



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 44/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2018 225 283**

(Nichtigkeitsverfahren S 15/19 Lösch)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. April 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und den Richter Posselt beschlossen:

Die Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Zurückweisung seines Antrags auf Nichtigerklärung und Löschung der Markeneintragung 30 2018 225 283 durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Die Beteiligten stehen in Bezug auf den Handel mit Angelzubehör im Inland miteinander im Wettbewerb und führen eine Vielzahl markenrechtlicher Auseinandersetzungen.

Der Beschwerdeführer und Nichtigkeitsantragsteller vertreibt neben Produkten anderer Hersteller auch solche des japanischen Herstellers hochwertiger Angelruten und hochwertigen Angelzubehörs Tailwalk, hierunter Angelzubehör mit der Bezeichnung „Del Sol“. Das Herstellerunternehmen produziert sämtliche im Verzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Waren. Angelprodukte japanischer Herkunft genießen in der Anglerszene einen guten Ruf hinsichtlich der Präzision und Qualität der Produkte.

Der Beschwerdegegner ist ein führender Mitarbeiter eines auf den Vertrieb von Angelsportartikeln spezialisierten Unternehmens. Zwischen dem Beschwerdegegner bzw. dem Unternehmen

und dem japanischen Hersteller T ... besteht keine Geschäftsbeziehung.

Das am 25. August 2018 angemeldete Zeichen

### **Del Sol**

ist am 21. September 2018 zugunsten des Beschwerdegegners für die nachfolgend genannten Waren unter der Nr. 30 2018 225 283 als Wortmarke in das beim DPMA geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 20: Angelhocker; Angelstuhl;

Klasse 25: Wasserfeste Stiefel zum Angeln;

Klasse 28: Akustische Bissanzeiger [Angelzubehör]; Angelgeräte; Angelgerätekästen; Angelhaken; Angelkorken; Angeln; Angelnetze; Angelrollen; Angelrollen-Behältnisse; Angelrutengriffe; Angelrutenständer; Angelschnüre; Ausrüstung zum Jagen und Fischen; Behälter für Angelruten; Bissanzeigesensoren [Angelzubehör]; Bissmelder zum Angeln; Bleigewicht zum Angeln; Boxen für Trockenfliegen [Angelzubehör]; Drehgelenke für Angelgerät; Duftköder [Lockmittel, Duftstoffe] für die Jagd oder den Angelsport; Duftköder für die Jagd und den Angelsport; Elektronische Bissanzeiger zum Angeln; Fischereiartikel; Fischereiartikel zur Befestigung an Angelschnüren; Fischhaken; Fischköder; Fischköderboxen [Angelzubehör]; Haken zum Angeln; Halter für Angelruten; Halterungen für Angelruten am Ufer; Köder für die Jagd oder den Angelsport; Köder für Fische; Köder zum Jagen oder Fischen; Ködertaschen für lebende Fischköder; Künstliche Angelfliegen; Künstliche Fischfangköder; Künstliche Fischköder; Künstliche Fischlockmittel; Künstliche Köder für den Fischfang; Paternoster [Angelgeräte]; Schleudern für Fischködern; Schwimmer [Angelsport]; Schwimmer [Angelzubehör]; Schwimmer für Angelgeräte;

Schwimmer für den Angelsport; Schwimmer zum Fischen; Senkblei zum Angeln; Spinnköder zum Angeln; Taschen für Angelgeräte; Teile von Angelruten; Vorfächer [Angelausrüstung]; Vorfächer für das Angeln; Wurfgewichte für Angelschnüre; Wurfvorrichtungen für Angelleinen zum Fliegenfischen.

Mit am 28. Januar 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Beschwerdeführer „Widerspruch“ gegen die Eintragung der Marke DE 30 2018 225 283 eingelegt sowie die „Löschung der Marke wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG“ beantragt.

Ihm wurde mit Bescheid des DPMA vom 28. Februar 2019 mitgeteilt, dass der Widerspruch mangels Zahlung der erforderlichen Gebühr gem. § 64 a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gelte.

Zur Begründung seines Nichtigkeitsantrags hat er vorgetragen, dass eine böswillige Markenmeldung vorliege. „Del Sol“ sei ein bekannter Herkunftshinweis des japanischen Herstellers T ... , dessen Produkte der Antragsteller bereits seit 2010 importiere und in Deutschland vertreibe. Er sei insoweit im Inland der exklusive Distributor dieser Produkte, die er in den deutschen Markt eingeführt habe. Die Bekanntheit der Marke „Del Sol“ für Angelruten ergebe sich aus den vorgelegten Google-Suchen und Testberichten (auf [www.tackle-tester.de](http://www.tackle-tester.de) und [www.barschjunkie.de](http://www.barschjunkie.de)). Die Angelruten „Del Sol“ seien in Deutschland bei nahezu jedem Händler qualitativ hochwertiger Angelruten verfügbar. Mit der Markenmeldung würde nun der Markeninhaber seinen Wettbewerbern und auch dem Antragsteller den Weg verstellen, Produkte der Spitzengruppe in Deutschland zu vertreiben. Vorliegend sei die Markenmeldung allein darauf gerichtet, den Antragsteller wettbewerbslich zu behindern, wohingegen nicht das geringste Schutzinteresse des Markenanmelders bestünde, weil dieser die Waren – sollte er sie aus Deutschland beziehen wollen – allein über den Antragsteller beziehen könnte.

Das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, dass ihm Angelruten der Marke „Del Sol“ bei Anmeldung der angegriffenen Marke nicht bekannt gewesen seien, sei nicht glaubhaft und die Behauptung einer eigenen Produktplanung nur vorgeschoben. Dies ergebe sich auch aus der Anmeldung einer Vielzahl von Bezeichnungen hochklassiger japanischer Hersteller ohne deren Wissen durch den Inhaber der angegriffenen Marke (Verweis auf die Marken 30 2018 217 491 – „Final Keeper“, 30 2018 202 531 – „Realis“, 30 2017 236 098 – „Strike King“, 30 2017 021 304 – Accurate, 30 2017 014 626 - „Flash – J“, 30 2018 225 281 – „Fullrange“, eine weitere Marke des Herstellers T ... ). Der Inhaber der angegriffenen Marke habe es sich daher zum Prinzip gemacht, Spitzenprodukte japanischer Hersteller im eigenen Namen anzumelden, um sich einen treuwidrigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen.

Dem am 26. April 2019 per Übergabeeinschreiben abgesandten Nichtigkeitsantrag hat der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner mit Schreiben vom 7. Mai 2019 widersprochen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zur Begründung seines Widerspruchs vorgetragen, ihm sei die Nutzung der Bezeichnung „Del Sol“ für Angelruten (durch den Antragsteller oder durch andere Anbieter in Deutschland) jedenfalls bis zum Zeitpunkt des Eingangs des Löschungsantrags des Antragstellers nicht bekannt gewesen. Er sei als ein führender Mitarbeiter des Unternehmens A ... GmbH gemeinsam mit seinem Vater bereits seit vielen Jahren in dem Geschäftsbereich des Vertriebs von Angelsportprodukten tätig. Im Rahmen seiner Tätigkeit hätten er bzw. sein Vater bereits in den 1990er Jahren einen Angelköder eines kleinen spanischen Herstellers vertrieben, der seine bis zum Jahr 1999 produzierten Angelköder unter der Bezeichnung „DEL SOL“ angeboten, aber dann die Produktion eingestellt habe. Er habe deshalb selbst einen Angelköder entwickelt, von dem es bereits Prototypen gebe und den er in Anlehnung an den früheren, nicht mehr erhältlichen Köder aus Spanien unter der Bezeichnung „Del Sol“ auf den Markt bringen wolle (Vorlage einer Pro-forma-Rechnung des Herstellerunternehmens vom

13. August 2018, Anlage zum Schriftsatz vom 06.09.2019). Die Serienproduktion hätte eigentlich bereits im Juli 2019 starten sollen, habe sich jedoch aufgrund des durch den Antragsteller initiierten Lösungsverfahrens verzögert. Er habe bereits ein Markenlogo für die geplante Vermarktung der eigenen Fischköder entworfen



. Die angegriffene Marke habe er ausschließlich zu dem Zweck angemeldet, sie für eigene Produkte als Herkunftshinweis zu nutzen.

Mit Beschluss vom 30. September 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Marke 30 2018 225 283 zurückgewiesen. Kosten wurden weder auferlegt noch erstattet.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass kein Fall der markenrechtlichen Bösgläubigkeit vorliege.

Eine Störung des schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers könne nicht angenommen werden, da ein schutzwürdiger Besitzstand des Antragstellers an der Bezeichnung „Del Sol“ zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht ausreichend substantiiert dargelegt und nachgewiesen worden sei. Der Antragsteller habe lediglich vorgetragen, exklusiver Importeur der Produkte eines japanischen Herstellers von Angelbedarf zu sein, er habe jedoch keinen Beleg für die Benutzung der eingetragenen Marke vorgelegt und keine Angaben zu Umsätzen und Werbeaufwendungen gemacht. Die im Hinblick auf das Territorialitätsprinzip erforderliche inländische Marktpräsenz und Bekanntheit der Bezeichnung in Deutschland sei nicht ausreichend belegt.

Ebenso seien die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit wegen zweckfremden Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf nicht feststellbar. Nach dem vom Antragsteller nicht bestrittenen Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke wolle

er die Marke „Del Sol“ für eigene Fischköder nutzen. Er habe in überzeugender Weise dargelegt, wie er auf die Idee der Kennzeichnung gekommen sei (ausgelaufene spanische Produktlinie), und habe ein Markenlogo und die Proforma-Rechnung eines potentiellen Produzenten vorgelegt, so dass davon auszugehen sei, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Kennzeichnung für sich nutzen wolle. Auch wenn die eigene Benutzungsabsicht die Bösgläubigkeit nicht per se ausschließe, so müsse doch für die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung die Behinderungsabsicht ein wesentliches Motiv bei der Anmeldung gewesen sei. Hiervon sei die Markenabteilung nicht überzeugt. Ein Verhalten des Inhabers der angegriffenen Marke, aus dem auf seine Behinderungsabsicht geschlossen werden könne, sei nicht ausreichend dargelegt worden; insbesondere sei nicht vorgetragen worden, dass dieser rechtliche Schritte gegen den Antragsteller unternommen habe. Auch sei die Anmeldung mehrerer in Japan bekannter Marken nicht ausreichend für die Annahme von Bösgläubigkeit. Hierfür wäre erforderlich gewesen, dass einerseits der inländische Anmelder wisse oder wissen müsse, dass das entsprechende Zeichen im Ausland benutzt werde, und dass andererseits das ausländische Unternehmen die Absicht habe, in absehbarer Zeit die Marke auch im Inland einzusetzen, wobei diese Absicht dem inländischen Markenmelder bekannt sein oder sich ihm zumindest aufdrängen müsse.

Auch eine Bösgläubigkeit unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer Spekulationsmarke könne nicht angenommen werden, da es dem Antragsteller nicht gelungen sei, die Benutzungsabsicht des Inhabers der angegriffenen Marke zu widerlegen. Vielmehr sei es vor dem Hintergrund der beruflichen Tätigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke als führender Mitarbeiter der A ... GmbH, der Betreiberin des Geschäfts A ... , naheliegend, dass dieser die Marken selbst oder über die Firma zu benutzen gedenke.

Hiergegen wendet sich der Nichtigkeitsantragsteller mit seiner Beschwerde.

Zur Begründung führt er aus, er habe vor der Anmeldung der angegriffenen Marke in erheblichem Maße Angelruten unter der Bezeichnung „Del Sol“ abgesetzt, diese seien bereits in den Jahren 2011 bis 2018 flächendeckend in Deutschland angeboten worden. Insoweit verweist er auf diverse Anlagen, nämlich Lichtbilder von Messen sowie Flyer und Werbeanzeigen (Anlagenkonvolut B 1, Bl. 28 ff. d. A.), eine Übersicht über in Deutschland niedergelassene Händler von Angelruten der Marke „Del Sol“ aufgrund Belieferung durch den Antragsteller sowie von Messeteilnahmen mit „T ... Del Sol“ (Anlage B 2, Bl. 32 ff. und Bl. 39 f. d. A.) sowie auf eine Umsatzaufstellung des Antragstellers mit Ruten „Del Sol“ (Anlage B 3, Bl. 59 d. A.). Dem Beschwerdegegner sei im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bekannt gewesen, dass in erheblichem Umfang Ruten unter der Marke „Del Sol“ gehandelt würden. Die Firma A ... GmbH habe bereits vor Anmeldung der Marke beim Beschwerdeführer angefragt, ob die Ruten über diesen bezogen werden könnten, zudem habe sie Katalogmaterial vom Beschwerdeführer erhalten, in dem diese Ruten aufgeführt seien. Dem Beschwerdegegner als leitendem Angestellten der Firma A ... GmbH, der sich auf Veranstaltungen und Messen bewege, könnten die Ruten der Marke „Del Sol“ nicht verborgen geblieben sein. Es gebe nahezu keine Angelmesse, auf welcher diese Ruten nicht ausgestellt und vertrieben würden. Eine zufällige „Gleichschöpfung“ sei auszuschließen, zumal die Bezeichnung „Del Sol“ für Angelartikel nicht naheliegend sei. Hinzu komme, dass der Beschwerdegegner auf der Facebook-Seite explizit damit werbe, sich im Juni und August 2023 in Japan aufgehalten zu haben. Der Beschwerdegegner beobachte also speziell den japanischen Markt und werbe hiermit. Auch die Tatsache, dass der Beschwerdegegner in engem zeitlichem Zusammenhang die Marke „Fullrange“ angemeldet habe, die ebenfalls bereits im Zeitpunkt der vorliegenden Markenmeldung am Markt bekannt gewesen sei, könne kein Zufall sein. Durch die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke habe der Beschwerdeführer im Hinblick auf die zwischen den Beteiligten bestehenden markenrechtlichen Auseinandersetzungen eine weitere „Angriffsposition“ gegen den Beschwerdeführer erwerben wollen.



Unabhängig von der Bösgläubigkeit der Markenmeldung sei die angegriffene Marke auch deswegen zu löschen, weil sie nicht benutzt werde und zwischenzeitlich die Fünfjahresfrist seit Eintragung der Marke verstrichen sei.

Der Beschwerdeführer und Nichtigkeitsantragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2021 aufzuheben, die Nichtigkeit der Marke DE 30 2018 225 283 festzustellen und deren Löschung anzuordnen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt er aus, dass der darlegungs- und beweisbelastete Beschwerdeführer keine hinreichenden Anhaltspunkte dargelegt habe, aus denen sich eine Bösgläubigkeit im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung ergebe. Keine der in der Rechtsprechung anerkannten Fallgruppen sei einschlägig. Der Beschwerdeführer habe keinen zweckfremden Einsatz der Marke als Mittel im Wettbewerb beabsichtigt, vielmehr sei die Markenmeldung erfolgt, um eigene Angelköder unter dieser Marke zu vertreiben, deren Marktstart nur aufgrund des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens und der damit einhergehenden Rechtsunsicherheit bislang nicht erfolgt sei. Die Behauptung, bei der Marke handele es sich lediglich um eine „Angriffsposition“ sei unzutreffend und unsubstantiiert. Auch könne keine Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes angenommen werden, da der Beschwerdeführer weder einen schutzwürdigen Besitzstand noch eine diesbezügliche Kenntnis des Beschwerdegegners und insbesondere nicht eine Absicht zur Störung eines solchen Besitzstandes hinreichend dargelegt habe. Weder die als Anlagenkonvolut B 1 eingereichten, weitgehend kaum erkennbaren Fotografien noch die angebliche Händlerübersicht Anlage B 2 oder die offenbar selbst erstellte und bestrittene Übersicht über Umsätze mit Angelruten der Marke „Del Sol“ Anlage B 3 seien geeignet, die unsubstantiierten Behauptungen des

Beschwerdeführers zur angeblichen Bekanntheit der Benutzung der Marke „Del Sol“ im Inland zu belegen. Selbst wenn die Zahlen zuträfen, würden sie eine angebliche Bekanntheit im Markt nicht bestätigen. Angesichts des volkswirtschaftlichen Umsatzes mit Angelsport in Deutschland im Jahr 2018 von 5,4 Milliarden Euro seien die Umsatzzahlen der Verkäufe von Angelruten der Marke „Del Sol“, die der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben in Deutschland exklusiv vertreibt, äußerst gering. Auch die Verkaufszahlen von 2.349 Stück in 9 Jahren lägen angesichts von einem ungefähren Jahresabsatz von jedenfalls einer Million Angelruten in Deutschland pro Jahr nicht einmal im Promillebereich. Die Ausführungen des Beschwerdeführers würden somit den Vortrag des Beschwerdegegners, dass Angelruten der Marke „Del Sol“ weder im Markt noch ihm persönlich im Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen seien, stützen. Es habe im Vorfeld der Anmeldung keine Anfrage des Beschwerdegegners an den Beschwerdeführer gegeben, ob über diesen Ruten der Marke „T ... Del Sol“ bezogen werden könnten. Es entziehe sich der Kenntnis des Beschwerdegegners, ob in irgendwelchem umfangreichen, an die Firma A ... übersandten Katalogmaterial gegebenenfalls auch solche Ruten enthalten gewesen seien.

Wegen der Einzelheiten wird auf Hinweis des Senats vom 2. Februar 2024 sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG statthafte sowie form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers bleibt in der Sache erfolglos, da die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke gem. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden können.

A. Der Antrag auf Nichtigkeitklärung und Löschung wurde am 28. Januar 2019 gestellt, so dass das MarkenG – mit Ausnahme der erst am 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Änderung des § 54 MarkenG – in seiner aktuellen Fassung anzuwenden ist.

B. Auf den zulässigen Nichtigkeitsantrag des Beschwerdeführers und den Widerspruch des Beschwerdegegners war das Löschungsbegehren inhaltlich zu überprüfen.

Der Nichtigkeitsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurde das geltend gemachte konkrete Schutzhindernis der Bösgläubigkeit gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG im Nichtigkeitsantrag benannt (vgl. zum Erfordernis der Angabe des konkreten Schutzhindernisses BGH GRUR 2016, 500 Rn. 11 – Fünf-Streifen-Schuh). Nicht von Bedeutung ist insoweit, dass der Beschwerdeführer einen Antrag auf „Löschung“ der angegriffenen Marke gestellt und insoweit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zitiert hat. Da der Antrag nach dem 14. Januar 2019 gestellt wurde, wäre es zutreffend gewesen, diesen als Antrag auf „Nichtigkeitklärung und Löschung“ zu bezeichnen und anstelle der bislang geltenden Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. die Regelung des (§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m.) § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zu zitieren, da Übergangsregelungen nicht bestehen, vgl. auch § 158 Abs. 7, Abs. 8 MarkenG. Die unzutreffende Bezeichnung ist jedoch unschädlich, da sich aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers eindeutig ergibt, dass er den Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit geltend macht, und sich aus der Änderung der Nummerierung dieses Schutzhindernisses inhaltlich keine Änderung ergibt. Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 d) Marken-Richtlinie a. F. (RL 2008/95/EG) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 Marken-Richtlinie n. F. (RL (EU) 2015/2436) und wird umgesetzt durch die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F., die mit der zuvor und auch im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gültigen Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. übereinstimmt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat dem ihm am 26. April 2019 zugesandten Nichtigkeitsantrag mit am 7. Mai 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und damit zum damaligen Zeitpunkt gültigen Regelung in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

C. Der Nichtigkeitsantrag ist nicht begründet. Nach Überzeugung des Senats lässt sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfolgt ist.

I. Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist, wobei für die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 S. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Soweit der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit geltend gemacht wird, ist ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen und nicht daneben auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 35 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 12 f. – GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. So wird sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ergeben, die zwar als solche den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht erfüllt, aber im Einzelfall erst den erforderlichen Schluss auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht mit der gebotenen Sicherheit erlaubt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG,

Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl. 2024, § 8 Rn. 1081). Ist die Feststellung des Schutzhindernisses auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; GRUR 2006, 155 – Salatfix; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 62).

Von der Böswilligkeit des Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Dies ist nicht allein deshalb anzunehmen, weil der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder aber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 17 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 Rn. 13 – Ivadal; GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1143 ff.). Neben diesen beiden Fallgruppen der Störung des schutzwürdigen Besitzstandes und des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes ist in der nationalen Rechtsprechung als

dritte Fallgruppe der bösgläubigen Markenmeldungen diejenige der Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“ herausgearbeitet worden, d. h. von Marken, welche der Anmelder lediglich mit dem Ziel schützen lassen möchte, gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein eigener ernsthafter Benutzungswille des Markenmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 – Classe E; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1101 ff). Diese drei in der deutschen Spruchpraxis entwickelten Fallgruppen weisen Überschneidungen auf und sind nicht abschließend. Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 37, 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal). Dabei kann aus den relevanten objektiven Umständen auf die für die Beurteilung der Bösgläubigkeit der Anmeldung relevante subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer Behinderungsabsicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs geschlossen werden (vgl. EuGH GRUR Int 2013, 792 Rn. 36 – Malaysia Dairy Industries; EuGH a. a. O. Rn. 42 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1072). Als relevanter Umstand kommt die Tatsache in Betracht, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen verwendet sowie die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern; schließlich auch der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet

ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS).

II. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vermögen die vom Beschwerdeführer genannten Aspekte und die Feststellungen des Gerichts die Annahme eines böswilligen Verhaltens des Beschwerdegegners im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen Marke nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu begründen. Eine bösgläubige Markenmeldung kann weder mit der erforderlichen Sicherheit unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer Spekulationsmarke (s. u. Ziff. 1.), noch unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands des Beschwerdeführers (s. u. Ziff. 2.) oder des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes (s. u. Ziff. 3.) angenommen werden. Auch andere Umstände des Einzelfalls, die in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet sind, liegen nicht vor.

1. Eine bösgläubige Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer Spekulationsmarke ist nicht gegeben.

Als Hauptanwendungsfall einer bösgläubig angemeldeten Spekulationsmarke wird die Hortung von Marken ohne Benutzungswillen angesehen. Dies ist anzunehmen, wenn eine Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet worden ist, sich hinsichtlich der Marken kein ernsthafter Benutzungswille des Anmelders feststellen lässt und die Anmeldung mit der eindeutigen Absicht erfolgte, Dritte in rechtsmissbräuchlicher Weise bei der Verwendung gleicher oder ähnlicher Marken zu behindern, insbesondere sie mit rechtsmissbräuchlichen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1101 ff.).

Vorliegend ist der Beschwerdegegner führender Mitarbeiter eines Angelsportgeschäfts und hat – unstreitig – eine Reihe von Marken ausländischer, insbesondere japanischer, Hersteller in diesem Bereich angemeldet. Die vom Beschwerdeführer genannten Marken bzw. Anmeldungen des Beschwerdegegners (30 2018 217 491 – „Final Keeper“, 30 2018 202 531 – „Realis“, 30 2017 236 098 – „Strike King“, 30 2017 021 304 – „Accurate“, 30 2017 014 626 – „Flash – J“ und 30 2018 225 281 – „Fullrange“) beanspruchen jeweils zumindest auch Schutz für Waren der Klasse 28 aus dem Bereich des Angelsports, also dem Geschäftsfeld des Beschwerdegegners, so dass bereits die Voraussetzung der Anmeldung einer Vielzahl von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen nicht vorliegt. Angesichts der Anmeldung der Marken u. a. für Angelsportartikel kann dem Beschwerdegegner auch ein eigener Benutzungswille nicht ohne Weiteres abgesprochen werden. Hinsichtlich der angegriffenen Marke hat der Beschwerdegegner zudem zur eigenen Benutzungsabsicht der Marke „Del Sol“, nämlich deren Verwendung für einen eigenen Angelköder, vorgetragen und hierzu eine (auf Polnisch verfasste) Pro-forma-Rechnung eines Herstellers vorgelegt sowie ein für einen künftigen Vertrieb entworfenes Markenlogo.

2. Die angegriffene Marke kann auf der Grundlage des Vortrags des Beschwerdeführers und der Feststellungen des Senats auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstandes für nichtig erklärt und gelöscht werden.

a) Es kann schon nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke über einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Del Sol“ für die hier in Rede stehenden oder für ähnliche Waren verfügte.

Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstands setzt voraus, dass ein Zeichen zum Prioritätszeitpunkt im Inland eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, entweder auf Grund einer im Inland erfolgten Nutzung oder im Hinblick auf eine überragende



Verkehrsgeltung im Ausland (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 22 – AKADEMIKS). Ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland aufgrund von Marktpräsenz und Bekanntheit setzt in der Regel eine Benutzung über Jahre voraus (vgl. Schoene in BeckOK Markenrecht, Stand: 01.07.2023, § 8 Rn. 1008 m. w. N.). Das Vorliegen eines Besitzstands ist spezifiziert darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen; diesbezüglich sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen zu machen (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 – Flasche mit Grashalm).

Aus dem Vortrag des Beschwerdeführers kann nicht auf eine derartige Bekanntheit im Inland geschlossen werden. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass der Beschwerdeführer neben Produkten anderer Hersteller auch Angelzubehör mit der Bezeichnung „Del Sol“ des japanischen Herstellers T ... vertreibt und zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt vertrieben hat. Er hat diesbezüglich als Anlage 1 zum Nichtigkeitsantrag eine Bescheinigung der Produktionsfirma AC ... vom 7. November 2018 vorgelegt, nach der ihre Marken und Produkte „Fullrange“ und „Del Sol“ in Deutschland exklusiv durch den Beschwerdeführer seit dem Jahr 2010 vertrieben werden. Zwar ergeben sich aus der vorgelegten Bescheinigung eine gewisse Dauer sowie die Exklusivität des Vertriebs der T ... „Del Sol“ Produkte durch den Beschwerdeführer im Inland. Aus diesen Unterlagen kann jedoch bereits mangels Angaben zum Umfang des Vertriebs nicht auf einen schutzwürdigen Besitzstand und die für diesen erforderliche gewisse Bekanntheit geschlossen werden. Der Besitzstand muss durch eine hinreichende Marktpräsenz und die daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1126). Soweit der Beschwerdeführer als Anlagenkonvolut B 1 Lichtbilder vorgelegt hat, so sind auf den Lichtbildern von Messeständen die Markennamen der abgebildeten Angelruten nicht erkennbar. Die Abbildung von zwei Plakaten und einer Werbeanzeige sagt nichts über den Umfang der Werbung aus. Die bereits im Verfahren vor dem Amt vorgelegten Testberichte sind – auch in einer Gesamtschau mit den vorgenannten Umständen – ebenfalls

nicht ausreichend für die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstands, wie bereits die Markenabteilung im angegriffenen Beschluss ausgeführt hat; zumal es sich nicht um redaktionelle Artikel in unabhängigen Fach- oder Testzeitschriften handelt, sondern um Berichte von Bloggern mit unbekannter Reichweite, in einem Fall mit Verweis auf den Erwerb der Angel im Rahmen eines nicht näher erläuterten „Partnerprogramms“ mit der Firma N ... des Beschwerdeführers.

Im Beschwerdeverfahren hat der Nichtigkeitsantragsteller des Weiteren zu den von ihm mit Produkten der Marke „Del Sol“ im Inland in den Jahren 2010 bis 2018 erzielten Umsätzen (Übersicht Anlage B 3, Bl. 59 d. A.), zum Besuch von Messen und zu seinen Vertriebspartnern (Anlage B 2, Bl. 32 ff. d. A.) vorgetragen. Diese Umstände wurden vom Beschwerdegegner bestritten. Der Beschwerdeführer hat keinerlei Nachweise vorgelegt oder Beweis für seinen Vortrag, insbesondere für die behaupteten Umsatzzahlen, angeboten.

Den Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren treffen jedoch eine besondere Mitwirkungspflicht und ggf. die Feststellungslast für die Umstände, die einen eigenen schutzwürdigen Besitzstand begründen, da es sich insoweit um betriebsinterne Umstände handelt; er hat das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes daher spezifiziert darzulegen und im Falle des Bestreitens zu beweisen (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 – Flasche mit Grashalm; Beschluss vom 03.06.2020, 29 W (pat) 46/16 – ALPHA PLUS PROFILE; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 66, Rn. 1133).

Hierauf hat der Senat im Beschwerdeverfahren erneut hingewiesen und konstatiert, dass der Vortrag des Beschwerdeführers zu den Voraussetzungen der bösgläubigen Markenmeldung teilweise nicht ausreichend substantiiert und teilweise bestritten sei. Der Beschwerdeführer hat jedoch seine Ausführungen zum Umfang der Nutzung, insbesondere zu den von ihm mit Waren der Marke „Del Sol“ erzielten Umsätzen, auch auf diesen Hinweis hin nicht unter Beweis gestellt.

Im Übrigen ist zweifelhaft, inwieweit die vorgetragenen Umsatzzahlen in der Anlage 3 (Bl. 59 d. A.) mit einer Summe von 281.549,60 Euro im Zeitraum von 9 Jahren (2010 bis einschließlich 2018) und einer Verkaufszahl von 2.349 Angelruten in diesem Zeitabschnitt für die Begründung eines schutzwürdigen Besitzstands und die insoweit erforderliche Marktpräsenz und gewisse Bekanntheit im Inland als ausreichend anzusehen wären. Nach den unbestrittenen und belegten Ausführungen des Beschwerdegegners betrug der Umsatz mit Angelsportartikeln allein im Jahr 2018 im Inland 5,4 Milliarden Euro. Im Verhältnis hierzu ist der Umsatz des Beschwerdegegners, der nach eigenen Angaben der exklusive Importeur von Angelruten „Del Sol“ des japanischen Herstellers Tailwalk ist, als sehr gering anzusehen. Dies bedarf vorliegend jedoch im Hinblick auf das Bestreiten der Umsatz- und Verkaufszahlen durch den Beschwerdegegner keiner abschließenden Beurteilung.

Eine überragende Verkehrsgeltung der Marke „Del Sol“ im Ausland hat der Beschwerdeführer ebenfalls nicht vorgetragen, so dass der hierüber hinaus erforderliche Inlandsbezug einer ausländischen Vorbenutzung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 1134) nicht weiter zu prüfen ist.

b) Selbst wenn ein schutzwürdiger Besitzstand des Beschwerdeführers angenommen werden könnte, kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschwerdegegner ungerechtfertigt mit Störungs- oder Behinderungsabsicht in diesen eingegriffen hat.

Dabei kann offenbleiben, ob von einer Kenntnis – oder einem insoweit ausreichenden Kennenmüssen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1080; Schoene in BeckOK MarkenR, a. a. O. § 8 Rn. 1120 m. w. N.) – des Beschwerdegegners vom Vertrieb von Angelruten mit der Bezeichnung „Del Sol“ durch den Beschwerdeführer ausgegangen werden kann und wie die vom Beschwerdeführer insoweit vorgetragenen Indizien zu bewerten sind. Zu diesen Indizien gehören z. B. die Anwesenheit des Beschwerdegegners auf Messen, auf

denen der Beschwerdeführer die Angelruten präsentiert hat, das Vorhandensein zweier Testberichte von unbekannter Reichweite, die – zwischenzeitlich bestrittene – Zusendung von Katalogmaterial des Beschwerdeführers an die Firma A ... GmbH oder die Anmeldung der weiteren vom Beschwerdeführer verwendeten Bezeichnung „Fullrange“ des japanischen Herstellers T ... als Marke. Nicht von Belang sind jedenfalls Aufenthalte des Beschwerdegegners in Japan nach Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke.

Auch bei hypothetischer Annahme sowohl eines schutzwürdigen Besitzstandes des Beschwerdeführers als auch einer diesbezüglichen Kenntnis bzw. eines Kennenmüssens des Beschwerdegegners fehlt es jedenfalls an ausreichenden Anhaltspunkten, aufgrund derer auf einen Eingriff mit der erforderlichen Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners geschlossen werden könnte, also mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Dabei ist als Störung des Besitzstandes jeder ungerechtfertigte Eingriff in die Rechtsposition des Vorbenutzers anzusehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1135). Ein Anmelder handelt jedoch nur dann bösgläubig, wenn er die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet hat. Diese Voraussetzung fehlt, wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat, also die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 48 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2012, 429 Rn. 11 – Simca; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.).

Vorliegend hat der Beschwerdegegner konkret zu einer eigenen Benutzungsabsicht der Marke – auch wenn das Verzeichnis der eingetragenen Waren deutlich umfangreicher ist, – zumindest für einen von ihm entwickelten Angelköder vorgetragen, so dass zunächst von einer Absicht der Förderung der eigenen Wettbewerbsposition auszugehen ist. Auch der pauschale Verweis auf zwischen den Beteiligten bestehende markenrechtliche Streitigkeiten ist nicht ausreichend für

die Begründung der Behinderungsabsicht. Der Beschwerdeführer hat nur am Rande erwähnt, dass die Beteiligten „wechselseitig durch eine Vielzahl von markenrechtlichen Auseinandersetzungen verbunden“ seien und dass mit der angegriffenen Marke eine „weitere Angriffsposition“ geschaffen werden solle, ohne jedoch irgendwelche konkreten Angaben zu Umfang, Gegenstand oder Zeitpunkt der Entstehung dieser Auseinandersetzungen oder zu einem früheren Verhalten des Beschwerdegegners darzulegen, das Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht liefern könnte. Trotz der Ausführungen im angegriffenen Beschluss und im Hinweis des Senats zu den Mitwirkungspflichten des Beschwerdeführers und seiner Feststellungslast hinsichtlich der die Bösgläubigkeit begründenden Umstände hat er auch im Beschwerdeverfahren keine näheren Ausführungen hierzu gemacht. Insbesondere hat der Beschwerdeführer nicht vorgetragen, ob und in welcher Form der Beschwerdegegner in der Vergangenheit gegen den Beschwerdeführer konkret vorgegangen ist; dass er dies nicht aus der vorliegend angegriffenen Marke getan hat, ist zwischen den Beteiligten unstrittig. Mangels entsprechenden Sachvortrags kann daher nicht beurteilt werden, inwieweit die erwähnten markenrechtlichen Streitigkeiten überhaupt als Indiz für eine Behinderungsabsicht gewertet werden können, zumal das bloße Vorgehen aus Markenrechten als Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen ohne die Feststellung weiterer, über die bloße Wahrnehmung der Rechte hinausgehender Umstände für die Annahme einer markenrechtlich missbilligten Behinderungsabsicht nicht ausreichen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 30 – Glückspilz; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 1066 + 1046).

Die Anmeldung mehrerer Marken ausländischer Hersteller von Angelzubehör durch den Beschwerdegegner ist zwar durchaus auffällig. Diese Anmeldungen bzw. Marken des Beschwerdegegners (30 2018 217 491 – „Final Keeper“, 30 2018 202 531 – „Realis“, 30 2017 236 098 – „Strike King“, 30 2017 021 304 – „Accurate“, 30 2017 014 626 – „Flash – J“ und 30 2018 225 281 – „Fullrange“) betreffen jeweils Marken japanischer und US-amerikanischer Hersteller von Angelzubehör, die zumindest teilweise auch im Inland vertrieben werden, u. a.

durch den Beschwerdeführer. So ergibt sich aus den im Nichtigkeitsverfahren vorgelegten Bestätigungen japanischer Hersteller, dass der Beschwerdeführer neben Waren der Marke „Del Sol“ auch solche der Marken „Fullrange“ und „Final Keeper“ bereits seit 2010 bzw. 2013 in Deutschland exklusiv vertrieben hat und dass die japanischen Hersteller der Produkte mit den Bezeichnungen „Del Sol“, „Fullrange“, „Realis“ und „Final Keeper“ in keinerlei Vertragsbeziehungen zum Beschwerdegegner stehen (Anlagen zum Schriftsatz vom 14. Oktober 2019). Allerdings gelten die Anmeldungen teilweise als zurückgenommen (30 2017 014 626 – „Flash – J“) bzw. wurde das angemeldete Zeichen mangels Schutzfähigkeit nicht eingetragen (30 2018 225 281 – „Fullrange“). Auch ist zur Benutzung dieser Bezeichnungen durch den Beschwerdegegner für konkrete Produkte, zum Umfang der Nutzung durch den Beschwerdeführer oder weitere Wettbewerber und zu der Frage, inwieweit diese Bezeichnungen Gegenstand markenrechtlicher Streitigkeiten zwischen den Beteiligten oder mit Dritten waren, kein weiterer Vortrag erfolgt. Die genannten Anmeldungen als solche stellen jedoch kein ausreichendes Indiz für die Anmeldung der angegriffenen Marke in Behinderungsabsicht dar.

Auch unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Falles – einschließlich der Anmeldung mehrerer nach dem Vortrag des Beschwerdeführers im Ausland bekannter Marken – kann selbst im Falle der Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes des Beschwerdeführers nicht mit der erforderlichen Sicherheit von einer Anmeldung der angegriffenen Marke mit dem Ziel der Störung dieses Besitzstandes ausgegangen werden. Vielmehr kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anmeldung in erster Linie für die eigene wirtschaftliche Tätigkeit erfolgte.

3. Ebenso ist der Vortrag des Beschwerdeführers nicht ausreichend für die Annahme einer böswilligen Anmeldung der Marke in der Absicht des zweckwidrigen Einsatzes ihrer Sperrwirkung als Mittel im Wettbewerbskampf. Aus den vorliegend zu berücksichtigen objektiven Umständen kann im Rahmen der durchzuführenden Gesamtbewertung dieser Gesichtspunkte nicht mit der erforderlichen Sicherheit auf

die subjektive Behinderungsabsicht des Beschwerdegegners geschlossen werden (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal).

Auch insoweit sind die gesamten Aspekte des Falles zu berücksichtigen, u. a. die Konkurrenzsituation und das grundsätzliche Bestehen markenrechtlicher Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten sowie die Anmeldung mehrerer Marken ausländischer Hersteller von Angelzubehör durch den Beschwerdegegner.

In der Anmeldung einer im Ausland bereits eingetragenen und für identische oder gleichartige Waren benutzten Marke kann eine wettbewerbswidrige Behinderung unter anderem dann liegen, wenn der Anmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen möchte. Dies ist der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechselbares Zeichen im Ausland bereits für identische oder gleichartige Waren benutzt wird, und wenn sich ihm nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen muss, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen (BPatG, Beschluss vom 09.03.2023, 25 W (pat) 45/21 – KÖFTECI YUSUF). Dass der Anmelder die inländische Marke für eigene Waren benutzen will, schließt dabei die Unlauterkeit nicht aus, wenn die unter der Marke zu vertreibenden Waren Nachahmung der Produkte darstellen, die der Inhaber der ausländischen Marke unter dieser Marke vertreibt (BGH GRUR 2008, 621 Leits. – AKADEMIKS).

Vorliegend werden die vom Beschwerdegegner als Marke angemeldeten Bezeichnungen ausländischer Hersteller zumindest teilweise bereits im Inland verwendet. Allerdings hat der Beschwerdeführer, wie bereits unter Ziff. 2. ausgeführt, nicht vorgetragen, inwieweit der Beschwerdegegner aus diesen weiteren Marken gegen ihn oder gegen Mitbewerber vorgegangen ist. Auch wenn allein aus dem Vorgehen aus einer Marke nicht auf eine Anmeldung mit dem Ziel des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes geschlossen werden kann, da die Ausschlusswirkung einer Marke gerade

rechtmäßiger Zweck ihrer Eintragung ist und ein Vorgehen aus Markenrechten grundsätzlich dem Zweck des durch das Markenrecht gewährten Schutzes entspricht (vgl. BGH a.a.O. Rn. 30 – Glückspilz), so könnte ein Vorgehen aus diesen Marken gegen den Beschwerdeführer oder weitere Mitbewerber im Einzelfall ein Indiz für das Vorliegen einer böswilligen Markenmeldung sein, das im Rahmen der erforderlichen Gesamtwürdigung Berücksichtigung finden könnte.

Des Weiteren hat der Beschwerdegegner, wie oben unter Ziff. 1. ausgeführt, zur eigenen Benutzungsabsicht hinsichtlich der angegriffenen Marke vorgetragen. Die eigene Benutzungsabsicht des Beschwerdegegners steht der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung nicht von vorneherein entgegen, ist jedoch ein bei der Gesamtwürdigung zu berücksichtigender Aspekt. Die Bewertung einer Anmeldung als bösgläubig erfordert eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles, wobei die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn.23 – EROS). Die vom Beschwerdegegner vorgetragene beabsichtigte Nutzung betrifft insbesondere keine Nachahmungen der Produkte des japanischen Herstellers T ... mit der Bezeichnung „Del Sol“. Auch wenn der Hersteller T ... nach unbestrittenem Vortrag des Beschwerdeführers sämtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren produziert, so wurde alleine in Bezug auf Angelruten vorgetragen, dass diese unter der Bezeichnung „Del Sol“ vertrieben würden. Der Beschwerdegegner plant seinem – vom Beschwerdeführer bestrittenen – Vortrag nach jedoch, Köder, nicht aber Angelruten unter dieser Bezeichnung auf den Markt zu bringen. Er hat konkret unter Vorlage von Unterlagen (Markenlogo, Pro-forma-Rechnung) zu seiner Benutzungsabsicht vorgetragen, dass nämlich Köder nach dem Vorbild früherer Köder eines spanischen Herstellers vertrieben werden sollen. Dass der Beschwerdegegner die Produktion und den Vertrieb eigener Waren unter der Marke „Del Sol“ noch nicht aufgenommen hat, steht einem eigenen



Benutzungswillen nicht entgegen, sondern ist angesichts des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nachvollziehbar.

Soweit der Beschwerdeführer in seinem letzten Schriftsatz auf die Lösungsreife der angegriffenen Marke wegen fehlender Benutzung abstellt, so bleibt eine entsprechende Prüfung einem gesonderten Verfallsverfahren gem. § 53 MarkenG bzw. einer Verfallsklage gem. § 55 MarkenG vorbehalten. Für die Frage der Bösgläubigkeit ist demgegenüber auf den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen. Der vorübergehende Verzicht auf die Nutzung der Marke stellt kein Indiz für eine Bösgläubigkeit zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung dar, weil dieser angesichts des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll erscheint bzw. zumindest nachvollziehbar ist.

Bei objektiver Würdigung sämtlicher Gesichtspunkte, und zwar sowohl der eigenen Benutzungsabsicht als auch der weiteren vorgenannten Umstände, kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das Verhalten des Beschwerdegegners in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Beschwerdeführers und gegebenenfalls weiterer Wettbewerber und nicht maßgeblich auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet war.

IV. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG liegen nicht vor.

In markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem BPatG trägt gem. § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Gericht kann jedoch gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind

insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist; dies wird regelmäßig im Falle eines bösgläubig erwirkten Registerrechts angenommen (vgl. Meiser in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13, Rn. 19). Vorliegend sind derartige besondere Umstände nicht gegeben, da eine Bösgläubigkeit gerade nicht festgestellt werden konnte, es aber andererseits zumindest gewisse Anhaltspunkte für die Stellung des Nichtigkeitsantrags gab.

VI. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat sie auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Posselt