



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 19/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2014 057 836**  
**(hier: Lösungsverfahren S 259/15 Lösch)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. September 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 15. Dezember 2017 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 057 836 angeordnet worden ist und der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Amtsverfahrens auferlegt worden sind.
2. Der Lösungsantrag wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag des Lösungsantragstellers, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

**BUBBLES**

ist am 18. August 2014 angemeldet und am 21. Januar 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 31: Futtermittel; Tiernahrung;

Klasse 44: Gesundheitspflege für Tiere; Tierpflegedienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Der Löschantragsteller hat am 24. Oktober 2015 Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der besagten Marke gestellt. Zur Begründung hat er im Antragsformular angegeben, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden. Weiterhin sei die Anmeldung auch in bösgläubiger Art und Weise erfolgt (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F., nunmehr § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Löschantrag am 26. Januar 2016 zugestellt worden. Sie hat der Löschung mit Schriftsatz vom 9. Februar 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, widersprochen und ist dem Löschantrag auch inhaltlich entgegengetreten. Im Laufe des Amtsverfahrens haben die Beteiligten nachfolgend wechselseitige Kostenanträge gestellt.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, die Eintragung der angegriffenen Marke gelöscht, ihrer Inhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt, den Gegenstandswert auf ... EUR festgesetzt und den Antrag des Löschantragstellers auf Rückzahlung der Löschantragsgebühr zurückgewiesen.

Zwar stünden der Eintragung der angegriffenen Marke nicht die Schutzhindernisse des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen – die angegriffene Marke sei jedoch in unlauterer Art und Weise zur Eintragung gebracht worden, so dass diese gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) zu löschen sei.

Eine Spekulationsmarke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) liege zwar nicht vor, da die Inhaberin der angegriffenen Marke diese unstreitig schon vor der Markenmeldung verwendet habe und sie auch weiterhin verwende. Auch von einer Störung des schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers könne nicht ausgegangen werden, da der Löschungsantragsteller das Bestehen eines solchen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht nachgewiesen habe.

Jedoch sei ein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf gegeben. Von einem zweckfremden Einsatz der Marke gehe die Rechtsprechung aus, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet sei. So liege der Fall hier.

Es sei zwar zwischen den Beteiligten unstreitig, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese für von ihr angebotenes Hundefutter verwende und dies auch schon vor Anmeldung der Marke getan habe – allein dies stehe der Annahme der Bösgläubigkeit aber nicht entgegen.

Die Eheleute G... (mithin der Löschungsantragsteller und seine Ehefrau) hätten sich bereits seit geraumer Zeit intensiv mit der Fütterung von Hunden beschäftigt und insbesondere die Ehefrau des Löschungsantragstellers habe verschiedene Futtermittel entwickelt. In der Vergangenheit hätten sie auch selbst Hundefuttermittel vertrieben, bevor sie ihr Unternehmen an ihre Tochter

übertragen hätten. Später hätten sie dort, zum Teil in leitender Funktion, mitgearbeitet. Die rechtlichen Bedingungen der Unternehmensübergabe und der späteren Überlassung der entwickelten Rezepturen und Futtermittel

bezeichnungen seien aber offenbar nie schriftlich festgehalten worden. Vor diesem Hintergrund sei es naheliegend, dass es verschiedene Anläufe zu einer Klärung dieser Situation gegeben hätte. Es sei geplant gewesen, im Jahr 2004 eine B... GmbH zu gründen, die das Einzelunternehmen pachtet, im Jahr 2007 den Löschantragsteller und seine Frau an der Inhaberin der angegriffenen Marke zu beteiligen, im Jahr 2008 die beiden an deren Umsätzen teilhaben zu lassen und im Jahr 2013 einen Lizenzvertrag zu schließen. All diese Anläufe seien jedoch gescheitert und es sei zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Familienmitgliedern gekommen. Dennoch habe der Löschantragsteller immer wieder in dem Unternehmen mitgearbeitet und – offenbar ohne Zustimmung seiner Ehefrau – Rezepturen und Produktbezeichnungen eingebracht. Zwischen den Beteiligten habe also ein besonderes Treueverhältnis bestanden.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke sei demnach bei Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke bewusst gewesen, dass der Löschantragsteller und seine Ehefrau ein eigenes Interesse an der Kennzeichnung „BUBBLES“ gehabt hätten. Insbesondere der zeitliche Ablauf der Markenmeldung lasse den Schluss zu, dass eines der Hauptanliegen bei Anmeldung der angegriffenen Marke die Absicht gewesen sei, den Löschantragsteller und seine Ehefrau dauerhaft von der Benutzung des Zeichens auszuschließen:

Der Löschantragsteller sei zuletzt von Mitte 2013 bis zum 14. August 2014 bei der Inhaberin der angegriffenen Marke beschäftigt gewesen. Im Juni 2014 hätten deren Gesellschafter geplant, das Unternehmen gegen den Willen des Löschantragstellers zu veräußern. Dieser habe daraufhin auf einer Klärung der offenen Fragen, z. B. den Abschluss eines schriftlichen Lizenzvertrages

bestanden. Offenbar habe sich die Lage daraufhin so zugespitzt, dass der Löschantragsteller aus der Firma geworfen worden sei. Am 18. August 2014 habe die Ehefrau des Löschantragstellers um 8:57 Uhr per Mail Kontakt mit dem anwaltlichen Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgenommen und die Verletzung von Urheberrechten an dem von ihr entworfenen Produktdesign für das Hundefutter „BUBBLES“ geltend gemacht. Es habe sodann offenbar ein intensiverer, auch telefonischer Austausch mit dem anwaltlichen Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Ziel stattgefunden, die gegenseitigen Geschäftsbeziehungen zu klären. Der E-Mail der Ehefrau des Löschantragstellers vom 18. August 2014 sei zu entnehmen, dass die Eheleute G... ihrerseits beabsichtigt hätten, Hundefutter u. a. unter der Bezeichnung „BUBBLES“ zu vertreiben und diese für sich beanspruchten. Am selben Tag habe sie der Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet (Faxeingang: 19:29 Uhr). In den folgenden Jahren habe die Markeninhaberin dann verschiedene Abnehmer des Löschantragstellers abgemahnt.

Die Gesamtschau dieser objektiven Umstände, die langjährige Vorgeschichte, die ungeklärte Rechtslage zwischen den Beteiligten, für die die Inhaberin der angegriffenen Marke keine Erklärung habe geben können, die zeitliche Nähe der Markenmeldung zum Rauswurf des Löschantragstellers aus den Räumlichkeiten der Inhaberin der angegriffenen Marke und insbesondere die zeitliche Abfolge der Geschehnisse am 18. August 2014 (Verhandlungen per Mail und Telefon im Laufe des Tages und Anmeldung der Marke am selben Abend) ließen den dringenden Schluss zu, dass eine wesentliche Motivation der Inhaberin der angegriffenen Marke für die Anmeldung derselben der Wunsch gewesen sei, den Löschantragsteller und seine Ehefrau endgültig und dauerhaft von der Benutzung der Marke auszuschließen. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke bei der Markenmeldung auch einen eigenen Benutzungswillen gehabt habe, stehe der Annahme der Bösgläubigkeit nicht entgegen, solange ihr

Verhalten – wie hier – in der Gesamtabwägung als treuwidrig anzusehen sei, was die beantragte Löschung rechtfertige.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 25. Januar 2018. Sie führt ergänzend aus, während der Mitarbeit des Löschantragstellers in ihrem Unternehmen habe sie in den Jahren 2012 und 2013 neue Futterlinien entwickelt, u. a. auch die Futterlinie „BUBBLES“. Dieses Hundefutter habe sie seit November 2012 verkauft. Die Ehefrau des Löschantragstellers habe von dieser Benutzung des Zeichens „BUBBLES“ positive Kenntnis gehabt, zumal ihr Ehemann an der Einführung dieser Hundefuttermarke in dem Unternehmen der Inhaberin der angegriffenen Marke maßgeblich beteiligt gewesen sei.

Sie selbst habe erstmalig durch eine E-Mail der Ehefrau des Löschantragstellers vom 18. August 2014 davon Kenntnis erlangt, dass diese selbst Anspruch auf mehrere von ihr, der Inhaberin der angegriffenen Marke, zu jenem Zeitpunkt bereits seit längerem benutzte Futternamen erhebe. Bis dahin hätten weder der Löschantragsteller noch seine Ehefrau eigene Ansprüche an der Bezeichnung „BUBBLES“ geltend gemacht. Von einer Verwendung des Futternamens „BUBBLES“ durch die Ehefrau des Löschantragstellers habe die Inhaberin der angegriffenen Marke erst im Oktober 2014 erfahren.

Zwischen ihr und dem Löschantragsteller habe es zu keinem Zeitpunkt eine Vereinbarung über eine Umsatzbeteiligung gegeben. Ebenso sei niemals ein Lizenzvertrag geschlossen worden. Sie habe auch nie Lizenzgebühren an den Löschantragsteller gezahlt. Soweit im Herbst 2012 eine Zahlung in Höhe von ... € erfolgt sei, handele es sich hierbei nicht um eine Lizenzgebühr. Die Zahlung habe vielmehr der Finanzierung eines Immobilienerwerbs durch den Löschantragsteller und seiner Ehefrau auf den Kanaren gedient.

Auf die Initiative des Löschantragstellers hin hätten dessen Kinder (und Kommanditisten der Inhaberin der angegriffenen Marke) im Frühjahr 2014 einen Verkauf des Unternehmens erwogen. Der Löschantragsteller sei hierin zwar involviert gewesen, hätte aber – mangels Gesellschafterstellung – an einem Verkaufserlös nicht partizipiert. Aus diesem Grund habe er mit dem Entwurf eines Lizenzvertrages sowie eines Kaufvertrages versucht, an dem Unternehmenswert zu partizipieren. Der Abschluss vorgenannter Verträge sei für die Inhaberin der angegriffenen Marke aber nicht in Betracht gekommen, da der Löschantragsteller nicht über eingetragene Marken, geschützte Rezepturen oder andere vergleichbare Rechtspositionen verfügt habe, die er auf sie habe übertragen können.

Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss ein Indiz für eine bösgläubige Markenmeldung insbesondere darin gesehen habe, dass diese am gleichen Tag erfolgt sei, an dem die Ehefrau des Löschantragstellers erstmals urheberrechtliche Ansprüche gegen die Inhaberin der angegriffenen Marke erhoben habe, sei dies unzutreffend. Letztgenannte habe nämlich ein schützenswertes Interesse an einem weiteren Verkauf von Hundefutter unter der Bezeichnung „BUBBLES“ gehabt. Nachdem der Löschantragsteller mit seiner Ehefrau ihr Geschäft behindert bzw. blockiert habe, indem er den Zugriff auf ihren Internet-Shop unterbunden habe, habe seine Ehefrau dann noch mit E-Mail vom 18. August 2014 eigene Rechte an verschiedenen Futterbezeichnungen, so auch „BUBBLES“, geltend gemacht. Daher sei es zur Sicherung des Produktnamens dringend angezeigt gewesen, die (eigentlich schon viel früher gebotene) Anmeldung der Marke „BUBBLES“ vorzunehmen. Ferner sei darauf hinzuweisen, dass die Ehefrau des Löschantragstellers im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung ausdrücklich angegeben habe, positive Kenntnis von der Verwendung der Bezeichnung „BUBBLES“ für Hundefutter gehabt zu haben:

Schließlich gebiete auch die Behauptung der Ehefrau des Löschantragstellers, Urheberin der Gestaltung des Futtersacks „BUBBLES“ zu sein, keine andere Einschätzung. Selbst wenn diese das Logo und die Gestaltung des Futtersacks entwickelt haben und daran ein urheberrechtlicher Schutz entstanden sein sollte, könne daraus keine bösgläubige Markenmeldung hergeleitet werden. Dies gelte umso mehr, als es sich bei urheberrechtlich geschützten Werken einerseits und Marken andererseits um voneinander unabhängige Schutzgegenstände handele, die unterschiedlichen Regelungsregimes unterfielen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 15. Dezember 2017 aufzuheben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 057 836 angeordnet worden ist und ihr die Kosten des Amtsverfahrens auferlegt worden sind, und

den Löschantrag zurückzuweisen.

Der Löschantragsteller beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er führt ergänzend aus, die Hundefuttermarke „Bubbles-Petfood“ sei ca. 2010/2011 von ihm und seiner Ehefrau entwickelt worden und sollte von ihnen selber vermarktet werden. Nachdem er zuvor aus dem Unternehmen der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgrund familiärer Unstimmigkeiten ausgeschieden sei, habe er sich im Juli 2012 bereit erklärt, seinen Kindern zu helfen und in deren Unternehmen wieder mitzuarbeiten. Ein Anstellungsvertrag habe nicht existiert.

Im August 2012 sei vereinbart worden, dass u. a. das Futtermittel „Bubbles“ der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Zahlung einer Lizenzgebühr überlassen werden solle. Die Lizenzgebühr sei nach dem ersten Jahr ordentlich abgerechnet und in Höhe von ... € entrichtet worden. Es sei ferner vereinbart worden, einen schriftlichen Lizenzvertrag abzuschließen, dessen Unterzeichnung von der Inhaberin der angegriffenen Marke aber abgelehnt worden sei. Im Dezember 2012 habe er sodann die Domain „bubbles-petfood.de“ registrieren lassen.

Seine Ehefrau habe im Jahr 2012 einen Futtersack „Bubbles“ als Gesamtkunstwerk entworfen. Diesen Verpackungsentwurf habe der Löschungsantragsteller der Inhaberin der angegriffenen Marke gezeigt, welche diesen nachfolgend auch verwendet habe. Seine Ehefrau habe hiervon keine Kenntnis gehabt und auch zu keinem Zeitpunkt ihre Zustimmung erteilt.

Am 14. August 2014 sei er sodann aus dem Unternehmen der Inhaberin der angegriffenen Marke geworfen worden mit der wahrheitswidrigen Behauptung, er habe Rechnungsbeträge auf die (ihm gehörende) spanische Firma „B... SL“ umgeleitet, um die Inhaberin der angegriffenen Marke zu betrügen.

Nachdem seine Ehefrau erfahren habe, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke ihr Design für den Vertrieb der Bubbles-Produkte nutze, habe sie diese abgemahnt. Hierauf habe der Bevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke seine Ehefrau angeschrieben, um eine gütliche Einigung zu erzielen, wobei er sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf Internetshops, Domains und Rezepturen bezogen habe. In ihrer Antwort habe sich seine Ehefrau u. a. auf das Produkt „Bubbles“ bezogen, woraufhin der Bevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke das Zeichen „BUBBLES“ noch am selben Abend (mit weiteren Produktbezeichnungen) beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke angemeldet habe.

Dieses Verhalten zeige zum einen eindrucksvoll, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend davon ausgegangen sei, das geistige Eigentum sei dem Löschungsantragsteller und seiner Ehefrau zuzuordnen. Zum anderen werde hierdurch die perfide Verhandlungstaktik der Inhaberin der angegriffenen Marke aufgezeigt, da diese mit einem vermeintlichen Verhandlungsangebot getäuscht habe, um sodann mit der Markenmeldung Tatsachen zu schaffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Beteiligtenvorbringens wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat rechtsfehlerhaft die Löschung der Eintragung der streitgegenständlichen Marke gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG angeordnet.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Löschung mit Schriftsatz vom 9. Februar 2016, also binnen der Frist des § 53 Abs. 3 MarkenG widersprochen, nachdem ihr der Löschungsantrag am 26. Januar 2016 zugestellt worden war. Insofern war das Lösungsverfahren durchzuführen.

b) Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass beschwerdegegenständig allein die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). Nur insoweit ist die alleinige Beschwerdeführerin, die Inhaberin der angegriffenen Marke, beschwert, da in dem Beschluss vom 15. Dezember 2017 das Vorliegen der weiterhin vom Löschungsantragsteller geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG verneint wurde. Mangels einer Anschlussbeschwerde des Löschungsantragstellers ist somit die Frage, ob der angegriffenen Marke die

Unterscheidungskraft fehlt oder an dieser ein Freihaltebedürfnis besteht, nicht mehr im Rahmen der Beschwerde zu prüfen. Die entsprechenden Ausführungen des Löschantragstellers in seinem Schriftsatz vom 13. März 2019 sind daher für vorliegendes Verfahren irrelevant.

c) Der Senat vermag vorliegend keine Anhaltspunkte für eine bösgläubige Anmeldung der angegriffenen Marke festzustellen, welche die Löschung der Eintragung derselben rechtfertigen würde. Der hierauf gerichtete Vortrag des Löschantragstellers entbehrt der erforderlichen Substanz.

Im Lösungsverfahren gilt das Amtsermittlungsprinzip mit der Maßgabe, dass bei nicht mehr ausreichend von Amts wegen aufzuklärenden Sachverhalten den Löschantragsteller die alleinige Feststellungslast für die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke trifft. Dieser Beweislastverteilung zu Lasten des Antragstellers kommt im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG besondere Bedeutung zu, weil für die Frage der Bösgläubigkeit des Markenanmelders häufig subjektive und unternehmensinterne Umstände von entscheidender Bedeutung sind. Solche Umstände sind in der Regel nicht mehr vollständig von Amts wegen feststellbar, so dass den Löschantragsteller hierfür eine besondere Darlegungslast treffen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 905).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenmeldung maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50, Rdnr. 12). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn 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, und 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 dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt. Als bösgläubig kann danach auch eine Markenmeldung zu bewerten sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. BGH GRUR 2016, 380 – GLÜCKSPILZ; s. auch EuGH GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; GRUR 2013, 919 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen vermag der Senat nicht zu erkennen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese in unlauterer Art und Weise zur Anmeldung gebracht hätte. Entsprechendes hat auch der Löschungsantragsteller nicht hinreichend dargetan.

(1) Bei der angegriffenen Marke handelt es sich nicht um eine bloße sogenannte „Spekulationsmarke“, da die Inhaberin derselben bereits seit November 2012 Hundefutter unter der Bezeichnung „BUBBLES“ verkauft. Dies ist zwischen den Beteiligten unstrittig.

(2) Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke die Anmeldung in der Absicht vorgenommen hätte, einen fremden

Besitzstand, vorliegend einen solchen des Löschantragstellers bzw. seiner Ehefrau zu stören, vermag der Senat ebenfalls nicht zu erkennen. Hinsichtlich der Behauptung der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes trifft den Löschantragsteller, der sich auf eine Beeinträchtigung seines eigenen Besitzstandes beruft, eine besondere Mitwirkungspflicht und ggf. Feststellungslast. Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und – im Bestreitensfalle – auch zu beweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 883). Dieser ihm obliegenden Darlegungsverpflichtung ist der Löschantragsteller nicht einmal ansatzweise hinreichend nachgekommen. Er hat selber vorgetragen, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe mit seinem Wissen und seiner Mitarbeit Hundefutter unter der Bezeichnung „BUBBLES“ seit November 2012 vertrieben. Die bloße Behauptung, seine Ehefrau habe das Hundefutter „BUBBLES“ entwickelt und ein entsprechendes Produktdesign entworfen, vermag für sich allein die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes an dem Zeichen „BUBBLES“ nicht zu begründen.

Hinzu kommt, dass die Annahme einer Bösgläubigkeit regelmäßig voraussetzt, dass die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet worden ist. Diese Voraussetzung fehlt, wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat, also nicht die Störung eines fremden Besitzstandes, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht. Von einem solchen berechtigten Eigeninteresse kann insbesondere ausgegangen werden, wenn der Anmelder selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt oder sogar vorbenutzt hat und nun gewissermaßen verspätet den gebotenen Markenschutz anstrebt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 952).

Vorliegend hat die Inhaberin der angegriffenen Marke – unstreitig – bereits seit November 2012 Hundefutter unter der Bezeichnung „BUBBLES“ verkauft. Die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2014 diene damit im

Ergebnis der markenrechtlichen Absicherung dieser Vorbenutzung, was ein hierauf basierendes schutzwürdiges Eigeninteresse der Markeninhaberin und mithin einen sachlichen Grund im vorstehenden Sinne begründet.

(3) Schließlich sieht der Senat auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke lediglich zu dem Zweck erfolgt wäre, diese zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

Eine relevante Behinderungsabsicht kann nur angenommen werden, wenn im Einzelnen Tatsachen ersichtlich sind, die den Schluss rechtfertigen, mit der Markenmeldung sei ein Missbrauch der registerrechtlichen Rechtsposition zu Zwecken beabsichtigt, die durch das Markenrecht nicht mehr gerechtfertigt sind. Dies lässt sich aus der bloßen Tatsache, dass Markenverletzungsverfahren anhängig und auch möglicherweise (markenrechtlich) erfolglose Angriffe aus der betreffenden Marke erfolgt sind, noch nicht herleiten. Solche Aktionen bewegen sich grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen und dürfen deshalb nicht von vornherein als deren Missbrauch angesehen werden. Für die Annahme einer markenrechtlich missbilligten Behinderungsabsicht bedarf es vielmehr der Feststellung weiterer, über die bloße Wahrnehmung von Markenrechten hinausgehender negativer Umstände (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 958).

(a) Gegen eine Behinderungsabsicht im vorgenannten Sinne spricht bereits die Tatsache, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese selbst für ihre eigene wirtschaftliche Betätigung nutzt (vgl. hierzu BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS).

(b) Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt seine Lösungsentscheidung u. a. damit begründet hat, zwischen den Beteiligten habe eine ungeklärte Rechtslage bestanden, für welche die Inhaberin der angegriffenen Marke keine Erklärung habe geben können, ist dies nicht nachvollziehbar.

Der Löschantragsteller hat das Vorgängerunternehmen gegründet, aus welchem (nach verschiedenen Übertragungs- und Einbringungsverfahren) nunmehr die jetzige Inhaberin der angegriffenen Marke hervorgegangen ist. Seit dem Jahr 2004 waren nach seinen eigenen Angaben weder der Löschantragsteller noch seine Ehefrau Gesellschafter der jeweiligen Rechtsvorgängerin der Inhaberin der angegriffenen Marke. Aus dem Vortrag der Beteiligten ist ferner ersichtlich, dass das Verhältnis des Löschantragstellers (respektive seiner Ehefrau) und der Kommanditisten (respektive des Komplementärs) der Inhaberin der angegriffenen Marke von großen Spannungen geprägt gewesen war und ist.

Selbst wenn unterstellt wird, dass die Rechtslage zwischen dem Löschantragsteller (sowie seiner Ehefrau) und der Inhaberin der angegriffenen Marke tatsächlich ungeklärt war, so ist dieser Umstand nicht ausschließlich Letztgenannter zuzurechnen. So erscheint es aus Sicht des Senats nachvollziehbar, dass sie die vom Löschantragsteller vorgelegten Entwürfe von Vereinbarungen nicht unterzeichnet hat. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Lizenzvereinbarung gemäß Anlage AS 41 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 19. April 2017 zu nennen. Ihr Gegenstand ist die Nutzung von Rezepten für Hundefutter, welche vom Löschantragsteller entwickelt worden sind. Ausweislich des Entwurfs sollte die Inhaberin der angegriffenen Marke für die bloße Verwendung der vertragsgegenständlichen Rezepturen vor dem Abschluss der Vereinbarung (mithin für die Jahre vor 2012) an den Löschantragsteller eine Lizenzgebühr in Höhe von € ... zahlen. Unter Zugrundelegung eines üblichen Lizenzsatzes von 3 % würde dies voraussetzen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke vor Abschluss der Vereinbarung lizenzvertragsgegenständliche Waren im Wert von ca. € ... verkauft hätte. Ausweislich des „Angebot über eine Transaktionsbegleitung für den geplanten ganzheitlichen Unternehmensverkauf der B... GmbH & Co. KG, L...“ gemäß Anlage AS 25 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 25. Mai 2016 betrug der gesamte Jahresumsatz

der Inhaberin der angegriffenen Marke im nachfolgenden Jahr 2013 jedoch nur € ... was die schlechterdings nicht nachvollziehbare Höhe der vom Löschantragsteller avisierten Lizenzzahlung verdeutlicht.

Für eine Zustimmung zu diesem Entwurf einer Lizenzvereinbarung spricht auch nicht die von dem Löschantragsteller angesprochene Zahlung einer vermeintlichen Lizenzgebühr in Höhe von € ... seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke. Wie diese durch Vorlage der Anlage LÖAG 10 zum Schriftsatz ihres Vertreters vom 9. Februar 2018 überzeugend dargetan hat, handelte es sich hierbei um die finanzielle Unterstützung des Löschantragstellers bei dem Erwerb einer Immobilie in Spanien. Diesem substantiierten Sachvortrag ist der Löschantragsteller nicht entgegengetreten. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass es bei den in Rede stehenden internen Vorgängen zwischen der Inhaberin der angegriffenen Marke und dem Löschantragsteller an letzterem gewesen wäre, seinen Vortrag zu belegen.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke ferner den Abschluss eines vom Löschantragsteller vorgelegten „KAUFVERTRAG über die Internet-Domain www.b....de“ verweigert hat, ist auch dies sachlich begründet. Ausweislich des entsprechenden Entwurfes gemäß Anlage LÖAG 5 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 9. Februar 2018 sollte allein für die Nutzung der Domain vor Vertragsschluss € ... von ihr an den Löschantragsteller gezahlt werden. Der Wert der Domain wurde in der Vereinbarung mit € ... festgelegt. Dies, obwohl der Wert des gesamten Unternehmens der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst lediglich mit € ... taxiert worden ist (vgl. das „Angebot über eine Transaktionsbegleitung für den geplanten ganzheitlichen Unternehmensverkauf der B... GmbH & Co. KG, L...“ gemäß Anlage AS 25 zum Schriftsatz des Löschantragstellers vom 25. Mai 2016).

Der Löschungsantragsteller erweckt den Eindruck, als wollte er mit Hilfe der von ihm vorgelegten Entwürfe von Kauf- und Lizenzverträgen am Wert des von ihm mit aufgebauten Unternehmens, mithin der Inhaberin der angegriffenen Marke, partizipieren. Die vorgelegten Unterlagen lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diesem Ansinnen ohne sachlichen Grund nicht entsprochen hat, um den Löschungsantragsteller zu behindern. Seine nicht angemessenen Vergütungsvorstellungen lassen es plausibel erscheinen, dass sich die Inhaberin der angegriffenen Marke an einer Unterzeichnung der vorgelegten Vertragsentwürfe gehindert sah.

Im Ergebnis liegen daher keine Anhaltspunkte dafür vor, dass sich durch die Anmeldung der angegriffenen Marke deren Inhaberin trotz des etwaigen Bestehens einer ungeklärten Rechtslage zwischen ihr und dem Löschungsantragsteller (respektive seiner Ehefrau) einen irgendwie gearteten unlauteren rechtlichen Vorteil verschaffen wollte.

(c) Auch die Geschehnisse am 18. August 2014 sind nicht geeignet, die Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke zu belegen.

Nach eigener Aussage der Ehefrau des Löschungsantragstellers im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung am 29. Januar 2015 hatte sie – entgegen den Angaben des Löschungsantragstellers – bereits vor dem 18. August 2014 positive Kenntnis von der Verwendung ihrer Rezepte und damit der Bezeichnung „BUBBLES“ durch die Inhaberin der angegriffenen Marke. So hat sie laut Vernehmungsprotokoll wörtlich ausgeführt: „Man kann das so zusammenfassen, dass ich in der Hoffnung und der Gewissheit, dass dieser Lizenzvertrag unterschrieben wird, der B... GmbH & Co. KG meine Rezepte schon mal zur Verfügung gestellt habe und die natürlich auch damit gearbeitet haben und damit Geld verdient haben ... Da dieser Lizenzvertrag aber von Seiten der B... GmbH & Co. KG nicht unterschrieben wurde, ist es jetzt so, dass mir mein Recht, aus meiner Sicht, streitig gemacht wird, denn letztlich habe diese ganzen Marken

entwickelt“ (vgl. Anlage LÖAG 9 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 9. Februar 2018). Gleichwohl hat sie die Inhaberin der angegriffenen Marke wegen der Verletzung von Urheberrechten am 18. August 2014 um 8:57 Uhr per Mail abgemahnt (vgl. Anlage AS 43 zum Schriftsatz des Löschungsantragstellers vom 19. April 2017). Ob dies möglicherweise durch die Entlassung ihres Ehemannes und die schwindende Aussicht auf Abschluss eines von ihr angestrebten Lizenzvertrages motiviert war, kann im Ergebnis dahinstehen. Soweit der Bevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Mail vom selben Tage (13:41 Uhr) geantwortet und um eine Forderungsaufstellung gebeten hat, kann dies keineswegs als Anerkennung einer irgendwie gearteten Rechtsposition der Ehefrau des Löschungsantragstellers verstanden werden. Vielmehr ging es ausdrücklich um die Prüfung einer möglichen gütlichen Einigung der Beteiligten, was zwingend die Kenntnis der entsprechenden Forderungen der Gegenseite voraussetzt (vgl. Anlage AS 44 zum Schriftsatz des Löschungsantragstellers vom 19. April 2017). Wie weiterhin der bereits am 18. August 2014 um 14:04 Uhr erfolgte Erwiderung der Ehefrau des Löschungsantragstellers entnommen werden kann, waren für sie eine Vielzahl von Punkten offen (vgl. Anlage AS 45 zum Schriftsatz des Löschungsantragstellers vom 19. April 2017), so dass aus Sicht der Inhaberin der angegriffenen Marke keine baldige Einigung zu erwarten war. Ergänzend zu berücksichtigen, dass diese die Bezeichnung „BUBBLES“ für Hundefutterprodukte zum Zeitpunkt der Markenmeldung bereits seit knapp zwei Jahren verwendet hatte, wovon auch der Löschungsantragsteller positive Kenntnis hatte. Insofern unterliegt es keinen rechtlichen Bedenken, wenn der Bevollmächtigte der Inhaberin der angegriffenen Marke diese am 18. August 2014 angemeldet hat, um hierdurch zumindest die weitere Verwendung dieses Zeichen markenrechtlich abzusichern und den bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Besitzstand zu schützen. Ein solches Verhalten ist rechtlich unbedenklich und vermag die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung nicht zu begründen.

2. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2017 auch insoweit aufzuheben, als ihr die Kosten des Amtsverfahrens auferlegt worden sind. Da sich ihr Rechtsmittel gegen diesen Beschluss insgesamt richtet, umfasst es auch die für sie nachteilige Kostenentscheidung. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diese damit begründet, dass aufgrund der Bösgläubigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke besondere Umstände vorlägen, die eine Abweichung von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die Kosten des Verfahrens selbst zu tragen hat, rechtfertigen würden. Ausweislich der Ausführungen unter Ziffer 1. liegt jedoch das vom Amt angenommene missbräuchliche bzw. sittenwidrige Handeln der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht vor. Weitere Billigkeitsgründe im Sinne von § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, die für eine Kostenauflegung sprechen würden, sind weder von dem Löschantragsteller geltend gemacht worden, noch für den Senat ersichtlich. Insofern verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

3. Unter Zugrundelegung der Ausführungen unter Ziffer 2. sind auch im Rahmen des Beschwerdeverfahrens keine Billigkeitsgründe erkennbar, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der eine Kostenauflegung grundsätzlich nicht erfolgt, angezeigt erscheinen lassen. Insbesondere ist vorliegender Fall nicht so eindeutig, dass davon ausgegangen werden könnte, ein Beteiligter habe in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 8, 60, 62). Insofern kann weder dem Löschantragsteller noch der Inhaberin der angegriffenen Marke der für eine Kostenauflegung erforderliche Vorwurf gemacht werden, ihr Verhalten sei mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen.

### **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 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Hermann

Fi