



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 22/16

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:  
10. Mai 2019

...

Justizbeschäftigte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke DE 30 2012 028 528**  
**(hier: Lösungsverfahren S 280/14 Lösch)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge der Beteiligten, der jeweiligen Gegenseite die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 5. Mai 2012 durch den Beschwerdegegner angemeldete Wortmarke DE 30 2012 028 528

**POSTMAXX**

ist am 8. August 2012 für die nachgenannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

Klasse 6:

Briefkästen aus Metall;

Klasse 19:

Briefkästen aus Mauerwerk;

Klasse 20:

Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk.

Die Beschwerdeführerin, eine Herstellerin u. a. von Briefkästen, hat am 14. Oktober 2014 beim DPMA Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke gestellt. Sie hat geltend gemacht, die Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 sowie Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Die Bezeichnung „POSTMAXX“ bedeute „maximal für die Aufnahme von Post geeignet“ oder „Maximum an Post“. Sie erschöpfe sich damit in einem produktbeschreibenden Hinweis auf sehr geräumige oder sonstige in besonderer Weise für die Aufnahme von Post geeignete, etwa maximale Sicherheit bietende Briefkästen. Ferner habe der Inhaber der angegriffenen Marke diese bösgläubig angemeldet. Die Löschantragstellerin habe bereits zwischen den Jahren 2001 und 2014 Briefkästen unter dem Zeichen „Postmax“, das sie zunächst für ein österreichisches Großhandelsunternehmen entwickelt habe, an die Baumärkte „Hagebau“ und „Obi“ in Deutschland geliefert. Bis zum Jahr 2005 habe sie ca. ... Briefkästen abgesetzt. Des Weiteren habe sie seit dem Jahr 2007 Briefkästen exklusiv insbesondere unter der Bezeichnung „POSTMAXX“ über das Filialnetz der Baumarktkette „Bauhaus“ (Inhaberin „BAHAG AG“, im Folgenden: „Bauhaus“) wie folgt vertrieben:



Hierzu habe „Bauhaus“ jeweils einen Regalabschnitt von mindestens 1,25 Metern, regelmäßig 2,5 Metern Breite vorgehalten, den die Löschungsantragstellerin mit acht verschiedenen Briefkastenmodellen bestückt habe („POSTMAXX 11“, „POSTMAXX22“, fortlaufend bis „POSTMAXX88“). Es seien mit steigender Tendenz in den Jahren 2008 bis 2012 jährlich ... bis ... Briefkästen veräußert worden, was einem Umsatz von jeweils mindestens ... Euro entspreche. Das Zeichen „POSTMAXX“ sei von der Antragstellerin zusammen mit der Trägerin der Bauhaus-Kette entwickelt worden, die eine Stärkung ihres Sortiments im Bereich Standard- und Preiseinstiegsbriefkästen angestrebt habe. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke diese umfangreiche Verwendung der Zeichen „POSTMAX“ bzw. „POSTMAXX“ für Briefkästen der Löschungsantragstellerin gekannt oder kennen müssen. Er habe sich nach den üblichen Geschäftsgepflogenheiten vor Markteinführung seiner Produkte über das Sortiment von Mitbewerbern und von Händlern, insbesondere umsatzstarken Baumärkten, informieren müssen. Dabei hätte der Inhaber der angegriffenen Marke die über das Filialnetz von „Bauhaus“ vertriebenen Produkte der Löschungsantragstellerin entdecken müssen, zumal er selbst bereits vor der Anmeldung der in Rede stehenden Marke die „Bauhaus“-Baumärkte mit Briefkästen beliefert habe. Offenbar habe er die Streitmarke angemeldet, um den zugunsten der Löschungsantragstellerin entstandenen Besitzstand an der Bezeichnung „POSTMAXX“ zu stören sowie die weitere Auslieferung von „POSTMAXX“ - Briefkästen an „Bauhaus“ zu unterbinden. Letztlich habe er die bevorzugte Stellung der Löschungsantragstellerin als ständige Geschäftspartnerin von „Bauhaus“ einnehmen wollen. Eine andere Benutzung der gegenständlichen Marke habe ihr Inhaber nicht angestrebt. Dies ergebe sich aus dem ihm zure-

chenbaren Auftreten der im Jahr 2018 aufgelösten p... GmbH (im Folgenden: „p...“), die Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an der Marke 30 2012 028 528 war und von dem Inhaber der angegriffenen Marke geführt wurde. Ihr an die Löschantragstellerin gerichtetes anwaltliches Schreiben vom 26. Juni 2014 habe ausschließlich die monetäre Verwertung der Streitmarke bezweckt. Anschließend habe sie durch die Unterlassungsklage gegen die Löschantragstellerin vom September 2014 die weitere Belieferung von „Bauhaus“ verhindert, um dem Inhaber der angegriffenen Marke zu ermöglichen, die bisherige Position der Beschwerdeführerin als Briefkasten-Lieferantin bei „Bauhaus“ einzunehmen. Dabei habe ihm sein Markenrecht an der Bezeichnung „POSTMAXX“ einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bei dem Unternehmen verschafft, weil es in dessen Interesse gelegen habe, das etablierte Angebot an „POSTMAXX“-Briefkästen nahtlos fortzuführen. Deswegen habe der Inhaber der angegriffenen Marke auch davon Abstand genommen, aus seiner Marke Rechte gegen „Bauhaus“ geltend zu machen.

Der Beschwerdegegner hat auf die Mitteilung des DPMA vom 10. November 2014 der Löschung mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 rechtzeitig widersprochen.

Nach seiner Auffassung könne das Streitzeichen „POSTMAXX“ eine Vielzahl unterschiedlicher Assoziationen hervorrufen. Eine konkrete Aussage über bestimmte Eigenschaften eines Briefkastens, insbesondere über seine Größe, sei der angegriffenen Marke „POSTMAXX“ dagegen nicht zu entnehmen. Die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG seien daher nicht gegeben. Die gegenständliche Marke sei auch nicht bösgläubig angemeldet worden. Die Löschantragstellerin habe es bei Beginn ihrer Lieferbeziehung zu „Bauhaus“ im Jahr 2007 versäumt, den Begriff „POSTMAX“ bzw. „POSTMAXX“ markenrechtlich schützen zu lassen. Sie versuche daher nun mit allen Mitteln, sich den daraus entstandenen Konsequenzen zu entziehen, indem sie in dreister Weise dem Inhaber der angegriffenen Marke unredliche Motive unterstellt. Zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung habe er die nach dem Vortrag der Löschantragstellerin von ihr

verwendeten Zeichen „Postmax“ bzw. „POSTMAXX“ nicht gekannt. Vielmehr sei er durch einen Mitarbeiter der „p...“ hierauf aufmerksam gemacht worden, der bei einem privaten Baumarktbesuch am 11. Dezember 2013 auf Briefkästen mit der Bezeichnung „(Burg Wächter) POSTMAXX“ gestoßen sei. Zum Anmeldezeitpunkt habe er diese auch nicht kennen müssen. Er habe selbst Ermittlungen zur Verwendung des Zeichens „POSTMAXX“ angestellt und darüber hinaus seinen Anwalt mit der Klärung der Zeichenlage beauftragt. Die dabei durchgeführten Internetrecherchen hätten keine einschlägigen Treffer hervorgebracht. Eine weitergehende Suche sei ihm oder der „p...“ nicht zumutbar. Dieses Unternehmen habe lediglich 4 bis 6 Mitarbeiter, inklusive 3 Hilfskräfte, beschäftigt. Ihr Kerngeschäft sei der punktuelle Absatz unterschiedlicher Aktionsartikel, wie Hausschuhe, Lampen, Körbe und Briefkästen, über eine Vielzahl von Einzelhändlern gewesen. Die Bezeichnung „POSTMAXX“ habe er selbst in Anlehnung an die „Maxx-Marken“, beispielsweise „Roll-Maxx“ oder „Thermo-Maxx“, der D... GmbH, mit der er 1997 in Kontakt gestanden habe, entwickelt. Die Anmeldungen von Marken mit dem Bestandteil „-MAXX“ sollten dazu dienen, das erfolgreiche Engagement des Inhabers der angegriffenen Marke bzw. der „p...“ auf dem Gebiet bestimmter Produkte, darunter exklusiv für ihn hergestellte Solar- oder Designbriefkästen, zu erweitern und diese als Markenartikel zu etablieren. Unter dem Zeichen „Postmaxx“ habe er bereits im Jahr 2005 der Hagebau-Baumarktkette Briefkästen angeboten. Eine Verdrängung der Löschantragstellerin als dauerhafte Partnerin von „Bauhaus“ habe er nicht angestrebt, zumal sein Geschäftsmodell auf die schnelle Platzierung von kurzfristig erworbenen Produkten bei diversen Händlern ausgerichtet sei. Die langfristige Belieferung von „Bauhaus“ habe er somit nicht gewährleisten können. Die Anmeldung der Streitmarke „POSTMAXX“ sei im Rahmen eines übergreifenden Markenkonzpts erfolgt, auf Grund dessen im Mai und November 2012 die weiteren Wortmarken „REGENMAXX“ (DE 30 2012 028 529), „SAUBERMAXX“ (DE 30 2012 028 530), „TRITTMAXX“ (DE 30 2012 029 701), „WERKMAXX“ (DE 30 2012 029 702) und „TRITTMAXX“ (DE 30 2012 058 281) angemeldet worden seien.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 19. Februar 2016 zurückgewiesen. Die Streitmarke verfüge über die notwendige Unterscheidungskraft und stelle keine zur Beschreibung von Warenmerkmalen geeignete Angabe dar. Sie sei ein reines Kunstwort, das die Beschaffenheit von Briefkästen allenfalls andeute. Denn es bestünden - anders als beim Wort „MAX“ - keine Anzeichen dafür, dass das Wortelement „MAXX“ als Abkürzung der Angabe „maximal“ verwendet werde. Die Bezeichnung „POSTMAXX“ beschränke sich daher nicht auf die bloße Kombination von schutzunfähigen Wortbestandteilen. Es lasse sich ferner nicht mit der gebotenen Sicherheit feststellen, dass die Anmeldung bösgläubig erfolgt sei. Die Löschungsantragstellerin habe zwar unstreitig einen schutzwürdigen Besitzstand an dem Zeichen „POSTMAXX“ erworben, indem sie damit gekennzeichnete Briefkästen über die Bauhaus-Märkte veräußert habe. Es bestehe aber kein ausreichender Anhalt dafür, dass der Inhaber der angegriffenen Marke von dieser Vorbenutzung gewusst habe. Eine parallele Markencreation liege hier nicht fern. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe nämlich schlüssig darlegen können, bereits in den 90er Jahren auf Zeichen mit der Endung „-MAXX“ aufmerksam geworden zu sein. Des Weiteren habe er gegenüber der Vorbenutzung der Bezeichnung „POSTMAXX“ durch die Löschungsantragstellerin nicht bewusst die Augen verschlossen. Der Anmeldung der Marke durch den Inhaber der angegriffenen habe keine umfassende Marktstudie in Baumärkten und Discountern vorausgehen müssen. Es sei ferner nicht ersichtlich, dass der Beschwerdegegner die Streitmarke angemeldet habe, um die Löschungsantragstellerin als Lieferantin von „Bauhaus“ zu verdrängen. Zweifelsfrei habe er die Streitmarke selbst benutzen wollen. Für eine Kostenauflegung zu Lasten eines Beteiligten bestehe keine Veranlassung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Sie sieht ihre Auffassung zur Schutzunfähigkeit der Wortmarke „POSTMAXX“ wegen Bestehens eines Freihaltebedürfnisses durch die Nichtigklärung der Unionswortmarke 13 089 495 „POSTMAXX“ des Beschwerdegegners durch die Entscheidung des EUIPO vom 30. April 2018 (Beschwerdeverfahren R 297/2017-5)

bestätigt. Die angefochtene Entscheidung des DPMA verneine zu Unrecht auch das Vorliegen einer bösgläubigen Anmeldung. Das Ziel der Anmeldung habe, wie sie bereits im Amtsverfahren ausgeführt habe, in der Verdrängung der Löschantragstellerin als Lieferantin von „Bauhaus“ bestanden. Eine eigene Benutzung der Marke habe der Beschwerdegegner nicht angestrebt. Die Löschantragstellerin hat ihren diesbezüglichen Vortrag im Beschwerdeverfahren ergänzt und vertieft, unter anderem durch Vorlage eidesstattlicher Versicherungen ihres ehemaligen Vertriebsleiters.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Februar 2016 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2012 028 528 anzuordnen und dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht aufzuerlegen sowie seinen Antrag auf Kostenauflegung zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Löschantragstellerin die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht aufzuerlegen.

Er trägt ergänzend vor, die Ausführungen der Löschantragstellerin seien un schlüssig und in sich widersprüchlich. Er habe nachweislich bereits im Jahr 2005 ernsthaft angestrebt, das Zeichen „POSTMAXX“ zur Kennzeichnung von Briefkästen einzusetzen. Durch die Anmeldung habe er sein gut entwickeltes Briefkastengeschäft weiter stärken wollen. Dementsprechend habe er die Marke auch umfangreich benutzt. Das Zeichen „POSTMAXX“ der Löschantragstellerin



habe er nicht gekannt. Ihre Verdrängung als ständige Lieferantin der Bauhaus-Kette liege in Anbetracht der Ausrichtung seines Geschäftsmodells auf Aktionsware fern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsätze der Beteiligten, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 28. Juni 2018 und 12. Dezember 2018 sowie den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die von der Löschantragstellerin geltend gemachten Nichtigkeitsgründe gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 10 MarkenG a. F. liegen nicht vor. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den zulässigen Löschantrag deshalb zu Recht zurückgewiesen.

1. Der Eintragung der angegriffenen Marke standen zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung im Mai 2012 nicht die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG entgegen (zum maßgeblichen Zeitpunkt vgl. BGH GRUR 2015, 1012, Rdnr. 8 - Nivea-Blau). Auf die Schutzfähigkeit der Streitmarke im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG), zu dem eine Änderung der tatsächlichen Umstände im Übrigen nicht ersichtlich ist, kommt es daher nicht an.

a) Die Löschantragstellerin hat das Vorliegen des geltend gemachten Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht näher begründet. Insbesondere hat sie nicht dargelegt, dass die Wortfolge „POSTMAXX“ bereits zum Anmeldezeitpunkt in der Werbung verwendet worden ist. Auch die Recherchen

des Senats haben dafür keine Anhaltspunkte ergeben. Ein Zeichen, das nicht benutzt worden ist, kann aber nicht im Sinne der genannten Vorschrift üblich geworden sein. Die Streitmarke ist daher nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG eingetragen worden.

b) Der Senat vermag auch nicht zu erkennen, dass die Streitmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war.

(1) Nach der eben genannten Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben oder Zeichen bestehen, welche im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widerspräche nämlich einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit. Entscheidendes Kriterium ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Ob ein Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird, ist nicht entscheidend (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32 - Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. - DOUBLEMINT; BGH GRUR 2017, 186, Rdnr. 38 - Stadtwerke Bremen; GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 - Rheinpark-Center Neuss).

Die Eignung eines Zeichens zur Beschreibung von Produktmerkmalen bestimmt sich vor allem nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 29 - Chiemsee; BGH GRUR 2009, 669, Rdnr. 16 - POST II). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2016, 934,

Rdnr. 10 - OUI; GRUR 2015, 173, Rdnr. 16 - for you; GRUR 1995, 404 - PROTECH).

(2) Gemessen an diesen Grundsätzen erschöpft sich die angegriffene Wortmarke „POSTMAXX“ zum Anmeldezeitpunkt nicht in einer unmittelbar beschreibenden Angabe.

(a) Die für die Streitmarke geschützten, aus unterschiedlichen Materialien hergestellten „Briefkästen“ richten sich in erster Linie an Endverbraucher, also insbesondere an Eigentümer oder an Mieter von Immobilien. Dieser Verkehrskreis ist der Bestimmung des (normativen) Durchschnittsverbrauchers vorrangig zugrunde zu legen.

(b) Das lexikalisch nicht belegbare Wort „POSTMAXX“ setzt sich aus den Elementen „POST“ und „MAXX“ zusammen. In Verbindung mit den beanspruchten „Briefkästen“ bedeutet das erstgenannte in erster Linie so viel wie „etwas, was von der Post zugestellt worden ist oder von der Post befördert werden soll“ (vgl. „www.duden.de“, Suchbegriff: „Post“).

Der zweite Bestandteil „MAXX“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass ihn das Publikum mit dem Wort „MAX“ gleichsetzt und daher als Kurzform der Vornamen „Maximilian“ bzw. „Maximiliane“ oder als Abkürzung von „maximal“ bzw. „Maximum“ im Sinne von „höchst“ bzw. „Höchstwert“ versteht (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 2005, Seite 273), begründet dies nicht die Schutzunfähigkeit der Wortkombination „POSTMAXX“. Das Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob Zeichenbestandteile für sich betrachtet beschreibend sind. Entscheidend ist nach Wortlaut und Normzweck allein, ob das durch die Verbindung der Bestandteile entstandene Gesamtzeichen über diese Eignung verfügt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 99 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, Rdnr. 40 - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 16 - Link economy).

Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe, wenn diese in ihrer Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von einer beschreibenden Aussage wegführt (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 410, Rdnr. 41 - BIOMILD; EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rdnr. 100 - Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186, Rdnr. 38 - Stadtwerke Bremen; auch bereits BGH GRUR 1966, 495, 497 - UNIPLAST).

(c) Entgegen der Auffassung der Löschungsantragstellerin handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine ungewöhnliche Wortkombination. Wird die Komponente „MAXX“ als Adjektiv im Sinne von „maximal(e)“ verstanden, müsste sie nach den allgemeinen Sprachregeln vor dem Substantiv „POST“ stehen. Der Ausdruck „POSTMAXX“ weicht jedoch durch das Vertauschen von Adjektiv und Substantiv sowie deren Zusammenschreibung deutlich von der sprachregelkonformen Wortfolge „MAXIMALE POST“ ab. Auch wenn er im Sinne von „POST MAXIMAL“ verstanden werden sollte, so bleibt unklar, was konkret damit gemeint ist, zumal „POSTMAXX“ keine gebräuchliche Wortverbindung ist.

(d) Über einen sprachlich nachvollziehbaren Wortaufbau verfügt das angegriffene Zeichen allenfalls dann, wenn dem Bestandteil „MAXX“ die Bedeutung „Maximum“ beigemessen wird. In diesem Fall stellt der Begriff „POSTMAXX“ zwar eine im Deutschen nicht ungewöhnliche Aneinanderreihung von zwei Substantiven dar. Dennoch ist er nicht als ohne Weiteres verständliche Sachangabe anzusehen, so dass ihm - entgegen der Auffassung der Löschungsantragstellerin - insbesondere keine Aussage über das Aufnahmevermögen eines Briefkastens entnommen werden kann.

Es bestehen zunächst erhebliche Bedenken, ob das Publikum den Zeichenbestandteil „MAXX“ unmittelbar und ohne analysierende Überlegungen im Sinne von „Maximum“ interpretieren wird. Zum einen wird er nämlich als Anlehnung an den Vornamen „Maximilian“ verstanden (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 14. Januar 2016, Az. I-4 U 95/15 und I-13 O 147/14, Seite 17). Zum anderen stand bereits zum An-

meldezeitpunkt die Bedeutung „maximal“ im Vordergrund, was an Formulierungen, wie „Autos, die max 7 km/h schaffen...“ oder „... wenn Schulden nur max bis zur Höhe Erbes vererbbar wären.“ deutlich wird (vgl. Wortschatz-Portal der Universität Leipzig unter „<http://corpora.uni-leipzig.de/>“, Suchbegriff: „max“). Als Abkürzung für „Maximum“ wird das Wort „MAX“ demgegenüber deutlich seltener und - soweit ersichtlich - im einschlägigen Warenbereich überhaupt nicht gebraucht. So nimmt kein einziges in vorgenanntem Wortschatz-Portal enthaltenes Beispiel zu „max“ oder „Max“ auf die Bedeutung „Maximum“ Bezug. Diese Unterschiede bei der Interpretation der Buchstabenfolge „max“ bzw. „Max“ wirken sich auch auf das unbefangene Verständnis eines neuen Wortes, das den Bestandteil „-MAXX“ enthält, aus. Demzufolge ist davon auszugehen, dass das Publikum nur nachrangig die Bedeutung „Maximum“ in Betracht ziehen wird.

Des Weiteren wird die Auslegung des Zeichenelements „MAXX“ im Sinne von „Maximum“ durch den Umstand erschwert, dass es sich bei ihm um eine Abkürzung handelt (vgl. auch BGH GRUR 1995, 404 - PROTECH). Eine solche wird gerade in Sachangaben regelmäßig nur dann eingesetzt, wenn sie dem Verkehr bekannt ist, damit sich ihm die Gesamtbedeutung erschließt. Abkürzungen sind reduzierte Wiedergabeformen von Wörtern. Ihr Sinngehalt pflegt sich in der Regel nur aufgrund besonderer Umstände zu erschließen, etwa durch umfangreichen Gebrauch oder durch Verwendung gerade in einem bestimmten Begriffszusammenhang. Die Integration einer Abkürzung in eine neue Wortkombination, die keine unterstützenden Verständnishinweise aufweist, bedarf daher normalerweise einer in Abhängigkeit vom Einzelfall mehr oder weniger ausgeprägten Analyse. Dies gilt vorliegend umso mehr, als die Löschantragstellerin keine anderen Wortkombinationen benannt hat, in denen „MAX“ als Abkürzung für „MAXIMUM“ Verwendung findet. Auch der Senat konnte entsprechende Beispiele nicht ermitteln.

Außerdem ist bei der Prüfung der Frage, welcher Gedankenaufwand zur Ermittlung einer sachbezogenen Zeichenaussage erforderlich ist, die Tatsache einzube-

ziehen, dass die Streitmarke nicht die zumindest lexikalisch nachweisbare Abkürzung „MAX“ für „Maximum“, sondern die abgewandelte Form „MAXX“ enthält. Sie war zum Anmeldezeitpunkt Teil insbesondere von Unternehmenskennzeichen und Marken beispielsweise der D... GmbH (vgl. die im Verfahren genannten Marken DE 398 40 654 „Eis-Saft-Maxx“, DE 301 67 822 „Dampf Maxx“ oder DE 303 15 484 „Styling Maxx“). Demzufolge sind Kombinationsmarken mit der Endung „MAXX“ in Deutschland zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke als schutzfähig erachtet worden.

Ergänzend zu den vorgenannten formalsprachlichen Bedenken ist zu berücksichtigen, dass die Bezeichnung „POSTMAXX“ bzw. „POSTMAXIMUM“ als Hinweis auf - wie die Löschantragstellerin meint - das Aufnahmevermögen von Briefkästen nicht in Betracht kommt. Deren Fassungsvermögen wird regelmäßig durch die Maße des Einwurfbehälters oder sein Volumen deutlich gemacht. Der sehr allgemeine Begriff „Maximum“ lässt hingegen keine nähere Bestimmung der Aufnahmekapazität zu, zumal die maximale Aufnahme von der jeweiligen Größe des Briefkastens abhängt. Dementsprechend eignet er sich nicht als Angabe der Menge des einlegbaren Postguts und ist folglich im Verkehr nicht gebräuchlich. Darüber hinaus lässt sich der Bezeichnung „POSTMAXX“ nicht entnehmen, welches Maximum mit dem Bestandteil „MAXX“ genau gemeint ist. So kann neben der genannten Aufnahmekapazität des Briefkastens auch die Größe des Briefkastenschlitzes angesprochen sein, durch den Postsendungen mit maximalen Abmessungen geschoben werden können.

Der gegenständlichen Marke können auch keine konkreten Aussagen zu anderen Merkmalen der eingetragenen Briefkästen entnommen werden. Insbesondere weist sie nicht auf ein Maximum an Qualität und Design von Briefkästen hin (so EUIPO, Entscheidung vom 30. April 2018, R 297/2017-5, Rdnr. 38 - POSTMAXX), da sich ihr erster Bestandteil „POST“ auf Postsendungen und nicht auf das Behältnis als solches bezieht. Allenfalls inhaltlich unbestimmte produktbezogene Assoziationen, zu denen die angegriffene Marke bei Teilen des Verkehrs anregen

mag, reichen für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG jedoch nicht aus.

c) Der angegriffenen Wortmarke „POSTMAXX“ kann zum Anmeldezeitpunkt ferner nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 301, Rdnr. 12 - Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 - OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 10 - TOOOR!; GRUR 2014, 376, Rdnr. 11 - grill meister).

Wie bereits unter b) dargelegt, ordnet das Publikum der gegenständlichen Marke „POSTMAXX“ nicht ausschließlich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zu (vgl. zu diesem Hauptfall des Fehlens der Unterscheidungskraft EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy). Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke aus anderen Gründen von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird. Sie weist ausweislich der Ausführungen zum Freihaltebedürfnis eine gewisse sprachliche Eigenprägung und eine nicht unerhebliche inhaltliche Unbestimmtheit auf. Demzufolge vermittelt sie keinen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfassbaren eng beschreibenden Begriffsinhalt, der von dem Ver-

ständnis als Mittel zur Unterscheidung der Herkunft der eingetragenen Waren wegführen würde (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard). Ebenso stellt die in Rede stehende Marke kein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache dar, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2016, 934, Rdnr. 23 - OUI; MarkenR 2013, 194, Rdnr. 13 - Kaleido).

d) Der Senat hat die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 30. April 2018 (Beschwerdeverfahren R 297/2017-5), mit der die am 17. Juli 2014 angemeldete Gemeinschafts- bzw. Unionswortmarke 13 089 495 („POSTMAXX“) gemäß Art. 59 Abs. 1 Buchstabe a) i. V. m. Art. 7 Abs. 1 Buchstaben b) und c) UMV für nichtig erklärt worden ist, berücksichtigt. Hierbei ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer das Wortelement „MAXX“ als Abkürzung des Adjektivs/Adverbs „maximal“ ansieht (vgl. Rdnr. 31, Satz 1, der gegenständlichen Entscheidung). Anschließend interpretiert sie jedoch die Wortfolge „POSTMAXX“ im Sinne von „Maximum („MAXX“) an Geräumigkeit (für die eingehende Post), Qualität oder Design“ (vgl. Rdnr. 38, letzter Satz, der gegenständlichen Entscheidung). Dadurch wird zum einen dem Bestandteil „MAXX“ eine weitergehende Bedeutung beigemessen. Zum anderen wird das Element „POST“ im übertragenen Sinne von „Geräumigkeit“, „Qualität“ und „Design“ verstanden. Der Senat vermag jedoch nicht zu erkennen, dass der Verkehr den Begriff „POST“ ohne Weiteres auch mit der Größe, der Beschaffenheit oder der Gestalt der Behältnisse verbindet, in welche Post geworfen wird. Wie bereits ausgeführt, scheint diese Interpretation der angegriffenen Wortfolge zu weitgehend (so auch EUIPO, Entscheidung der Lösungsabteilung vom 12. Januar 2017, Nr. 12139 C, Seite 4, vorletzter Absatz). Ansonsten ist jedoch festzustellen, dass die seitens der Beschwerdekammer und des Senats zugrunde gelegten rechtlichen Maßstäbe nicht voneinander abweichen.



Im Übrigen bilden die Regelungen über die Unionsmarken nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein aus einer Gesamtheit von Vorschriften bestehendes autonomes System, mit dem ihm eigene Ziele verfolgt werden und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (vgl. EuGH GRUR 2018, 1146, Rdnr. 72 - Neuschwanstein). Dahingestellt bleiben kann daher auch, ob die Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO als Rechtsprechung im Sinne des § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen sind (verneinend Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 83, Rdnr. 25). Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht daher - entgegen den Einlassungen der Löschantragstellerin in den mündlichen Verhandlungen - kein Anlass.

2. Es lässt sich des Weiteren nicht feststellen, dass der Beschwerdegegner die Streitmarke bösgläubig angemeldet hat (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG).

Eine bösgläubige Anmeldung ist dann anzunehmen, wenn der Anmelder das Zeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Markeninhaber lediglich zum Zwecke rechtsmissbräuchlicher oder sittenwidriger, insbesondere wettbewerbsrechtlich unlauterer, Behinderung Dritter einsetzen will (vgl. BGH GRUR 2016, 380, Rdnr. 16 - Glückspilz; GRUR 2016, 482, Rdnr. 16 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780, Rdnr. 9 f. - Ivadal; EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 45 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Bei der Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, sind alle im Einzelfall erheblichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 37 und 51 bis 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780, Rdnr. 9 f. - Ivadal).

a) Die Löschungsantragstellerin macht mit ihrem Begehren vorrangig die Störung des von ihr beanspruchten Besitzstandes an den vorbenutzten Zeichen „POSTMAX“ bzw. „POSTMAXX“ geltend.

Eine bösgläubige Anmeldung liegt nicht schon dann vor, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, dass ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 40 ff. - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Schlussanträge der Generalanwältin S... in der vorgenannten Rechtssache, Rdnr. 64 f., in „Curia“; BGH GRUR 2016, 380, Rdnr. 17 - Glückspilz). Das Markenrecht kennt kein Vorbenutzungsrecht (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin). Für die Bejahung der Bösgläubigkeit müssen vielmehr auf Seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, dass er dasselbe oder ein ähnliches Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für dieselben oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen hat eintragen lassen und dabei mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 – S. 100; GRUR 2016, 380, Rdnr. 17 - Glückspilz; EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 46 und 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 950).

(1) Zugunsten der Löschungsantragstellerin kann vorliegend davon ausgegangen werden, dass sie im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, d. h. im Mai 2012, einen schutzwürdigen Besitzstand an den Bezeichnungen „POSTMAX“ bzw. „POSTMAXX“ für Briefkästen im Inland erworben hatte (verneinend aufgrund fehlender konkreter Angaben zum Besitzstand in einem Verletzungsstreit OLG Hamm, Urteil vom 14. Januar 2016, I-4 U 95/15, Seiten 22 f.). Beide wurden gegenüber der offensichtlich als Erstmarke verwendeten Wortfolge „Burg Wächter“ deutlich abgesetzt und damit als selbständige Marke verwendet. Zugunsten der Löschungsantragstellerin können die von ihr im Verkehr eingesetzten Bezeichnungen „POSTMAX“ und

„POSTMAXX“ aufgrund ihrer geringfügigen Unterschiede zudem als Abwandlungen desselben Zeichens angesehen werden (im Folgenden daher nur: „POSTMAXX“). Sie hat - trotz fehlender Indizien für eine im Jahr 2012 bereits namhafte Bekanntheit in den Verkehrskreisen - verschiedene beachtliche Faktoren angeführt, die das Vorliegen einer ausreichend beständigen und schutzwürdigen Zeichenposition nicht ausgeschlossen erscheinen lassen. Insbesondere hatte sie zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Mai 2012 bereits 11 Jahre ununterbrochen „POSTMAX“- bzw. „POSTMAXX“-Briefkästen vertrieben. So wurden vornehmlich über das Bauhaus-Filialnetz in den Jahren 2001 bis 2005 mehr als ... und in den Jahren 2008 bis 2014 jährlich zwischen ... und über ... Stück abgesetzt (vgl. die eidesstattlichen Versicherungen des Vertriebsleiters der Löschantragstellerin, Herr S..., vom 16. Mai 2018 und vom 26. Juli 2018). Einzubeziehen ist dabei auch eine gewisse Marktpräsenz, da die Produkte der Löschantragstellerin in für sie reservierten Regalabschnitten in den Filialen der Bauhaus-Kette sowie ab 2007/2008 in den halbjährlich erscheinenden Bauhaus-Katalogen präsentiert wurden.

Im Übrigen ist das von der Löschantragstellerin für „Metallbriefkästen“ vorbenutzte Zeichen „POSTMAXX“ (vgl. Seite 401 des Bauhaus-Katalogs Frühjahr/Sommer 2012 als Anlage zur Beschwerdebeurteilung vom 21. März 2017) zumindest klanglich identisch mit der Streitmarke. Die für diese eingetragenen Waren sind mit Metallbriefkästen identisch („Briefkästen aus Metall“), ansonsten ähnlich („Briefkästen aus Mauerwerk“, „Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk“).

Die von der Löschantragstellerin geltend gemachte Vorbenutzung des Zeichens in Österreich bleibt hingegen wegen Fehlens substantiierter Angaben unberücksichtigt.

(2) Der Senat geht nach dem Streitstand davon aus, dass der Inhaber der angegriffenen Marke zum Anmeldezeitpunkt keine Kenntnis von der Vorbenutzung

des Zeichens „POSTMAXX“ durch die Löschantragstellerin und den besitzstands begründenden Tatsachen hatte.

Nach dem substantiierten wie auch in anderen Verfahren konsistenten Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke (vgl. u. a. Anlage 26 zu seinem Schriftsatz vom 20. August 2015), den die Löschantragstellerin bis zur mündlichen Verhandlung im Dezember 2018 nicht und insbesondere nicht substantiiert bestritten hat (vgl. u. a. Seite 20 der Beschwerde begründung vom 24. Mai 2016), hat er erst nach einer zufälligen Beobachtung eines Mitarbeiters im Dezember 2013 von der Verwendung des Zeichens „POSTMAXX“ erfahren.

Diese Aussage wird nicht durch die erstmalig in der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2018 in Kopie überreichte eidesstattliche Versicherung von Herrn A..., eines für Briefkästen zuständigen Einkäufers der Bauhaus-Kette, vom 6. November 2014 in Frage gestellt. In ihr ist ausgeführt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke „vor ca. 1 1/2 Jahren“ mit dem Einkäufer gesprochen habe. Angesichts der zeitlichen Unbestimmtheit dieser Angabe ist ein Widerspruch zur Einlassung des Beschwerdegegners nicht erkennbar. Außerdem kann aus der eidesstattlichen Versicherung allenfalls auf dessen ab Mai 2013 bestehende Kenntnis von der Verwendung des Zeichens „POSTMAXX“ durch die Löschantragstellerin geschlossen werden. Die angegriffene Marke wurde jedoch ein Jahr vorher angemeldet, so dass die Erklärung von Herrn L... auf den für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblichen Zeitpunkt nicht eingeht.

Zudem konnte der Inhaber der angegriffenen Marke schlüssig darlegen, dass er - unabhängig von der Verwendung durch die Löschantragstellerin - bereits im Jahr 2005 das Zeichen „POSTMAXX“ selbst benutzt hat. Dies wird durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn M..., eines Einkäufers der „Hagebau“, vom 24. Mai 2018 bestätigt. Darin ist ausgeführt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke bereits im Jahr 2005 mit dem Wort „Postmaxx“ gekennzeichnete Briefkästen angeboten hat.

(3) Der Senat kann darüber hinaus nicht erkennen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung Kenntnis von der Verwendung des Zeichens „POSTMAXX“ und den besitzstands begründenden Tatsachen hätte haben müssen (verneinend OLG Hamm, Urteil vom 14. Januar 2016, I-4 U 95/15, Seiten 22 f.). Wie die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung selbst ausgeführt hat, bringt die in der europäischen Rechtsprechung gebräuchliche Formulierung „Kennenmüssen“ lediglich zum Ausdruck, dass die positive Kenntnis des Anmelders im Interesse einer nachvollziehbaren Feststellung bereits bei Vorliegen objektiver Umstände, die allgemein bekannt sind, angenommen werden kann (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 39 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Schlussanträge der Generalanwältin S... in der vorgenannten Rechtssache, Rdnr. 60 bis 64, in „Curia“). Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entspricht damit in der Sache der langjährigen deutschen Judikatur, nach der subjektive Tatbestandsmerkmale auch indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden können (vgl. BGH GRUR 1969, 607, 609 - Recin; BPatG GRUR 2001, 744, 746 - S. 100). Ein Kennenmüssen in diesem Sinn ist dagegen nicht schon ohne Weiteres - wie die Löschungsantragstellerin zunächst ausgeführt hat - bei Unterlassung einer umfassenden Marktbeobachtung gegeben. Von einer Pflicht zur Erkundigung wird zwar vor Aufnahme von Handlungen ausgegangen, die zu Markenverletzungen nach § 14 Abs. 6 MarkenG führen können (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14, Rdnr. 662). Eine bloße Markenmeldung stellt allerdings noch keine Verletzung eines älteren Markenrechts dar (vgl. BGH GRUR 2015, 1201, Rdnr. 49 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Auch im Widerspruchsverfahren hängt die Kostentragung gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 MarkenG nicht davon ab, ob vor einer Zeichenanmeldung nach älteren eingetragenen Marken recherchiert worden ist (vgl. BPatGE 12, 241; Kirchner, Kostenauflegung nach § 5 Abs. 6 Satz 2 WZG wegen unterlassener Recherche vor der Zeichenanmeldung?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 1974, 49 ff.; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 14).

Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke eidesstattlich versichert hat, er selbst und auch die von ihm beauftragte Kanzlei hätten vor der Anmeldung ohne Ergebnis nach älteren Zeichen recherchiert (vgl. seine eidesstattliche Versicherung vom 24. Mai 2018). Dieses Vorbringen wird dadurch bestätigt, dass nach den Feststellungen des Senats die Verwendung des Zeichens „POSTMAXX“ durch die Löschantragstellerin im Internet vor dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht ohne Weiteres zu ermitteln war (vgl. Ergebnisse einer entsprechenden Google-Recherche als Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2018). Der einzige Treffer betraf die österreichische Webseite „[www.waldhoerpeter.at/pdf/haus-haltswaren.pdf](http://www.waldhoerpeter.at/pdf/haus-haltswaren.pdf)“. Für eine Öffnung dieses Links bestand aber im Rahmen einer Recherche nach inländischen Zeichen kein Anlass.

Die Löschantragstellerin hat folglich das von ihr verwendete Zeichen vor der Anmeldung der gegenständlichen Marke am 5. Mai 2012 weder selbst angemeldet, noch im Internet beworben. Da sie es damit der Öffentlichkeit nur eingeschränkt zugänglich gemacht hat, kann sie allenfalls unter besonderen Umständen erwarten, dass der Beschwerdegegner die Zeichenverwendung hätte kennen müssen. Die hierzu vorgetragenen Umstände, wie insbesondere die fünfjährige Bestückung eines Regalabschnitts in ca. 113 Filialen einer Baumarktkette und die eher unauffällige Aufnahme des Zeichens in die Bauhaus-Kataloge vor dem Anmeldetag, reichen nach Auffassung des Senats nicht aus, um von einem Kennenmüssen der Vorbenutzung ausgehen zu können. Einer abschließenden Entscheidung darüber bedarf es aber vorliegend nicht, weil jedenfalls ausreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen besonderer Umstände, die die Unlauterkeit begründen, insbesondere die Absicht den - hier unterstellten - Besitzstand der Löschantragstellerin unlauter zu stören, fehlen.

(4) Die für das Vorliegen der Bösgläubigkeit regelmäßig erforderliche Absicht unlauterer Behinderung stellt ein subjektives Merkmal dar, das anhand objektiver Umstände bestimmt werden muss. Aus den vor sowie nach der Anmeldung lie-

genden Begleitumständen können gegebenenfalls Rückschlüsse auf die Absichten des Anmelders zum maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung gezogen werden (vgl. BGH GRUR 2016, 380, Rdnr. 14 - Glückspilz). Dabei besteht eine Vermutung für die redliche Gesinnung des Anmelders (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Rdnr. 18 f. - Ivadal; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME).

Die tatsächlichen Umstände lassen nach Auffassung des Senats nicht erkennen, dass der Beschwerdegegner die Streitmarke zu einem anderen Zweck als der Absicherung und Förderung seines eigenen Absatzes von Briefkästen bzw. des Absatzes seiner Lizenznehmerin „p...“ angemeldet hat.

(a) Eine zum Anmeldezeitpunkt bestehende Benutzungsabsicht kann dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht abgesprochen werden. Er hat ausgeführt, er habe sie angemeldet, um den Absatz von Briefkästen durch eine wiedererkennbare Bezeichnung zu fördern. Das Vorliegen dieser Absicht, die ersichtlich an die wesenseigene Herkunftsfunktion einer Marke anknüpft, wird durch die tatsächlichen Umstände im Zusammenhang der Anmeldung gestützt.

Der Beschwerdegegner und die von ihm geführte Warenhandelsgesellschaft „p...“ haben in Deutschland schon geraume Zeit vor Anmeldung der Streitmarke Aktions- und Newcomer-Produkte über verschiedene Einzelhändler abgesetzt. So wurden spätestens seit 2005 auch Briefkästen, u. a. mit Solarhausnummern, an „Hagebau“ und andere gewerbliche Abnehmer geliefert (vgl. eidesstattliche Versicherung von M... vom 24. Mai 2018; Anlagen FN 16 bis 16 f zum Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke vom 2. April 2015). Verschiedene Briefkastenmodelle sind auch Gegenstand von ca. 10 Design-Anmeldungen des Beschwerdegegners in den Jahren 2007 bis 2011. Sein zumindest gegenüber „Hagebau“ unterbreiteter Vorschlag, die angebotenen Briefkästen mit der Bezeichnung „Postmaxx“ zu versehen, wurde nicht aufgegriffen (vgl. eidesstattliche Versicherung von M... vom 24. Mai 2018).

Hieraus ergibt sich deutlich, dass der Beschwerdegegner die angegriffene Marke bereits vor dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung für seine Zwecke tatsächlich benutzt hat. Er hatte seine Geschäftstätigkeit im Bereich der Briefkästen vorrangig auf von ihm langjährig angebotenen Modelle mit Designelementen fokussiert. Zusätzlich verfügte er über die notwendigen Mittel und Kontakte, solche Briefkästen einerseits zu beziehen und andererseits bedarfsabhängig über eine Reihe von Einzelhändlern im Inland abzusetzen. Des Weiteren hat sich der Inhaber der angegriffenen Marke bereits längere Zeit vor ihrer Anmeldung ersichtlich mit dem Gedanken getragen, seine Briefkästen unter der Kennzeichnung „POSTMAXX“ in den Verkehr zu bringen. Es ist nachvollziehbar, dass im Laufe der Zeit das Bedürfnis entsteht, ein tatsächlich benutztes Zeichen markenrechtlich schützen zu lassen. Dieser Strategiewechsel wird auch daran deutlich, dass der Beschwerdegegner im Mai 2012 weitere Marken mit der Endung „-MAXX“ angemeldet hat (vgl. „REGENMAXX“, „SAUBERMAXX“, „TRITTMAXX“ und „WERKMAXX“). Die Ernsthaftigkeit eines eigenen Benutzungswillens lässt sich außerdem daran erkennen, dass nach der Anmeldung konkrete Briefkastenangebote unter der Bezeichnung „POSTMAXX“ auf der Homepage der „p...“ als Lizenznehmerin zu finden sind (vgl. insbesondere Anlage BPatG F 22 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 31. Juli 2018). Weiter hat der Inhaber der angegriffenen Marke nach ihrer Eintragung Anstrengungen unternommen, Einzelhändler für den Vertrieb von so gekennzeichneten Briefkästen zu gewinnen. Er hat als Beleg drei per E-Mail übersandte Angebote von POSTMAXX-Briefkästen, Modell „Single“, vom September 2013 vorgelegt (vgl. Anlagen FN 13 und FN 14 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 2. April 2015 sowie Anlage BPatG F 32 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 11. Oktober 2018). Entgegen den Bedenken der Löschungsantragstellerin kann hierbei davon ausgegangen werden, dass diesen Angeboten Abbildungen der entsprechenden Briefkastenmodelle beigefügt waren, da die E-Mails auf Anlagen Bezug nehmen. Weiterhin hat der Inhaber der angegriffenen Marke im Jahr 2015 eine nicht unbeachtliche Menge von „POSTMAXX“-Briefkästen abgesetzt (vgl. ca. 60 Rechnungen aus dem Jahr 2015 als Anlage BPatG F 17 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 31. Juli 2018). So bestätigt der



Steuerberater W... mit Erklärung vom 15. Dezember 2016, dass die „p...- ...“ in dem Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 14. Dezember 2016 9.525 Briefkästen und Zeitungsrollen der Marke „Postmaxx“ ausgeliefert und fakturiert hat (vgl. Anlage BPatG F 10 zum Schriftsatz vom 27. Mai 2018; vgl. auch die eidesstattliche Versicherung des Inhabers der angegriffenen Marke vom 24. Mai 2018).

(b) Ein eigener Benutzungswille zum Anmeldezeitpunkt schließt das Vorliegen einer bösgläubigen Anmeldung zwar nicht zwangsläufig aus. Hier ist nach den Umständen aber nicht ersichtlich, dass die Anmeldung auch, geschweige denn überwiegend auf einer Behinderungsabsicht des Inhabers der angegriffenen Marke beruht. Insbesondere besteht kein objektiver Anhalt dafür, dass die Markenmeldung dem Beschwerdegegner dazu verhelfen sollte, die Stellung der Löschantragstellerin als ständige Lieferantin von Standardbriefkästen zu übernehmen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in diesem Zusammenhang unwiderlegt vorgetragen, dass er das Zeichen „POSTMAXX“ und die Lieferbeziehung der Löschantragstellerin mit „Bauhaus“ nicht kannte. Für die Richtigkeit dieses Vorbringens und gegen die von der Löschantragstellerin angeführte Verdrängungsabsicht spricht auch, dass der Inhaber der angegriffenen Marke erst ca. zwei Jahre nach der Anmeldung rechtliche Schritte gegen die Löschantragstellerin eingeleitet hat. Er hat selbst zu diesem Zeitpunkt nicht gegenüber „Bauhaus“ versucht, deren Kooperation mit der Löschantragstellerin in Frage zu stellen und sich als Alternative zu präsentieren. Ein derartiges Unterfangen lag nach den Umständen auch nicht nahe. Das Geschäftsmodell des Beschwerdegegners entsprach nämlich nicht den Anforderungen, die der Lieferbeziehung zwischen der Löschantragstellerin und „Bauhaus“ zugrunde liegen. Selbst wenn der Inhaber der angegriffenen Marke, der anders als die Beschwerdeführerin selbst keine Briefkästen herstellt, aufgrund des Markenschutzes sein Briefkastengeschäft verstetigen wollte, ist nicht ersichtlich, dass er eine exklusive und mit

umfangreichen Pflichten verbundene kontinuierliche Stellung als Lieferant einer einzigen Baumarktkette angestrebt hat. Seine Tätigkeit beruht maßgeblich darauf, einer Vielzahl von Händlern ohne Notwendigkeit einer Zwischenlagerung Waren zukommen zu lassen.

Hinzu kommt, dass der Beschwerdegegner unter der Marke „POSTMAXX“ Designbriefkästen, insbesondere aus Edelstahl, in verschiedenen Farben oder mit Solarhausnummern, anbietet (vgl. Anlage BPatG F 22 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 31. Juli 2018; Anlagen FN 13 und FN 14 zum Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 2. April 2015). Demgegenüber handelt es sich bei den über „Bauhaus“ vertriebenen „POSTMAXX“-Briefkästen der Löschantragstellerin um Einstiegs- und Standardmodelle aus Metall (vgl. Anlage „ZE-WGR 0 Umrüstung“ zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 10. Oktober 2014; Seite 341 des Bauhaus-Katalogs Frühjahr/Sommer 2012 als Anlage zur Beschwerdebeurteilung der Löschantragstellerin vom 21. März 2017). Die beiderseitigen Briefkästen sind somit unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen.

Eine Absicht des Inhabers der angegriffenen Marke, die Löschantragstellerin aus der seit 2007/2008 bestehenden Lieferbeziehung zu „Bauhaus“ zu verdrängen, liegt auch deswegen fern, weil ein solches Unterfangen wenig oder keine Erfolgsaussicht gehabt hätte. Ganz abgesehen von nicht näher bekannten vertraglichen Bindungen war nämlich nach der Lebenserfahrung nicht damit zu rechnen, dass „Bauhaus“ seine langjährige bewährte Kooperation mit der Beschwerdeführerin, einer renommierten Herstellerin von Briefkästen, die in Deutschland produziert (vgl. Seite 400 oben des Bauhaus-Katalogs Frühjahr/Sommer 2012 als Anlage zur Beschwerdebeurteilung der Löschantragstellerin vom 21. März 2017), zugunsten einer Kooperation mit dem Beschwerdegegner oder seiner bevorzugt Aktionsware aus Ostasien importierenden Warenhandelsgesellschaft „p...“ aufgibt.

(c) Auch aus der bloßen Tatsache, dass die „p...“ die Löschantragstellerin im Juni 2014 unter Hinweis auf das Markenrecht des Beschwerdegegners angeschrieben und wenig später verklagt hat, kann eine Behinderungsabsicht nicht hergeleitet werden. Ein solches Vorgehen bewegt sich grundsätzlich im Rahmen der gesetzlich geschützten Rechtsposition und kann nicht als Rechtsmissbrauch angesehen werden (vgl. BGH GRUR 2016, 380, Rdnr. 29 - Glückspilz; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 958). Nicht zum Nachteil kann es dem Inhaber der angegriffenen Marke dabei gereichen, dass er bzw. die „p...“ gegen die Löschantragstellerin und nicht gegen „Bauhaus“ vorgegangen ist. Die vollständige Kennzeichnung der in Rede stehenden Briefkästen lautete „Burg Wächter POSTMAXX“. Die Streitmarke wurde daher vorrangig oder ausschließlich durch die Löschantragstellerin verletzt. Es bestand für den Inhaber der angegriffenen Marke unter diesen Umständen kein Grund, sich zuerst oder gleichzeitig an „Bauhaus“ zu halten. Für den Vorwurf der Löschantragstellerin, dass der Beschwerdegegner lediglich finanziellen Ertrag aus der Marke ziehen wollen, sieht der Senat jedenfalls im Gesamtzusammenhang der Umstände keinen Anhalt.

Andere Anzeichen für eine unlautere Störung des von der Löschantragstellerin geltend gemachten Besitzstandes an den vorbenutzten Zeichen „POSTMAX“ bzw. „POSTMAXX“ sind nicht ersichtlich.

b) Sollte der Beschwerdegegner die angegriffene Marke angemeldet haben, um das daraus erwachsene Markenrecht gezielt zur Verdrängung der Löschantragstellerin aus der Lieferbeziehung mit „Bauhaus“ einzusetzen, könnte hierin sogar unabhängig vom Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes eine bösgläubige Anmeldung unter dem Gesichtspunkt des zweckfremden Einsatzes einer Markenmeldung liegen (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rdnr. 20 - EROS; GRUR 2008, 621, Rdnr. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Ein solch zweckfremder Einsatz liegt insbesondere dann vor, wenn die Anmeldung dazu dient, ein anderes Unternehmen unter Druck zu setzen und von diesem Ge-

genleistungen zu erzwingen (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rdnr. 21 - AKADEMIKS). Für eine derartige Behinderungsabsicht liegen jedoch - wie bereits unter a) ausgeführt - keine Anhaltspunkte vor.

c) Der weitere Vorwurf der Löschungsantragstellerin, der Inhaber der angegriffenen Marke habe durch die Anmeldung einen schutzwürdigen Besitzstand der Firma D... GmbH stören wollen, entbehrt schon im Ansatz eines substantiierten Vortrags. Sie hat bereits nicht dargetan, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke ein schutzwürdiger Besitzstand an eingetragenen Marken mit der Endung „-MAXX“ für die eben genannte Firma bestanden hat.

d) Andere Anhaltspunkte für das Vorliegen einer - abstrakt nicht abschließend erfassbaren (vgl. BeckOK MarkenR/Albrecht, 15. Ed. 1. Oktober 2018, MarkenG, § 8, Rdnr. 869) - bösgläubigen Anmeldung sind von der Löschungsantragstellerin nicht aufgezeigt worden und auch sonst nicht ersichtlich.

Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin war daher zurückzuweisen.

3. Die Anträge der Beteiligten, die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens der jeweiligen Gegenseite aufzuerlegen, bleiben ohne Erfolg.

a) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. Februar 2016 und insbesondere die darin enthaltene Entscheidung, dass Kosten weder auferlegt noch erstattet werden, wurde von dem Inhaber der angegriffenen Marke nicht innerhalb der Monatsfrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG mit der Beschwerde angegriffen. Insofern ist sein Antrag auf Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens dahingehend auszulegen, dass er sich gegen den Kostenauspruch in dem Beschluss vom 19. Februar 2016 mit der unselbständigen Anschlussbeschwerde wendet. Sie ist als zulässig anzusehen, da eine eigene Gebühr hierfür nicht zu entrichten ist und der Begriff „Beschwerde“ nicht ausdrücklich verwendet werden

muss (vgl. im Übrigen zur Anschlussbeschwerde Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66, Rdnr. 54 ff.).

b) Eine Kostentragung durch einen Beteiligten kommt im Amts- und im Beschwerdeverfahren nur in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

(1) Für eine Kostentragung durch den in der Hauptsache obsiegenden Inhaber der angegriffenen Marke besteht kein Anlass.

(2) Eine Kostenverteilung zu Lasten der Löschungsantragstellerin scheidet ebenfalls aus. Die bloße Tatsache ihres Unterliegens reicht dafür nicht aus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 12). Die Stellung des Löschungsantrags und die Einlegung der Beschwerde waren auch mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbaren. Beide Maßnahmen hatten noch ausreichende Erfolgsaussichten, zumal das Vorliegen der Schutzhindernisse entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seitens des EUIPO für verwandte Sprachräume bejaht worden ist. Auch der Vortrag der Beschwerdeführerin zur Bösgläubigkeit der Anmeldung ist nachvollziehbar, so dass ihr Begehren nicht von vornherein aussichtslos erscheinen musste.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä