



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 45/17

(Aktenzeichen)

Zugestellt an
Verkündungs Statt am
14. Oktober 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2014 056 642

(hier: Löschung S 147/16 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Juni 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richterinnen Werner und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführer tragen die Kosten des Verfahrens.
3. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführer sind Inhaber der am 27. Oktober 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 1. Dezember 2015 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Promotion
[Werbung] für Konzerte,

Klasse 41: Darbietung von Musik; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Musikproduktion, Organisation und Veranstaltung

von Konzerten; Party-Planung; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]

eingetragenen Wortmarke 30 2014 056 642

Caught in The Act.

Die Beschwerdegegnerin hat am 23. Juli 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, die Wortmarke 30 2014 056 642 „Caught in The Act“ wegen bösgläubiger Markenmeldung zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin ist ein deutsches Plattenlabel, das 1971 gegründet wurde und seit 1992 ihre jetzige Firma führt. Neben dem Plattenlabel betreibt die Beschwerdegegnerin auch einen Musikverlag, der Vertragspartner für Musiker und Produzenten ist; zur Firmengruppe gehören auch ein Schallplatten-Presswerk und weitere Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Polen, Frankreich, England, in den USA und den Niederlanden.

Seit 1998 vertreibt die Beschwerdegegnerin die Platten der 1992 gegründeten und zunächst bis 1998 bestehenden Boygroup „Caught in The Act“ (CITA), die zwischen 1995 und 1998 mit mehreren Top-Ten-Hits erfolgreich war und mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft hatte. Kurz bevor der Bandvertrag der Boygroup ausgelaufen war und sich die Band daraufhin am 16. August 1998 getrennt hatte, hatte die Beschwerdegegnerin mit der als „KAUFVERTRAG für CAUGHT IN THE ACT“ bezeichneten Vereinbarung vom 7. August 1998 sämtliche Rechte und Pflichten u. a. aus dem Künstlervertrag mit der Boygroup „Caught in The Act“ sowie an der am 6. Oktober 1995 für die Klassen 9, 16, 25 und 41 international registrierten Wort-/Bildmarke IR 648 234 „CAUGHT in THE ACT“ mit sofortiger Wirkung übernommen. Die am 6. Oktober 2015 fällige Verlängerungsgebühr für diese internationale Marke zahlte sie allerdings nicht mehr, woraufhin das Zeichen

gelöscht wurde. Am 4. August 2015 meldete die Beschwerdegegnerin stattdessen die Wortmarke 30 2015 215 361 „Caught in the act“ für Dienstleistungen der Klassen 40 und 41 an, die am 11. November 2015 im beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Markenregister eingetragen wurde.

Die Beschwerdeführer, die schon seit einigen Jahren vor 2012 Musik-Partys veranstalteten, bei denen vor allem Lieder aus den 1990er Jahren gespielt wurden und auch Künstler live auftraten, nahmen 2012 und 2014 zu zwei ehemaligen Mitgliedern der Gruppe „Caught in The Act“ Kontakt auf, nämlich im Jahr 2012 zu dem Sänger Benjamin Boyce und im Jahr 2014 zum Sänger Eloy de Jong. Daraufhin traten dann beide Sänger einzeln auf jeweils einer von den Beschwerdeführern organisierten Musikveranstaltungen auf. Die Beschwerdeführer versuchten in der Folgezeit, die Gruppe „Caught in The Act“ unter ihrer Leitung wieder gemeinsam auf die Bühne zu bringen.

Zu Silvester 2015/2016 fand ein gemeinsamer Auftritt von drei der ursprünglich vier Mitgliedern der Gruppe „Caught in The Act“ am Brandenburger Tor in Berlin statt.

Mit E-Mail vom 23. Mai 2016 (vgl. Anlage B26, Bl. 119 GA) schrieb der Beschwerdeführer zu 1 an das Bandmitglied Eloy de Jong wörtlich Folgendes:

„Hallo Eloy,

ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll, da wir einfach nur enttäuscht sind.

Wie Du ja weißt, haben A... und ich die Rechte an dem Namen

„Caught in The Act“.

Den Namen haben wir uns bereits im Jahr 2014 schützen lassen, als wir die Idee eines Comeback hatten und bevor wir dich auf die Bühne zurück geholt hatten.

Ebenfalls haben wir die Internetadresse www.caughtintheact.de.

Leider hat sich von euch keiner bei uns gemeldet um zu klären wie der Name von euch überhaupt genutzt werden darf.

Heute früh erfahren wir aus dem TV dass die Rechte angeblich bei einer Plattenfirma liegen und ihr einen „Deal“ mit der Plattenfirma gemacht habt und somit den Namen nutzen dürft.

Das ist definitiv die Unwahrheit, da es keine Plattenfirma gibt die den Namen bzw. die Rechte an dem Namen hat.

Die Rechte an dem Namen liegen durch die Eintragung beim Patentamt bei A... und mir.

Die Firma Z... GmbH hat versucht am 04.08.2015 sich den Namen beim Patentamt schützen zu lassen.

Dagegen haben wir selbstverständlich beim Patentamt Widerspruch eingelegt, da wir bereits den Namen haben und dieser nicht mehrfach geschützt werden kann.

Ein weiterer Versuch von der Firma Z... GmbH den Namen schützen zulassen, gab es am 16.12.2015 Auch dagegen haben wir Widerspruch eingelegt.

Wir würden uns gerne mit Dir oder euch zusammensetzen um über die Nutzung des Namens und der Internetadresse zu sprechen.

Ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können und Ihr somit den Namen nutzen könnt.

Mit freundlichen Grüßen

F...“

Mit Beschluss vom 31. Mai 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, die Löschung der Wortmarke 30 2014 056 642 „Caught in The Act“ wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) angeordnet, den

Beschwerdeführern die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, der Lösungsantrag, dem die Beschwerdeführer wirksam widersprochen hätten, sei zulässig und begründet. Die Beschwerdeführer seien bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen.

Allerdings scheide die Annahme einer Bösgläubigkeit der Anmeldung nach einer der von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppe, nämlich bei Eingriff in einen fremden schutzwürdigen inländischen Besitzstand, vorliegend aus, da nach dem beiderseitigen Vortrag weder zugunsten der Beschwerdegegnerin noch zugunsten der Mitglieder der Boygroup von dem Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes auszugehen sei. Die Beschwerdegegnerin habe einen schutzwürdigen inländischen Besitzstand nicht nachgewiesen. Zwar habe sie mit Kaufvertrag vom 7. August 1998 alle Rechte an der Bezeichnung „Caught in The Act“ im Zusammenhang mit der gleichnamigen Boygroup erworben, und im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 27. Oktober 2014 sei auch der Schutz aufgrund ihrer internationalen Marke IR 648 234 noch nicht abgelaufen gewesen. Das bloße Innehaben der Rechte an einer Bezeichnung wie die bloße Eintragung einer Marke als solche genüge jedoch ohne weitere Hinweise auf eine hinreichende Benutzung und Bekanntheit der Marke im Inland nicht für die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes. Ob und in welchem Umfang sie ihre Marke nach Auflösung der Gruppe im August 1998 benutzt habe, habe die Beschwerdegegnerin nicht nachgewiesen. Nachdem die Beschwerdeführer eine Benutzung der Marke nach Auflösung der Gruppe im August 1998 bestritten und ausdrücklich auf unzureichende Angaben in den vorgelegten Release-Listen der Antragstellerin hingewiesen hätten, habe die Beschwerdegegnerin geeignete Unterlagen wie Bestellbestätigungen, Rechnungen, Lieferbestätigungen etc. zum Nachweis der behaupteten Benutzung ihrer Marke im Inland (Verkauf von 1,9 Mio.

Tonträgern) vorlegen müssen, ohne dass es hierzu eines weiteren Hinweises der Markenabteilung bedurft habe. Diesen Nachweis sei die Beschwerdegegnerin schuldig geblieben. Die vorgelegten Release-Listen (Veröffentlichungslisten) ließen nicht erkennen, wo und wann genau die Beschwerdegegnerin Umsätze mit entsprechend gekennzeichneten Schallplatten und CDs gemacht habe. Auch Anhaltspunkte für einen fremden Besitzstand der Mitglieder der Boygroup „Caught in The Act“ an der gleichnamigen Bezeichnung bestünden nicht, da die Gruppe nach ihrer Auflösung 1998 keine Auftritte mehr veranstaltet und das Comeback der Gruppe mit einem Auftritt am Brandenburger Tor in Berlin erst nach der Anmeldung der angegriffenen Marke zu Silvester 2015/2016 stattgefunden habe.

Nach Würdigung der Gesamtumstände hätten die Beschwerdeführer die Marke aber mit Behinderungsabsicht zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf und damit bösgläubig angemeldet.

Zwar sei davon auszugehen, dass das Zeichen „Caught in The Act“ im Zeitpunkt der Anmeldung nicht benutzt worden sei, nachdem ausreichende Nachweise für eine Benutzung durch Herstellung und Verkauf von entsprechend gekennzeichneten Tonträgern wie ausgeführt nicht vorgelegt worden seien, Auftritte der Gruppe seit 1998 nicht mehr stattgefunden hätten, die Beschwerdegegnerin den umfassenden Schutz ihrer international registrierten Marke IR 648 234 bewusst zum 6. Oktober 2015 habe auslaufen lassen und mit der am 4. August 2015 (neu) angemeldeten Marke 30 2015 215 361 nur noch einen begrenzten Markenschutz aufrechterhalten habe. Die Beschwerdeführer hätten aber ohne Wissen der ehemaligen Mitglieder der Gruppe „Caught in The Act“ am 27. Oktober 2014 die angegriffene, zum Bandnamen gleichlautende Marke in der Kenntnis angemeldet, dass ein Comeback der Gruppe möglich gewesen sei, aber ohne in diesem Zeitpunkt von einer Zusammenarbeit mit der Gruppe – und damit von einem eigenen sinnvollen Einsatz der angemeldeten Marke – ausgehen zu können. So seien die Versuche der Beschwerdeführer, die Mitglieder für ein Comeback der Gruppe unter ihrer Führung zu gewinnen, unstreitig ohne Erfolg geblieben. Denn die Gruppe sei

auf die Bestrebungen der Beschwerdeführer gegenüber einzelnen Mitgliedern, ein Comeback zu organisieren, nicht eingegangen. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung habe damit nicht bestanden. Der schlichte Hinweis der Beschwerdeführer auf das geäußerte „große Interesse“ eines einzelnen Mitglieds der Gruppe, des Sängers Eloy de Jong, an einem Wiederaufleben der Band, lasse die Anmeldung nicht als sachlich gerechtfertigt erscheinen. Denn die Beschwerdeführer hätten nicht annehmen können, dass ein einzelnes Mitglied der Gruppe über das Comeback und die Zusammenarbeit mit den Beschwerdeführern hätte entscheiden können. Sonstige Anhaltspunkte für eine ernsthaft in Betracht kommende Zusammenarbeit mit der Gruppe, die eine Markenmeldung als sachlich gerechtfertigt erscheinen lassen könnte, gebe es nicht. Die Beschwerdeführer hätten weder vorgetragen noch belegt, dass verbindliche Gespräche mit der gesamten Gruppe – nicht nur mit einzelnen Mitgliedern – überhaupt stattgefunden hätten. Auch für eine Vorbenutzung des Zeichens durch die Beschwerdeführer gebe es ebenfalls keine ausreichenden Hinweise. So seien 2012 und 2014 lediglich zwei Mitglieder der ehemaligen Boygroup als Einzelkünstler in den Events der Antragsgegner aufgetreten. Dadurch, dass die Beschwerdeführer nach dem Scheitern einer Zusammenarbeit mit der Gruppe dieser kurz vor ihrem Comeback 2015/2016 angeboten hätten, eine Lizenz an der angegriffene Marke zu erwerben, erwecke dies in der Gesamtschau der Umstände den Eindruck, dass die Anmeldung nicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs, sondern in erster Linie erfolgt sei, um andere an der Benutzung der Marke zu hindern und die ehemalige Wertschätzung der Marke auszunutzen.

Ob den Beschwerdeführern im Anmeldezeitpunkt jeder Benutzungswille abzusprechen gewesen sei und die Anmeldung zudem als reine Spekulationsmarke zu qualifizieren wäre, könne bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Die Kosten des Lösungsverfahrens seien den Beschwerdeführern gem. § 63 Abs. 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. Der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens sei gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3

Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen für eine unbenutzte Marke mit dem Regelfallwert von 50.000 € festzusetzen.

Gegen den ihrem Verfahrensbevollmächtigten am 7. Juni 2017 zugestellten Beschluss vom 31. Mai 2017 wenden sich die Beschwerdeführer mit ihrer unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegten Beschwerde vom 7. Juli 2017.

Sie sind der Ansicht, die Voraussetzungen für eine Löschung der streitgegenständlichen Marke auch wegen Bösgläubigkeit seien nicht gegeben.

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt ihre angebliche Bösgläubigkeit damit begründet habe, dass sie die angegriffene Marke mit Behinderungsabsicht zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf angemeldet hätten, sei dies bereits in sich widersprüchlich. Denn zum Zeitpunkt der Markenmeldung habe kein Wettbewerbskampf zwischen den Beschwerdeführern und der Beschwerdegegnerin bestanden. Sie hätten die angegriffene Marke am 27. Oktober 2014 angemeldet, die Marke sei dann erst am 1. Dezember 2015 eingetragen worden. Maßgeblich für die Beurteilung einer Bösgläubigkeit des Markenmelders sei jedoch der Zeitpunkt der Anmeldung. Die 1995 gegründete Boyband „Caught in The Act“ habe sich im August 1998 wieder aufgelöst und bis zum Jahresende 2015 keine Aktivitäten mehr entfaltet. Weder habe es nach August 1998 gemeinsame Auftritte der Band gegeben noch seien neue Singles oder Alben unter dem Namen „Caught in The Act“ produziert worden. Erst zum Jahreswechsel 2015/2016 sei die Band erstmals nach der Auflösung im August 1998 wieder als „Caught in The Act“ aufgetreten, allerdings nicht in Originalbesetzung. Folglich sei die Band also am 27. Oktober 2014 noch völlig inaktiv gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei auch für die Beschwerdeführer noch nicht sicher absehbar gewesen, ob es überhaupt zu einem Comeback der Band kommen würde. Ausschlaggebend für die Markenmeldung seien Gespräche im Jahr 2014 mit dem Sänger der Band Eloy de Jong gewesen, der sich begeistert von der Idee einer Reunion von „Caught in The Act“ gezeigt hätte. Die Idee für ein Comeback hätten die Beschwerdeführer gehabt. Die

von ihnen veranstalteten Musikpartys mit Hits aus den 1990er Jahren erfreuten sich beim Publikum großer Beliebtheit und schienen als Plattform für eine Reunion von „Caught in The Act“ sehr gut geeignet. Aufgrund der positiv verlaufenen Gespräche insbesondere mit dem früheren Mitglied Eloy de Jong hätten sie, die Beschwerdeführer, die Hoffnung gehabt, beim Comeback der Band eine federführende Rolle spielen und in Zukunft ggf. die Auftritte der wiedervereinten Band veranstalten zu können. Deswegen hätten sie auch die Wortmarke „Caught in The Act“ angemeldet.

Sie hätten nicht die Idee und schon gar nicht die Absicht gehabt, mit der Anmeldung einen Wettbewerber zu behindern. Dazu hätten sie zunächst einmal positiv wissen müssen, dass es überhaupt einen Wettbewerber gebe. Die Beschwerdegegnerin sei ihnen, den Beschwerdeführern, aber zum Zeitpunkt der Markenmeldung überhaupt nicht bekannt gewesen, auch hätten sie den von der Beschwerdegegnerin vorgelegten „KAUFVERTRAG für CAUGHT IN THE ACT“ vom August 1998 nicht gekannt. Sie hätten daher bei der Markenmeldung keine Kenntnis davon gehabt, ob und ggf. welche Rechte der Beschwerdegegnerin an der Bezeichnung „Caught in The Act“ zugestanden hätten. Schließlich sei die Band zum Zeitpunkt der Markenmeldung seit über 16 Jahren aufgelöst und somit in Vergessenheit geraten. Sie habe somit zum Zeitpunkt der Markenmeldung durch die Beschwerdeführer auf dem Musikmarkt keine Rolle mehr gespielt.

Zum Zeitpunkt der Markenmeldung sei im Register lediglich die internationale Marke IR 648 234 der Beschwerdegegnerin eingetragen gewesen, bei der es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Caught IN THE Act“ gehandelt habe. Diese Marke sei aber bereits seit vielen Jahren nicht mehr genutzt worden und am 6. Oktober 2015, also noch vor Eintragung der hier angegriffenen Marke, abgelaufen. Daher könne die Beschwerdegegnerin aus der internationalen Marke IR 648 234 auch keine Rechte mehr geltend machen. Dass die Beschwerdegegnerin gegen die von ihnen, den Beschwerdeführern, angemeldete Marke „Caught in The Act“ keinen Widerspruch erhoben habe, lasse auch den

Schluss zu, dass seitens der Beschwerdegegnerin keine Beobachtung der eigenen Marke (mehr) stattgefunden, die Marke bzw. die Bezeichnung „Caught in The Act“ für die Beschwerdegegnerin keinen Wert mehr gehabt und es zu diesem Zeitpunkt auch kein irgendwie geartetes Wettbewerbsverhältnis zwischen den Beteiligten gegeben habe.

Die Beschwerdegegnerin sei nachlässig mit der Bezeichnung „Caught in The Act“ umgegangen und habe für keinen ausreichenden Schutz der Bezeichnung gesorgt. Für die Beschwerdegegnerin sei offenkundig erst im Laufe des Jahres 2015 wieder Bewegung in die Sache gekommen, nachdem das frühere Mitglied Eloy de Jong an die Beschwerdegegnerin herangetreten sei und sich erkundigte habe, ob die Nutzung des Zeichens „Caught in The Act“ für eine geplante Reunion der Band möglich sei. Die Reunion der Band gehe also nicht auf eine Initiative der Beschwerdegegnerin zurück. Die Beschwerdegegnerin habe daraufhin gegenüber den comeback-willigen Bandmitgliedern die Behauptung aufgestellt, die alleinigen Rechte an dem Zeichen „Caught in The Act“ zu haben, so dass die Nutzung des Namens nur über sie möglich sei. Nur aus diesem Grund hätten die Bandmitglieder eine weitere Zusammenarbeit mit den Beschwerdeführern abgelehnt. Dies ändere jedoch nichts daran, dass die Beschwerdeführer bei der Anmeldung der Marke nicht bösgläubig gewesen seien.

Die Beschwerdegegnerin habe das Zeichen „Caught in The Act“ in den vergangenen 20 Jahren nicht mehr in ausreichendem Umfang genutzt, um jetzt noch einen Markenschutz für sich selbst beanspruchen zu können. Vielmehr stamme die Idee, eine Wiedervereinigung der Band herbeiführen, zu können, explizit von den Beschwerdeführern.

Die Bösgläubigkeit könne auch nicht aus der E-Mail des Beschwerdeführers zu 1 an Eloy de Jong vom 23. Mai 2016 hergeleitet werden. Zum einen knüpfe die Bösgläubigkeit an den Zeitpunkt der Markenmeldung am 27. Oktober 2014 an. Zum anderen sei die angegriffene Marke am 23. Mai 2016 bereits widerspruchslos

eingetragen und der hier gegenständliche Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin noch gar nicht gestellt worden. Am 23. Mai 2016 habe der Beschwerdeführer zu 1 annehmen können, der rechtmäßige (Mit)Inhaber der Wortmarke „Caught In The Act“ zu sein. Letztlich habe er in dieser E-Mail nur darauf hingewiesen, dass das Zeichen „Caught In The Act“ zugunsten der Beschwerdeführer im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen sei.

Es sei eine bloße Unterstellung, dass es den Beschwerdeführern mit der E-Mail vom 23. Mai 2016 nur darum gegangen sei, „rechtsgrundlose Lizenzzahlungen“ zu erhalten. Die E-Mail enthalte an keiner Stelle das Wort „Lizenz“ oder eine irgendwie geartete finanzielle Forderung. Mit der E-Mail habe der Beschwerdeführer zu 1 nicht mehr und nicht weniger getan, als Herrn de Jong darauf hinzuweisen, dass der Name „Caught In The Act“ zugunsten der Beschwerdeführer im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen sei. Konkrete Forderungen habe er nicht gestellt. Solche seien auch später weder an die Bandmitglieder noch an die Beschwerdegegnerin herangetragen worden. Auch dies spreche eindeutig dafür, dass es ihnen, den Beschwerdeführern, eben nicht darum gegangen sei, die Beschwerdegegnerin im Wettbewerb zu behindern oder von diesen Zugeständnisse finanzieller Art zu erhalten. Vielmehr seien die Beschwerdeführer stets davon ausgegangen, die Marke selbst nutzen zu können.

Die ihnen unterstellte Bösgläubigkeit diene somit im Ergebnis alleine dazu, von der eigenen Nachlässigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Überwachung der eigenen Markenrechte abzulenken. Da sie nicht beglaubig gehandelt hätten, sei die angefochtene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht haltbar.

Die Beschwerdeführer beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 31. Mai 2017 aufzuheben,

den Löschungsantrag gegen die Wortmarke 30 2014 056 642
– Caught In The Act – zurückzuweisen
und den Kostenantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde auf Kosten der Beschwerdeführer zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Beschwerdeführer hätten die angegriffene Marke in bösgläubiger Absicht angemeldet. Sie, die Beschwerdegegnerin, sei alleinige Inhaberin und Berechtigte der Bezeichnung „Caught in The Act“, nachdem sie mit Kaufvertrag vom 7. August 1998 alle Rechte an der Bezeichnung erworben und seit diesem Zeitpunkt ohne Unterbrechung unter ihrem Label umfangreich genutzt habe.

Den Beschwerdeführern als Eventmaklern und Partyveranstaltern und Branchenkennern sei nicht entgangen, dass die Beschwerdegegnerin auf ihren Tonträgern die angegriffene Marke benutzt habe und weiterhin benutze. Die Beschwerdeführer hätten also positiv Kenntnis von der Vorbenutzung und Rechtsinhaberschaft der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der umfangreich und ohne Unterbrechung seit 1998 genutzten Marke „Caught in The Act“ gehabt, die stets einen hohen Bekanntheitsgrad gehabt habe. Da sich die Beschwerdeführer für die Musik von „Caught in The Act“ interessierten, seien sie hierbei zwangsläufig auf die von der Beschwerdegegnerin verbreiteten Tonträger unter deren Label im Zusammenhang mit der streitbefangenen Marke gestoßen. Die Beschwerdeführer hätten dennoch arglistig in der Absicht, die Nutzung des Zeichens und der Marke für andere zu sperren, die hier angegriffene Marke angemeldet. Die Löschung sei erforderlich, um einen rechtmäßigen Zustand wieder herzustellen.

Sie, die Beschwerdegegnerin, habe mit dem Kaufvertrag im Jahr 1998 auch die internationale Marke IR 648 234 „Caught in The Act“ erworben und bis zum 6. Oktober 2015 aufrechterhalten. Da sie die weiteren Vermarktungschancen der Boygroup wegen Zeitablaufes erfahrungsgemäß als geschmälert erachtet habe, habe sie sich im Kosteninteresse entschieden, einen zusätzlichen Registerschutz nur noch für Deutschland mit der am 4. August 2015 angemeldeten Marke 30 2015 215 361 sowie für die Benelux-Staaten in Anspruch zu nehmen.

Soweit die Beschwerdeführer bereits in den Jahren 2012 und 2014 an einzelne Mitglieder der Boygroup „Caught in The Act“ herangetreten seien, um den Bekanntheitsgrad und die Publikumswirksamkeit der Gruppe für diverser Darbietungs- und Verbreitungsaktivitäten erneut aufleben zu lassen und damit Geld zu verdienen, hätte hierfür jedenfalls ein Konzept vorliegen müssen, um mit den Bandmitgliedern in Kontakt treten zu können. Demzufolge hätten die Beschwerdeführer notwendigerweise Kenntnis von der Bekanntheit der Gruppe sowie deren bisherigen Auftritten und daher auch von der Benutzung des Bandnamens „Caught in The Act“ gehabt und von dessen große Bekanntheit gewusst. Die Beschwerdeführer hätten den Kontakt zu den Bandmitgliedern infolgedessen nur aufgrund des Bekanntheitsgrades der Gruppe aus den Vorjahren aufgenommen, obwohl ihnen als langjährigen Musikeventveranstaltern und „Eventmaklern“ bekannt gewesen sei, dass die Bezeichnung „Caught in The Act“ von der Beschwerdegegnerin unter ihrem Label genutzt worden sei und werde. Die Beschwerdeführer hätten mit den Sängern der Boygroup zwar konkrete Verbreitungsaktivitäten besprochen, wozu auch die Klärung der betroffenen Rechte als Grundlage einer jeden weiteren Vermarktung gehört habe. Da die Rechte aber bei ihr, der Beschwerdegegnerin, gelegen hätten und die Beschwerdeführer insoweit auch keine Lizenzanfrage gestellt hätten, seien die Verbreitungsaktivitäten nicht umgesetzt worden. Die Beschwerdeführer hätten dennoch beabsichtigt, die Bezeichnung für sich zu beanspruchen und die damit verbundenen Wiedervermarktungschancen nunmehr unter ihrer Führung zu nutzen. Ihren Bestrebungen, mit der Gruppe ins Geschäft zu kommen, hätten die Beschwerdeführer dann in rechts-

widriger Weise Nachdruck verliehen, indem sie versucht hätten, den hier streitbefangenen Markenschutz ausschließlich für sich nutzbar zu machen, um die Gruppe damit unter Druck zu setzen. Den Beschwerdeführern sei es bei Anmeldung der streitbefangenen Marke damit ausschließlich darum gegangen, die Boygroup mit unlauteren Mitteln anzuwerben. Da sich die Gruppe nicht auf ein Comeback mit den Beschwerdeführern eingelassen hätte, hätten die Beschwerdeführer im Oktober 2014 dann quasi hinter dem Rücken der Gruppe und dem sie begleitenden Label der Beschwerdegegnerin die hier angegriffene Marke angemeldet.

Insoweit hätten die Beschwerdeführer auch zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit gehabt, die streitbefangene Marke zu nutzen. Die markenmäßige Nutzung in Bezug auf Bekanntheit und Herkunftsfunktion sei nur zweckdienlich im Zusammenhang mit der Gruppe „Caught in the Act“. Mit dieser hätten die Beschwerdeführer keinerlei vertragliche Beziehungen.

Die Band „Caught in The Act“ habe in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre einen enormen Bekanntheitsgrad bei immanenter Herkunftsfunktion aufgebaut, der bis heute fast unverändert insbesondere beim Publikum im Alter zwischen 30 und 55 Jahren fortwirke. Gerade der nach dem Ende der Band im Jahr 1998 nicht verblasste Bekanntheitsgrad sei Motivation der Gruppe für ein Comeback gewesen, welches unbestreitbar in der Silvestershow der ZDF-Sendung „Willkommen am Brandenburger Tor“ (2015/2016) begonnen habe. Die Beschwerdeführer seien schließlich ganz gezielt kurz vor dem Comeback der Gruppe am 31. Dezember 2015 auf die Boygroup zugegangen und hätten versucht, ihr rechtswidrig erlangtes Zeichen zu lizenzieren. Auf dieses Angebot sei die Gruppe nicht eingegangen, sondern habe sich an die Beschwerdegegnerin als ihre Vertragspartnerin gewandt und eine Lizenz an deren Marke erworben.

Entsprechend ihrem Interesse an der Eigenvermarktung des möglichen Comebacks der Boygroup hätten die Beschwerdeführer durch Eintragung der Marke

„Caught in The Act“ in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes der Beschwerdegegnerin deren weiteren Gebrauch der Marke sperren wollen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 5. Juni 2019, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaber der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4., hat auf den zulässigen Antrag zu Recht die Löschung der Eintragung der Marke wegen Bösgläubigkeit nach den wegen des vor dem 14. Januar 2019 gestellten Löschungsantrages nach § 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG in seiner bis dahin geltenden Fassung anzuwendenden § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet und den Beschwerdeführern die Kosten des Verfahrens auferlegt (§§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

1.

Der Senat teilt die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts, dass die angegriffene Marke zu löschen ist, weil auf Grund der Gesamtumstände des Einzelfalls zur Überzeugung des Senats feststeht, dass die Beschwerdeführer bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) waren.

a)

Es gibt keine Legaldefinition des Begriffs „Bösgläubigkeit“; vielmehr handelt es sich um einen von der Rechtsprechung geschaffenen unbestimmten Rechtsbegriff. Die Rechtsprechung verlangt, dass zur Feststellung der Bösgläubigkeit die

Ziele und Motive des Anmelders maßgeblich sind, wie sie auf Grund aller bekannten Indizien feststellbar sind. Abzustellen ist dabei darauf, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 – I ZB 44/14 –, GRUR 2016, 378 Rn. 16 – LIQUIDROM; BGH, Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, GRUR 2000, 1032 f. – Equi 2000; BPatG, Beschluss vom 16. November 1999 – 27 W (pat) 94/99 –, GRUR 2000, 809 – SSZ). Die Bösgläubigkeit muss aber nicht das alleinige Motiv der Anmeldung sein, es reicht vielmehr, wenn sie ein wesentliches ist (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 Rn. 23 – Eros). Eine abschließende Liste aller Kriterien, die für eine Bösgläubigkeit sprechen können, gibt es nicht. Die Rechtsprechung hat aber einzelne Fallgruppen der bösgläubigen Anmeldung entwickelt, die allerdings nicht abschließend sind.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders insbesondere auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig im Sinne der wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeit erfolgt ist (BGH, a. a. O. Rn. 16 – LIQUIDROM; BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2004, 510, 511 – S100). Eine solche Unlauterbarkeit liegt aber nicht schon dann vor, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren und Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (BPatG, Beschluss vom 23. Februar 2017 – 25 W (pat) 92/14 –, BeckRS 2017, 110663 – Toxic twins; EuG, Urteil vom 14. Februar 2012 – T-33/11 –, GRUR Int 2012, 647 – BIGAB). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

b)

Soweit sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen hat, dass solche besonderen Umstände vorliegend bereits nach der von der Rechtsprechung entwickelten Fallgruppe der Störung fremden Besitzstandes vorlägen, kann dies dahin stehen.

Nach der Rechtsprechung besteht bei dieser Fallgruppe eine Bösgläubigkeit des Inhabers des angegriffenen Zeichens, wenn dieser in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen die gleiche (oder eine zum Verwechseln ähnliche) Bezeichnung in der Absicht anmeldet, für den Vorbenutzers den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Dies ist etwa bei der sogenannten Spekulationsmarke, auch Hinterhaltmarke genannt, der Fall, wenn die Anmeldung ohne eigenen Benutzungswillen und nur zum Zweck der Behinderung Dritter erfolgt ist (BPatG, Beschluss vom 17. Januar 2013 – 25 W (pat) 25/11 –, BeckRS 2013, 05490; OLG Düsseldorf, Urteil vom 8. Juni 2010 – I-20 U 199/09 –, GRUR-Prax 2010, 553 – Hawk).

Ob dies hier tatsächlich, wie von der Beschwerdegegnerin behauptet, vorliegt oder ob, wie das Deutsche Patent- und Markenamt im angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt hat, dies hier zu verneinen ist, bedarf indes keiner Entscheidung. Denn wie vom Deutschen Patent- und Markenamt zutreffend festgestellt wurde, liegt hier auf jeden Fall eine weitere Fallgruppe vor, bei der Bösgläubigkeit anzunehmen ist, nämlich der zweckwidrige Einsatz des angegriffenen Zeichens als Mittel des Wettbewerbskampfes.

c)

Denn in der Gesamtschau haben die Beschwerdeführer die angegriffene Marke vorrangig mit der Absicht eingetragen lassen, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes, in erster Linie gerichtet auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung anderer, also mit Behinderungsabsicht einzusetzen.

(1)

Unabhängig vom Bestehen eines Besitzstandes rechtfertigen besondere Umstände die Annahme der Bösgläubigkeit dann, wenn der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbe-

werbskampfes einsetzt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 [Nr. 20] – EROS; BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR 2008, 621, 623 [Nr. 21] – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2004, 510, 511 – S100; Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; Urteil vom 19. Februar 1998 – I ZR 138/95 –, GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu). Ein solcher zweckfremder Einsatz liegt insbesondere dann vor, wenn das Verhalten des Anmelders in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung anderer gerichtet ist, also eine Behinderungsabsicht besteht (BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2017 – 30 W (pat) 8/14 –, BeckRS 2017, 113862 – Expodome m. w. N.). An die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind dabei keine zu hohen Anforderungen zu stellen. So können auch aus dem sonstigen Verhalten des Markenanmelders Rückschlüsse auf seine ursprünglichen Absichten gezogen werden. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht auch nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war, dessen Feststellung allerdings erforderlich ist (BGH a. a. O. – EQUI 2000; a. a. O. [Nr. 32] – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 [Nr. 23] – EROS). Für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht spricht u. a. eine Markenmeldung innerhalb einer engen, langjährigen Geschäftsbeziehung, die auch durch die langjährige Benutzung des Zeichens geprägt war. Hier muss der Markenanmelder die Benutzungsabsicht des anderen kennen bzw. ihm bewusst sein (BGH a. a. O. Rn. 23 – Eros).

Für eine Bösgläubigkeit des Anmelders spricht dabei auch, dass eine Markenmeldung dazu dient, Verpflichtungen aus Vereinbarungen zu unterlaufen (EuG, Urteil vom 5. Oktober 2016 – T-456/15 –, GRUR-Prax 2017, 428 – T.G.R. ENERGY DRINK) oder wenn der Markeninhaber mit der Anmeldung Druck ausübt, um finanzielle sowie sonstige, vertragliche Gegenleistungen zu erzwingen (BGH, Urteil vom 23. November 2000 – I ZR 93/98 –, GRUR 2001, 242, 244 Rn. 35 – Classe E; BPatG, Beschluss vom 30. August 2010 – 30 W (pat) 61/09 –,

BeckRS 2010, 22009 – Cali Nails; Beschluss vom 23. Oktober 2012 – 27 W (pat) 87/09 –, BeckRS 2013, 00479 – Krystallpalast). Das Verwerfliche liegt dabei darin, dass ein Markenmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd einsetzt (BGH, Urteil vom 19. Februar 1998 – I ZR 138/95 –, GRUR 1998, 1034 (1037) – Makalu; BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR 2008, 621 (623) Rn. 21 – Akademiks). Das ist etwa bei einem Anmelder der Fall, der zunächst mit anderen zusammen Veranstalter war und über eine Marke einen bestimmenden Einfluss nehmen will (BPatG, Beschluss vom 21. März 2016 – 27 W (pat) 12/15 –, BeckRS 2016, 07082 – Ratsherren-Runde). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 – I ZR 29/02 –, GRUR 2005, 581 f. – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH, Urteil vom 23. November 2000 – I ZR 93/98 –, GRUR 2001, 242, 243 – Classe E). Je weniger der Anmelder die Marke sinnvoll für seine eigenen Geschäfte verwenden kann, desto eher kommt eine Behinderungsabsicht in Betracht (BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2008 – 28 W (pat) 219/07 –, BeckRS 2009, 03472 – 601 deluxe; Beschluss vom 31. März 2008 – 30 W (pat) 89/04 –, BeckRS 2008, 10995 – Martin's BO-Disco; EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 – C-529/07 –, GRUR 2009, 763 (765) – Chocodfabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; so schon BGH, Urteil vom 27. Oktober 1983 – I ZR 146/81 –, GRUR 1984, 210 f. – Arostar).

(2)

Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit der Beschwerdeführer i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) im Anmeldezeitpunkt gegeben. Die Umstände des Einzelfalles lassen nämlich den Schluss zu, dass die Beschwerdeführer die angegriffene Marke vorrangig mit der Absicht haben eingetragen lassen, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes, in erster Linie gerichtet auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung anderer, also mit Behinderungsabsicht einzusetzen.

(a)

Es ist unstrittig, dass seit Gründung der Band „Caught in the Act“ im Jahr 1992 deren Name vom Rechtsvorgänger der Beschwerdegegnerin genutzt wurde und unter ihm mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft wurden. Durch die als „KAUF-VERTRAG für CAUGHT IN THE ACT“ bezeichnete Vereinbarung vom 7. August 1998 hat die Beschwerdegegnerin sämtliche Rechte an der Bezeichnung übernommen. Die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterlagen belegen auch die von den Beschwerdeführern bestrittene Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin seit der Übernahme im Jahr 1998 bis zum Jahr 2016 ohne Unterbrechung mehr als 1,9 Mio. Tonträger unter der Bezeichnung „Caught in The Act“ verbreitet hat. Den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Anlagen 1 bis 24 (vgl. Bl. 55 – 81 der GA) ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer auch jeweils im Einzelnen ohne Weiteres zu entnehmen, wann, von welchen Händlern und welche der 1,9 Mio. Tonträger der Musikgruppe „Caught in The Act“ von der Beschwerdegegnerin unter dieser Bezeichnung verkauft wurde. Darüber hinaus erfreute sich die Marke mit der Bezeichnung „Caught in The Act“ zum Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke am 27. Oktober 2014 nach wie vor aufgrund der überragenden Bekanntheit der gleichnamigen Musikband in den 1990er Jahren großer Bekanntheit. Dies bestätigen letztlich auch die Beschwerdeführer selbst, wenn sie einräumen, mit der Musik der 1990er Jahre gut besuchte Musik-Partys veranstaltet zu haben und dabei auch mit den Live-Auftritten einzel-

ner Bandmitglieder der Musikgruppe „Caught in The Act“, die gerade wegen dieser Mitgliedschaft von ihnen engagiert wurden, jedenfalls in den Jahren 2012 bis 2014 großen Erfolg gehabt zu haben.

(b)

Die Anmeldung der angegriffenen Marke stellt sich als wettbewerbs- und sittenwidrig dar, weil die Beschwerdeführer zur Überzeugung des Senats mit ihrer Anmeldung in erster Linie beabsichtigten, mögliche Wettbewerber – darunter auch die Beschwerdegegnerin – im Konzert- und Musikmarkt in Bezug auf die Musik und die Auftritte der Gruppe „Caught in the Act“ für die Zukunft einzuschränken. Wegen dieser (wettbewerbsrechtlichen) Behinderungsabsicht ist die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke als bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. anzusehen.

Für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht spricht dabei im vorliegenden Fall bereits, dass die Beschwerdeführer die mit dem Namen der Musikgruppe identische Marke „Caught in The Act“ angemeldet haben. Die taten sie, obwohl ihnen bekannt war, dass die Musik dieser Musikgruppe, die in der 1990er Jahre eine große Bekanntheit erlangt hatte, die zum Anmeldezeitpunkt auch noch fortbestand, nach wie vor auf Tonträgern vertrieben wurde, die nicht von den Beschwerdeführern, sondern von jemand Drittem, nämlich der Beschwerdegegnerin, vertrieben wurden. Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführer mit der Gruppe oder deren Rechtsinhabern bis zur Anmeldung der Marke keine Vereinbarung etwa für Konzerte oder eine sonstige Darbietung ihrer Musik geschlossen hatten.

Hinzu kommen weitere Umstände, die zu einem Großteil von den Beschwerdeführern selbst vorgetragen worden sind. Denn sie sind nach ihrer eigenen Darstellung schon seit vielen Jahren als Eventveranstalter von Musikshows tätig und somit Branchenkenner. Schon aus diesem Grund mussten die Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gewusst haben und wussten sie, dass zu der Musik der 1990er Jahre, welche sie bei ihren gut besuchten und

finanziell lukrativen Veranstaltungen vorrangig spielen ließen, auch die Musik der Musikband „Caught in The Act“ gehört, die sich vor und am Anmeldetag weiterhin größter Beliebtheit beim Publikum erfreute. Denn nur dies kann der Grund dafür gewesen sein, dass die Beschwerdeführer den Kontakt zu einzelnen Sängern der Gruppe „Caught in the Act“ suchten, diese für Live-Auftritte verpflichteten, die beim Publikum nach eigene Angaben der Beschwerdeführer großen Anklang gefunden hatten, und in der Folgezeit sogar – wenn auch vergeblich – versuchten, eine Wiedervereinigung der Mitglieder dieser Gruppe unter dem alten Bandnamen zu erreichen. Als erfolgreichen Eventveranstaltern, welche vorrangig nicht-live-dargebotene Musik auf ihren Veranstaltungen nur von Tonträgern aller Art wiedergeben, musste den Beschwerdeführern demzufolge zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke auch bekannt gewesen sein, dass diese auf ihren Veranstaltungen mit so großem Zuspruch gespielte Musik der 1990er Jahre, mithin auch diejenige der Gruppe „Caught in the Act“, nach wie vor auf CDs und Musikträgern gehandelt wird, an denen fremde (Schutz-)Rechte bestehen. Daher hatten die Beschwerdeführer – unabhängig davon, ob ihnen die Beschwerdegegnerin und deren Rechtsstellung in diesem Zusammenhang bekannt war – offensichtlich auch Kenntnis davon, dass weitere Wettbewerber mit der Musik der 1990er Jahre und im Speziellen der Musik der Band „Caught in The Act“ vor und bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bereits aufgetreten sind und Handel betrieben haben und auch nach der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke weiterhin am Musikmarkt auftreten werden. Als Kenner der Musik- und Musikveranstaltungsbranche musste ihnen damit auch geläufig sein, dass die „Vermarktung“ von Künstlern, insbesondere von Sängern und Musikbands, in aller Regel unter Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen durch Personen oder Organisationen erfolgt, an die sie vertraglich gebunden sind. Den Beschwerdeführern war zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke daher auch bekannt, dass Musikgruppen nicht ohne (ggf. gemeinschaftliche) Organisation und „Label“ tätig waren und werden konnten. Demzufolge wussten sie, dass die Vermarktung einer Band grundsätzlich für Dritte oder die insoweit gemeinschaftlich handelnden Bandmitgliedern rechtlich geschützt war, wozu auch die Rechte an dem Namen der Band

gehören. Damit konnten die Beschwerdeführer aber zum Anmeldezeitpunkt ihrer Marke ohne vorherige Klärung nicht annehmen, dass Rechte an der Bezeichnung der vormals so erfolgreichen Musikband „Caught in The Act“ weder bei den Bandmitgliedern selbst noch bei ihrem früheren oder – wie sich ihnen nicht zuletzt aus dem Vertrieb von Tonträgern aller Art auf dem Musikmarkt aufdrängen musste – noch aktuellen „Label“, also der nach wie vor die Musik der Band u. a. über CDs vertreibenden Firma (Plattenfirma), bestehen würden.

Angesichts dieser Kenntnisse der Beschwerdeführer konnte primäres Ziel der Anmeldung der gegenständlichen Marke nur die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung u. a. dieser fremden Rechteinhaber sein, mithin auch der Beschwerdegegnerin, selbst wenn diese den Beschwerdeführern nicht unmittelbar bekannt gewesen sein sollte. Die konnten Beschwerdeführer mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nur die Absicht verfolgt haben, hierdurch die fremden Rechteinhaber, also auch die Beschwerdegegnerin, unter Druck zu setzen, um jedenfalls an der zukünftigen Vermarktung der Musikgruppe „Caught in The Act“ beteiligt zu werden. Wegen dieser vorrangigen Behinderungsabsicht stellt sich die verfahrensgegenständliche Anmeldung der Marke der Beschwerdeführer aber als ein Versuch dar, hierdurch dem Markenrecht zweckfremde Vorteile gegenüber Wettbewerbern zu erzielen.

Denn aufgrund der von ihnen veranstalteten 1990er Jahre Musikshows wussten die Beschwerdeführer, dass es sich um ausgesprochen nachgefragte und ertragreiche Veranstaltungen handelt. Dies war auch Grund für ihre Idee eines Comebacks der Musikband „Caught in The Act“. Um dieses Ziel unter ihrer Leitung verfolgen zu können und für die sich hierdurch ergebenden Einnahmemöglichkeiten maximale Vermarktungschancen zu eröffnen und Druck in Verhandlungen, sei es über Konzerte, Darbietung von Musik, Durchführung von Live-Veranstaltungen oder Musikproduktion, ausüben zu können, haben sie die Bezeichnung als Marke für sich monopolisiert. Dies wäre für sich genommen noch nicht vorwerfbar, hätten die Beschwerdeführer bereits am Anmeldetag oder jedenfalls in absehbarer Zeit

die nicht nur theoretische, sondern konkret abzeichnende Möglichkeit gehabt, die Musik der Band „Caught in The Act“ zu vermarkten. Tatsächlich war dies aber weder der Fall noch konnte dies von ihnen berechtigterweise angenommen werden. Denn am Anmeldetag hatten sie weder einen Nutzungs- oder Lizenzvertrag mit der Beschwerdegegnerin noch eine Vereinbarung mit der Musikband „Caught in The Act“ noch mit einzelnen Mitgliedern der Band. Für die Beschwerdeführer bestand auch keinerlei realistische Chance, zu einer solchen Vermarktungsmöglichkeit zu gelangen. Ihre Versuche, die Mitglieder für ein Comeback der Gruppe unter ihrer Führung zu gewinnen, waren vielmehr erfolglos geblieben, denn die Bandmitglieder waren auf das Ansinnen der Beschwerdeführer, ein Comeback zu organisieren, nicht eingegangen. Auch durch ein möglicherweise bestehendes Interesse eines einzelnen ehemaligen Bandmitglieds konnten die Beschwerdeführer eine solche Hoffnung nicht haben, denn das Interesse eines einzelnen Mitglieds rechtfertigt nicht die Annahme, alle ehemaligen Bandmitglieder könnten sich für ein Comeback entscheiden.

Damit bestand aber kein sachlich vernünftiger Grund für die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke. Da die Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke für ihren Plan, ein Comeback der Musikband „Caught in The Act“ zu vermarkten, eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit oder Vermarktung der Gruppe „Caught in the Act“ weder vorlag noch überhaupt in greifbarer Nähe lag, konnte die Anmeldung der Marke ausschließlich dem Zweck dienen, sich für ein mögliches Comeback der Musikband „Caught in The Act“ als Inhaber der Markenrechte unentbehrlich zu machen und für den Fall, dass es doch hierzu kommen würde, dessen Umsetzung durch die Band und die vorhandenen Rechteinhabern ohne Beteiligung der Beschwerdeführer sperren zu können.

In Anbetracht der Gesamtumstände diene nach Überzeugung des Senats die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke dem Ziel, ein nachhaltiges Verhandlungspotential gegenüber der Band „Caught in The Act“, der diese ver-

marktenden Beschwerdegegnerin und anderen damit am Markt befassten Wettbewerbern zu begründen und (wirtschaftlichen) Druck auf diese ausüben zu können. Dies mag vielleicht nicht das einzige, aber jedenfalls ein ganz wesentliches Ziel gewesen sein (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 923). Demgegenüber spielte die Überlegung, hierdurch in erster Linie die eigene wirtschaftliche Tätigkeit zu fördern, eine deutlich untergeordnete Rolle.

Hierfür spricht schon, dass das angegriffene Zeichen erkennbar sowohl als Zeichen selbst als auch im Hinblick auf angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 (insbesondere Promotion [Werbung] für Konzerte; Darbietung von Musik; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Musikproduktion; Organisation und Veranstaltung von Konzerten; Party-Planung; Veranstaltung von Unterhaltungsshows [Künstleragenturen]) gerade auf die musikalische Vermarktung der Musik bzw. der genannten Musikband „Caught in The Act“ gezielt zugeschnitten ist.

Bestätigt wird dies zudem durch die E-Mail des Beschwerdeführers zu 1 vom 23. Mai 2016. Abgesehen davon, dass er der Beschwerdegegnerin darin jegliche Rechte an der Nutzung der Bezeichnung „Caught in The Act“ abspricht, obwohl die Beschwerdeführer, wie oben ausgeführt, gerade vom Bestehen solcher Rechte als Branchenkenner ausgehen mussten, vermittelt die E-Mail gegenüber dem Empfänger den Eindruck, aufgrund der Eintragung als Markeninhaber seien die Beschwerdeführer als Einzige berechtigt, den Namen „Caught in The Act“ benutzen bzw. Rechte an der Nutzung des Namens einräumen zu können. Denn zunächst wird in der E-Mail das Bandmitglied Eloy de Jong der Musikgruppe „Caught in The Act“ darauf hingewiesen, dass die Rechte an dem Namen „Caught in The Act“ bei den Beschwerdeführern lägen, die ihn sich bereits im Jahr 2014 hätten schützen lassen, als sie die Idee eines Comeback gehabt hätten und bevor sie Eloy de Jong auf die Bühne geholt hätten. Damit wird im Übrigen bestätigt,

dass die Beschwerdeführer die streitgegenständliche Marke zu einem Zeitpunkt angemeldet hatten, als sie lediglich eine Idee, aber noch keine konkrete Vereinbarung für ein Comeback der Gruppe hatten und zu diesem Zeitpunkt auch nicht von einer Zusammenarbeit mit der Gruppe und damit von einem eigenen sinnvollen Einsatz der angemeldeten Marke hatten ausgehen können. Mit dem Hinweis auf die Monopolisierung der Bezeichnung bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zu Gunsten der Beschwerdeführer und der Beanstandung, dass sich kein Bandmitglied bei den Beschwerdeführern gemeldet habe, um zu klären, wie der Name von der Band überhaupt genutzt werden dürfe, und über u. a. die Nutzung des Namens zu sprechen, wird der Eindruck erweckt, dass weitere Konzerte oder musikalische Auftritte der Band unter ihrem früheren Namen und generell die Verwendung der Bezeichnung „Caught in The Act“ künftig nur noch mit Zustimmung der Beschwerdeführer möglich sei. Für die Möglichkeit zur „Nutzung“ der Bezeichnung wird eine Vereinbarung mit den Beschwerdeführern in Aussicht gestellt. Aufgrund der gewerblichen Tätigkeit der Beschwerdeführer auf dem Markt der Musikveranstaltungen kann dieses Angebot zu einer Nutzung der als Marke eingetragenen Bezeichnung nur als ein entgeltliches verstanden werden, so dass der Vorschlag unmittelbar die Gewinnerzielungsabsicht der Beschwerdeführer belegt.

(c)

Aufgrund der vorstehend erörterten Umstände liegt es daher auf der Hand, dass die Beschwerdeführer mit der Markenmeldung vorrangig die Voraussetzung dafür schaffen wollten, durch die markenrechtlich zweckfremde Ausübung des damit erworbenen Monopolrechts ihre Verhandlungsposition gegenüber möglichen Nutzern des Bandnamens „Caught in The Act“ – und damit u. a. auch der Beschwerdegegnerin – zu verbessern. Ob die Beschwerdeführer daneben zum Zeitpunkt der Markenmeldung zugleich einen eigenen Benutzungswillen gehabt haben könnten, kann dahinstehen, da es, wie oben bereits ausgeführt wurde, für die Annahme der Behinderungsabsicht schon ausreicht, wenn die Verhinderung oder Erschwerung der Benutzung der Marke durch Dritte ein wesentliches, aber nicht das einzige Motiv der Anmeldung war (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom

10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR 2008, 621, Nr. 32 – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 Nr. 23 – EROS). Bei Beurteilung des Gesamtgeschehen und einer Gesamtwürdigung aller Umstände kann die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke vielmehr nur so verstanden werden, dass den Beschwerdeführern in erster Linie daran gelegen war, sich eine registerrechtliche Rechtsstellung zu sichern, um diese im Musikveranstaltungs- und -vermarktungswettbewerb gegen Mitbewerber missbrauchen zu können. Indem die Beschwerdeführer die Marke schon nach ihren eigenen Angaben vorrangig in der Absicht angemeldet haben, um durch ihren Einsatz ihre Idee des Comebacks der Band „Caught in The Act“ für ihren eigenen wirtschaftlichen Vorteil – trotz bislang fehlender vertraglicher Vereinbarung mit der Band oder mit der über Rechte an der Bezeichnung verfügenden Beschwerdegegnerin – durchzusetzen, ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit überschritten.

Auf die Frage einer möglicherweise bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke noch bestehenden Voreintragung der internationalen Wort-/Bildmarke IR 648 234 „Caught in The Act“ zugunsten der Beschwerdeführer kommt es bei dieser Sachlage nicht an.

2.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer ist daher auch eine Auferlegung von Kosten zu ihren Lasten aus Billigkeitsgründen im vorliegenden Fall sowohl vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch im Beschwerdeverfahren veranlasst, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG.

Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können im Amtsverfahren und nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Beschwerdeverfahren abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten auferlegt werden. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessua-

len Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist bzw. der Verfahrensbeteiligte in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt der Marke durchzusetzen versucht (so schon grds. BGH, Beschluss vom 3. März 1972 – I ZB 7/70 –, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Beschluss vom 13. Februar 1996 – X ZB 14/94 –, GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; BeckOK MarkenR / Albrecht, 18. Ed. 01.07.2019, MarkenG § 71 Rn. 15 m. w. N.). Kosten sind demnach demjenigen aufzuerlegen, der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke vorgeht oder diese verteidigt (BPatG, Beschluss vom 24. September 2018 – 26 W (pat) 547/17 –, BeckRS 2018, 24565 – YogiMoon; BGH, Urteil vom 2. Oktober 2012 – I ZR 37/10 –, GRUR-Prax 2013, 182 – XVIII plus). Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Dezember 2000 – 24 W (pat) 232/98 –, GRUR 2001, 744, 748 - S100).

Angesichts des bösgläubig erwirkten Registerrechts entspricht es mithin der Billigkeit, den Beschwerdeführern die Kosten aufzuerlegen.

3.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte abweicht. Insbesondere liegen den in Bezug genommenen Entscheidungen kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

4.

Der Gegenstandswert war auf 50.000 € festzusetzen. Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimm-

men. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Beschwerdeverfahrens im Markenlöschungsstreit ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH, Beschluss vom 29. März 2018 – I ZB 17/17 – m. w. N.). Die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit auf 50.000 Euro entspricht im Regelfall billigem Ermessen (s. a. BGH, Beschluss vom 24. November 2016 – I ZB 52/15 –, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; BGH, Beschluss vom 22. Dezember 2017 – I ZB 45/16, WRP 2018, 349 Rn. 1). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfangreich benutzten Marke auch deutlich darüber liegen. Dafür gibt es hier keine Anzeichen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten hinsichtlich der Entscheidung im Beschwerdeverfahren das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

VRinBPatG Klante ist urlaubsabwesend und infolgedessen gehindert zu unterschreiben.

Werner

RinBPatG Lachenmayr-Nikolaou ist erkrankt und infolgedessen gehindert zu unterschreiben.

Werner

Werner

Fa