



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 004 684
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 138/16 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M. Eur., und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 30. Januar 2020 aufgehoben, soweit die Eintragung der Bildmarke 30 2016 004 684 für nicht erklärt sowie ihre Löschung angeordnet worden ist (Ziffer 1 des Tenors) und dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind (Ziffer 2 des Tenors).
2. Der Löschantrag wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Löschantragstellerin, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Löschantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. Februar 2016 angemeldete Bildmarke

Щедро

ist am 30. März 2016 unter der Nummer 30 2016 004 684 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

Klasse 29:

Fleisch; Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere; Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; Vogeleier und Eierprodukte; Öle und Fette; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Fertiggerichte auf Basis der Waren in Klasse 29, Suppen und Brühen, Snacks und Desserts, nämlich Vogelnester, Schmorgerichte und Aufläufe, kondensierte Tomaten, Dips, Fisch-Kräcker, Pollen, zubereitet für Nahrungszwecke, Snacks aus Schweinefleisch, Sojazubereitungen, Fertiggerichte vorwiegend aus Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten oder Gemüse, Snacks und Beilagen aus Kartoffeln, Suppen und Zubereitungen hierfür, Eintöpfe, Fonds, Brühen, Yucca-Chips;

Klasse 30:

Fertiggerichte und pikante Snacks, nämlich Snacks auf der Basis von Mais, Getreide, Mehl und Sesam, Kekse und Kräcker, Klöße, Pfannkuchen, Pasta, Reis und Getreidespeisen, Pasteten und Mehlspeisen, Sandwiches und Pizzas, Frühlings- und Seetangrollen, gedämpfte Brötchen, Tortillaspeisen; Speisesalz; Würzmittel, insbesondere pikante Saucen, Chutneys, Pasten und Mayonnaise, Gewürze; Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren; Schokolade und Süßspeisen; Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus; Backzubereitungen und Hefe.

Mit am 18. Juli 2016 eingegangenem Formblatt hat die Löschantragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. beantragt. Mit Schreiben vom 21. Juli 2016 hat sie ergänzend geltend gemacht, dass die Marke entgegen §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG a. F. eingetragen worden sei.

Der Antrag wurde den Verfahrensbevollmächtigten des Inhabers der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 12. August 2016 zugestellt. Mit am 22. August 2016 eingegangenem Schriftsatz haben sie der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Januar 2020 die Eintragung der Bildmarke 30 2016 004 684 für nichtig erklärt und gelöscht, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt sowie den Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens auf... ,- Euro festgesetzt. Zur Begründung wird ausgeführt, die Gesamtumstände legten

es nahe, von einem bösgläubigen Verhalten des Inhabers der angegriffenen Marke auszugehen, denn er habe mit seiner Anmeldung nicht ein berechtigtes Ziel verfolgt, sondern vornehmlich eine rechtsmissbräuchliche Behinderung. Die Produkte, die von 2013 bis 2016 von der Löschantragstellerin im Inland vertrieben worden seien und künftig von der vom Inhaber der angegriffenen Marke vertretenen M ... - Unternehmensgruppe angeboten werden sollen, würden bereits von der ukrainischen Herstellerin mit der fraglichen Marke gekennzeichnet. Dieser stehe ein prioritätsälterer Besitzstand an der Kennzeichnung zu, da ihr die inländischen Benutzungshandlungen nach § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen seien. Aufgrund der von der Löschantragstellerin vorgetragenen Absatzmengen könne von einem tatsächlich ausreichenden, im Markt hinreichend präsenten, prioritätsälteren Besitzstand zugunsten der ukrainischen Firma ausgegangen werden. Angesichts des Vertriebsnetzes der Löschantragstellerin sei auch ein bundesweiter Unterlassungsanspruch gemäß § 12 MarkenG entstanden. In den Besitzstand habe der Inhaber der angegriffenen Marke durch die Anmeldung bewusst eingegriffen. Wegen seiner vertraglichen Beziehung zur Herstellerin liege seine Kenntnis von dem älteren Besitzstand auf der Hand. Der Eingriff sei auch nicht gerechtfertigt gewesen. § 11 MarkenG zeige, dass die Anmeldung einer Marke durch einen Vertriebspartner ohne ausdrückliche Zustimmung des Geschäftsherrn markenrechtlich sanktioniert sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe nicht vorgetragen, dass er ermächtigt gewesen sei, sie im eigenen Namen anzumelden. Der nur in russischer Sprache vorgelegte Vertrag enthalte keine solche Klausel. Die ukrainische Herstellerin könne Vertriebspartner nur erschwert wechseln, wenn der Vertriebspartner die Markenrechte für sich geschützt habe. Es sei nicht glaubwürdig, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke behauptete, er habe von der Vertragsbeziehung zur Löschantragstellerin nichts gewusst. Wesentlich naheliegender sei, dass er sich die Vertriebsrechte dauerhaft sichern wollte. Hierfür spreche auch die Anmeldung vor der Aufnahme der Vertriebstätigkeit. Ein berechtigtes eigenes Interesse, wie etwa eine eigene Vorbenutzung, sei nicht dargetan.

Hiergegen wendet sich der Inhaber der angegriffenen Marke mit seiner Beschwerde und macht geltend, die Anmeldung sei nicht bösgläubig erfolgt. Er sei Geschäftsführer der M ... GmbH, die im Bereich des Vertriebs osteuropäischer Lebensmittel in Deutschland und Europa (mit Ausnahme von Russland) mit großen Abstand marktführend sei. Sie befinde sich laut Lebensmittelzeitung auf Platz 26 der 30 größten deutschen Lebensmittelunternehmen. Der Umsatz der Gruppe belaufe sich auf über ... Euro im Jahr. Die Löschantragstellerin sei erst seit dem Jahr 2006 im osteuropäischen Lebensmittelmarkt tätig und versuche seitdem, insbesondere durch Markenmeldungen für Waren, die die Löschantragstellerin selbst nicht vertreibt, aber kurz zuvor von Unternehmen der M ... -Gruppe auf dem deutschen Markt eingeführt worden seien, deren Erfolg zu vereiteln. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke nicht gewusst, dass die Löschantragstellerin zuvor mit seinem Lieferanten in Geschäftsbeziehungen gestanden sei. Die Menge der Waren, die die Löschantragstellerin von der ukrainischen Herstellerin abgenommen habe, sei zu gering gewesen, als dass sie den Unternehmen der M ... -Gruppe hätte auffallen müssen. Die 26,5 t bzw. 17 t Lebensmittel, die die Löschantragstellerin zuvor bezogen habe, stellten nur eine bzw. eine halbe LKW-Ladung dar. Der Inhaber der angegriffenen Marke sei durch den Vertragsschluss mit dem früheren Lieferanten der Löschantragstellerin auch nicht in eine intakte Vertragsbeziehung eingebrochen oder habe den Vertrieb der Löschantragstellerin gestört. Der Lieferant habe den Vertrag vorab gekündigt gehabt. Grund hierfür sei die geringe Abnahmemenge gewesen. Im letzten Jahr der Zusammenarbeit (2015) habe die Löschantragstellerin die letzte Lieferung im September erhalten. Die Produkte würden in aller Regel schnell verkauft, zumal da die Abnehmer der Löschantragstellerin über keine großen Lager verfügten. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe auch keine Produktbeschreibungen der Löschantragstellerin übernommen, sondern habe diese erst Europa-tauglich machen müssen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt habe rechtsirrig angenommen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke keine lauterer und leicht nachvollziehbaren Gründe gehabt habe, die Marke anzumelden. In zwei Fällen habe die Löschantragstellerin die Bezeichnungen von Produkten, die die M ... -Gruppe erfolgreich in Deutschland eingeführt hatte, als Marken angemeldet und die M ... -Gruppe abgemahnt. Dies betraf zum einen Sonnenblumenkerne mit dem transliterierten Namen „Zakroma“, deren Import eingestellt worden sei. Bei einem zweiten Produkt mit dem transliterierten Namen „Zhako“ musste das Label geändert werden.

Am 21. Januar 2016 habe der Inhaber der angegriffenen Marke den Exklusivliefervertrag mit dem ukrainischen Unternehmen zwecks Lieferung von Waren mit der angegriffenen Marke (transliteriert „Tschedro“) geschlossen. Dies sei der Tag vor der am 22. Januar 2016 anberaumten mündlichen Verhandlung im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens in der Sache „Zakroma“ gewesen. Am 18. Februar 2016 habe er dann unter Eindruck dieser markenrechtlichen Streitigkeit die hier gegenständliche Marke angemeldet. Er habe die Bezeichnung „Tschedro“ in kyrillischen Buchstaben rechtzeitig schützen wollen, um weitere Streitigkeiten mit der Löschantragstellerin zu vermeiden. Da der Vertrag ein Exklusivvertrag gewesen sei, habe er davon ausgehen können, dass es keine vertraglichen Beziehungen zu Dritten gebe. Auch habe er im Zeitpunkt der Markenmeldung andere nicht behindern, sondern lediglich seine Vertragsstellung absichern wollen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke führt weiter aus, ihm sei es nicht darum gegangen, den Vertrieb der Herstellerin in Deutschland nach eventueller Beendigung des exklusiven Liefervertrages zu stören. Vielmehr sei sein Ziel gewesen, für die Dauer seines Exklusivvertrages nicht durch Markenansprüche Dritter beeinträchtigt zu werden. Die ausländische Herstellerin habe keine Intention, eine Marke anzumelden, da sie den deutschen Markt nicht beliefere. Man habe sich deshalb darauf verständigt, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Marke

anmelden solle. Rein vorsorglich sei die Herstellerin darauf hingewiesen worden, dass an der angegriffenen Marke seitens ihres Inhabers oder anderer Unternehmen der M ... -Gruppe kein Interesse bestehe, wenn die Vertragsbeziehung beendet sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe folglich ausschließlich eigene berechnigte Interessen bei der Markenmeldung verfolgt.

Der in dem angegriffenen Beschluss angenommene Besitzstand nach § 12 MarkenG läge nicht vor, da die in Rede stehende Marke in Deutschland keine Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG gehabt habe. Hierfür sei die Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens notwendig, was jedoch nicht vorgelegt worden sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe vielmehr zum Zeitpunkt der Anmeldung einen eigenen schutzwürdigen Besitzstand gehabt, da er einen Exklusivliefervertrag abgeschlossen hatte, der ihm ein Anwartschaftsrecht auf die zukünftigen Importe und Gewinne verschafft habe. Tatsächlich habe das Unternehmen des Inhabers der angegriffenen Marke ausweislich der Artikelstatistik vom 12. Februar 2020 in den Jahren 2017 bis 2019 Umsätze mit der Marke in Höhe von jährlich ... Euro erzielt. Die Herstellerin habe ein Interesse daran gehabt, dass ihre Waren von den Unternehmen der M ... -Gruppe ungehindert von Markenansprüchen Dritter vertrieben werden können. Die Herstellerin sei zudem durch § 11 MarkenG umfassend geschützt, wenn es zum Streit käme. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe der Herstellerin angeboten, Mitinhaberin der Marke zu werden. Dieses Angebot habe sie nicht angenommen.

Auch weitere Unlauterkeitsmerkmale lägen nicht vor. Allein die Kenntnis einer Vorbenutzung reiche für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht aus. Es müssten weitere Umstände hinzutreten, welche die Markenmeldung als unlauter erscheinen lassen. Hieran fehle es hier. Vielmehr habe der Inhaber der angegriffenen Marke mit der Umsetzung des Exklusivliefervertrags einen sachlichen Grund für die Markenmeldung gehabt.

Aufgrund der eindeutigen Sach- und Rechtslage sollten der Löschantragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt werden. Der Erweiterung der Lösungsgründe werde nicht zugestimmt.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 30. Januar 2020 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen

sowie

der Löschantragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und

dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Ihrer Ansicht nach sei die Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe aufgrund der Konkurrenzsituation und der gerichtlichen Auseinandersetzungen Kenntnis von den betroffenen Produkten und der Verwendung durch die Löschantragstellerin gehabt. Die Herstellerin habe mehrmals den Vertragspartner gewechselt. Unerheblich sei, ob die Löschantragstellerin aktuell noch ihre Exklusivvertragspartnerin sei. Der Inhaber der angegriffenen Marke habe in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die Marke angemeldet. In den von ihm genannten Rechtsstreitigkeiten sei ausgeführt worden,

dass das Warenangebot der Löschantragstellerin genau beobachtet werde. Auch aufgrund der Marktpräsenz der M ... -Unternehmen sei davon auszugehen, dass der Vertrieb der Produkte bekannt gewesen sei. Es werde bestritten, dass zum Zeitpunkt der Markenmeldung im Februar 2016 keine Produkte der Herstellerin mehr im deutschen Handel gewesen seien. Die Markenmeldung habe auch nicht der eigenen Absicherung gedient, sondern darauf abgezielt, die Löschantragstellerin in ihrer Markttätigkeit zu behindern. Es werde auch bestritten, dass die Beschwerdeführerin die Produktbeschreibungen Europatauglich machen musste. Durch die jahrelange Verwendung als Unternehmenskennzeichen bestehe ein schutzwürdiger Besitzstand. Die Löschantragstellerin bestreitet allgemein die Ausführungen des Inhabers der angegriffenen Marke zur Marktmacht der M ... -Gruppe sowie zu den Gebräuchen von Staatsunternehmen. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zu Recht den Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung festgestellt. § 4 Nr. 2 MarkenG verlange eine solche nur innerhalb beteiligter Verkehrskreise. Die Einholung eines Gutachtens sei nicht zwingend erforderlich. Eine Zustimmung der Herstellerin zur Eintragung habe nicht vorgelegen. Der Inhaber der angegriffenen Marke behaupte dies auch nicht.

2014 seien mit der Kennzeichnung 26,5 t und 2015 17 t Waren vertrieben worden. Die Löschantragstellerin vertreibe entsprechenden Produkte noch. Die Behauptung, der Vertrag sei gekündigt worden, sei falsch. Das Vorliegen eines Exklusivvertrags sei nicht dargelegt worden. Eine Auferlegung von Kosten sei nicht angezeigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 5. April 2022 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden. Eine relevante Änderung der Rechtslage ergibt sich für den Streitfall hieraus jedoch nicht. Für den am 18. Juli 2016 gestellten Löschungsantrag ist gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 8 MarkenG die Vorschrift des § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage 2021, § 53 Rn. 105), so dass sich der davor eingelegte Löschungsantrag als auch der dagegen erhobene Widerspruch des Inhabers der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG a. F. bestimmt. Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Löschungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 2, § 53 Rn. 2).

2. Der nach § 54 Abs. 1 MarkenG a. F. zulässige Antrag auf Nichtigkeitsklärung vom 18. Juli 2016 wurde den Verfahrensbevollmächtigten des Inhabers der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 12. August 2016 zugestellt. Sie haben der Löschung mit am 22. August 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 18. August 2016, mithin innerhalb der 2-Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

3. Die Voraussetzungen für die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke im Anmeldezeitpunkt liegen nicht vor.

a) Bösgläubigkeit eines Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1025, 1034 ff.). Das Schutzhindernis soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Auflage 2020, Rn. 184). Ein Anmelder handelt nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar

ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS).

Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE; GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, 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 ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen, sich ein solcher aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. – S 100).

Die Annahme einer Bösgläubigkeit wegen Störung eines fremden Besitzstands setzt voraus, dass die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet worden ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1096). 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, handelt er nicht bösgläubig (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 48 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Ein solch berechtigtes Eigeninteresse liegt vor, wenn der Anmelder selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt und im Hinblick darauf deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 49 und 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BPatG GRUR 2010, 431, 434 - Flasche mit Grashalm; GRUR-RR 2012, 6, 8 - AKSARAY-Döner). Im Übrigen gilt grundsätzlich die Vermutung einer regelmäßig nicht bösgläubigen Anmeldung, deren Widerlegung im Einzelfall besondere Feststellungen der Bösgläubigkeit verlangt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1030, 1100).

b) Der Inhaber der angegriffenen Marke hatte zum Zeitpunkt der Markenanmeldung ein eigenes legitimes Interesse an der Nutzung der angegriffenen Marke.

Dieses ergab sich aus dem am 21. Januar 2016 geschlossenen Liefervertrag zwischen der ukrainischen Herstellerin O ... und der M ... GmbH, dessen Geschäftsführer der Inhaber der angegriffenen Marke bis zum 10. März 2021 war. Durch die Markenanmeldung wollte er den Vertrieb der aus der Ukraine gelieferten Waren in Deutschland absichern. Dieses Interesse bestand unabhängig davon, ob es sich bei dem Liefervertrag um einen Exklusivvertrag handelt, was bis zuletzt unter den Beteiligten streitig war. Die M ... GmbH hat auch tatsächlich nach der Anmeldung Produkte in Deutschland vertrieben, die unter das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke fallen und mit ihr gekennzeichnet waren. So wurde ausweislich der eingereichten Artikelstatistik vom 12. Februar 2020 mit Soßen und

Mayonnaisen ein Umsatz im Jahr 2017 in Höhe von ... EUR, im Jahr 2018 in Höhe von ... EUR und im Jahr 2019 in Höhe von ... EUR erzielt.

Die M ... -Gruppe und die Löschungsantragstellerin hatten vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Rechtsstreitigkeiten geführt. Sie betrafen Markenmeldungen der Löschungsantragstellerin, die eingereicht wurden, nachdem die M ... -Gruppe kurz zuvor Waren unter der jeweils angemeldeten Marke auf den Markt gebracht hatte. Aus diesen Marken ging die Löschungsantragstellerin dann gegen den Vertrieb der Waren durch die M ... -Gruppe vor. Um solchen Angriffen Dritter vorzubeugen, ist die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke ein sachgerechtes Mittel. Damit wurde bereits vor der Lieferung der Waren seitens des ukrainischen Herstellers deren Vertrieb in Deutschland markenrechtlich abgesichert. Dass die Markenmeldung im Zusammenhang mit dem Abschluss des Liefervertrags am 21. Januar 2016 stand, wird auch daran deutlich, dass sie am 18. Februar 2016, also bereits knapp einen Monat nach Vertragsunterzeichnung eingereicht worden ist.

Es liegen überdies keinerlei Hinweise vor, dass der Inhaber der angegriffenen Marke aus der Marke Ansprüche gegen die Löschungsantragstellerin oder Dritte geltend gemacht hat.

Ob der Inhaber der angegriffenen Marke bereits vor ihrer Anmeldung von dem Bestehen des Liefervertrags mit der Löschungsantragstellerin oder von dem Vertrieb mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Waren Kenntnis gehabt hat, kommt es vorliegend nicht an. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, so wird sein berechtigtes Interesse dadurch nicht in Frage gestellt. Mit der Markenmeldung wollte er vorrangig seine eigene Wettbewerbssituation fördern und nicht einen etwaigen Besitzstand der Löschungsantragstellerin oder des ukrainischen Lieferanten stören. Insofern kann auch nicht von einem zweckfremden Einsatz der angegriffenen Marke im Wettbewerbskampf ausgegangen werden, der

ebenfalls die Bösgläubigkeit des Markenanmelders begründen würde (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rn. 1105).

c) Weitere Fallgruppen einer bösgläubigen Markenanmeldung sind nicht erkennbar und auch nicht geltend gemacht worden.

4. Mit Schreiben vom 21. Juli 2016 hat die Löschantragstellerin nachträglich den Löschantrag erweitert und ergänzend geltend gemacht, dass die Marke entgegen §§ 3, 7, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG a. F. eingetragen worden sei.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bilden die einzelnen in §§ 3, 7 und 8 MarkenG enthaltenen Schutzvoraussetzungen bzw. Eintragungshindernisse jeweils eigene Streitgegenstände (zuletzt BGH GRUR 2020, 1089, 1090 Rn. 10 - Quadratische Schokoladenverpackung II). Die Zulässigkeit der Erweiterung des Löschantrags im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich deshalb nach den Bestimmungen der §§ 263 ff. ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53, Rn. 76). Eine Änderung oder Erweiterung des Löschantrags ist danach zulässig, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke einwilligt oder das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht sie für sachdienlich erachtet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in die Erweiterung des Löschantrags nicht eingewilligt.

Die Erweiterung ist auch nicht sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG. Durch sie würde völlig neuer Streitstoff eingeführt werden, der vorliegendes Verfahren umfassend verändern würde (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 43. Auflage, § 263, Rn. 9). Zudem haben zu den später eingeführten

Löschungsgründen weder die Löschantragstellerin selbst noch der Inhaber der angegriffenen Marke im Einzelnen Stellung genommen.

5. Für die von den Beteiligten beantragte Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Da der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bösgläubig war, entspricht es nicht der Billigkeit, ihm die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht oder des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt aufzuerlegen. Die gegenteilige auf § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützte Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4 in dem Beschluss vom 30. Januar 2020 war somit aufzuheben.

Auch die Erfolglosigkeit eines Löschantrags wegen Bösgläubigkeit ist kein Grund, der Löschantragstellerin die Kosten aufzuerlegen. Lediglich, wenn der Löschantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise eine Bestätigung gibt, sind die Kosten dem Löschantragsteller aufzuerlegen. Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor.

Es verbleibt somit bei der gesetzlichen Regelung, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

6. Die Gegenstandswertentscheidung in dem Beschluss vom 30. Januar 2020 wurde mit der Beschwerde nicht angegriffen, so dass hierüber nicht zu befinden war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.