



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/21

---

**(Aktenzeichen)**

An Verkündungs Statt

zugestellt am 9.

November 2023

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2019 112 664**  
**(hier: Nichtigkeitsverfahren S 89/20 Lösch)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und des Richters Staats, LL.M.Eur.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Am 27. September 2019 ist die Wortmarke

KETOSTIX

von der Beschwerdegegnerin angemeldet und am 1. November 2019 für nachfolgende Waren der Klassen 1, 3 und 5 eingetragen worden:

Klasse 1:

Chemisch behandelte Teststreifen, ausgenommen für medizinische Zwecke; Chemisch behandelte Teststreifen für die Kalibrierung von Laborgeräten; Chemische Erzeugnisse zum Testen von Schwimmbeckenwasser; Chemische Reagenzien für analytische Tests, außer für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Chemische Reagenzien für Diagnostiktests, außer für medizinische

oder veterinärmedizinische Zwecke; Chemisches lichtempfindliches Testpapier; Chemisches Testpapier; Chemische Testkits zur Bestimmung von Wassereigenschaften; Chemische Testreagenzien [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke]; Chemische Testreagenzien [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke] in Tablettenform für die Kupferprobe; Chemische Testreagenzien [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke] in Tablettenform für die Nitritprüfung; Chemische Testreagenzien für Chlor; Diagnosekits, bestehend aus Probenrezeptoren und -reagenzien zum Testen ausgewählter Bakterien; Genetische Identitätstests, bestehend aus Reagenzien; Mit Reagenzien getränkte Teststreifen zum Testen von Schwimmbeckenwasser; Reagenzien für analytische Tests [ausgenommen für medizinische oder tierärztliche Zwecke]; Reagenzien für diagnostische Tests [ausgenommen für medizinische oder tierärztliche Zwecke]; Reagenzien-Kits für die Durchführung des enzymgekoppelten Immunadsorptionstests [ELISA], nicht für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Reagenzstreifen [ausgenommen für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke]; Testpapier [chemisch]; Testreagenzien, ausgenommen für medizinische Zwecke; Testreagenzien für wissenschaftliche Zwecke; Universelle Reagenzien für automatisierte Testsysteme [Labor]; Universelle Reagenzien für automatisierte Testsysteme [wissenschaftlich];

Klasse 3:

Körperpflegemittel; Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Präparate für die Mundhygiene;

Klasse 5:

Arzneimittel; Arzneimittel und natürliche Heilmittel; Chemische Diagnostikreagenzien für medizinische Zwecke; Chemische Präparate für Bluttests für medizinische Zwecke; Chemische Testreagenzien [medizinische]; Chemische Testreagenzien [veterinärmedizinische]; Desinfektionsmittel; Diagnostikmittel; Diagnostikmittel für medizinische Zwecke; Diagnostikmittel und -materialien; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Hygienepräparate und -artikel; Medizinisch-diagnostische Teststreifen; Medizinische Diagnose-Reagenzien und -Tests zur Überprüfung von Körperflüssigkeiten; Pflaster; Pharmazeutische Arzneimittel; Pharmazeutische Erzeugnisse; Pharmazeutische Erzeugnisse in Streifenform; Radio-isotope Teststreifen für therapeutische oder diagnostische Zwecke; Reagenzien für diagnostische Tests [für veterinärmedizinische Zwecke]; Reagenzien für medizinische Gentests; Reagenzien für veterinärmedizinische Gentests; Reagenzien zur Verwendung in Diagnostetests für medizinische Zwecke; Teststreifen zur Messung des Blutzuckerspiegels; Verbandstoffe.

Am 28. April 2020 ist seitens der Löschantragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt worden, die Eintragung der Marke wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären und zu löschen.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 2020 übersandt worden, das ihr ausweislich des Empfangsbekennnisses am 7. Mai 2020 zugegangen ist. Mit Schreiben vom gleichen Tag, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt ebenfalls am 7. Mai 2020, hat sie der Löschung widersprochen.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 10. März 2021 wurde der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Wortmarke 30 2019 112 664 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass vom Benutzungswillen der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgegangen werden könne, da sie Ovulations- und Schwangerschaftsteststreifen auf der Plattform „Amazon“ vertreibe. Auf den Umfang der Benutzung komme es hierbei nicht an. Der geltend gemachte schutzwürdige Besitzstand der Löschungsantragstellerin an der Bezeichnung „KETOSTIX“ sei angesichts der eher geringen Umsätze fraglich. Zudem lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine zu missbilligende Störungsabsicht vor. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe davon ausgehen können, dass die Löschungsantragstellerin nach mehrfacher Verlängerung der Schutzdauer ihr Markenrecht und einen damit zusammenhängenden Besitzstand bewusst aufgegeben habe. Hierfür spreche auch, dass sie in der Vergangenheit bereits mehrere Marken mit dem Bestandteil „stix“ nicht mehr verlängert habe. Der unsubstantiierte Vortrag der Löschungsantragstellerin, es habe sich bei der unterlassenen Verlängerung um ein Versehen gehandelt, sei wenig plausibel, da sie eine erfahrene und zudem patentanwaltlich vertretene Inhaberin einer ganzen Reihe von Marken sei, der auch aufgrund des amtlichen Hinweises der drohende Ablauf der Schutzdauer ihrer Marke nicht verborgen geblieben sein könne. Die Kenntnis oder das Kennenmüssen des Umstands, dass ein Konkurrent seit langem ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Produkte benutze, begründe noch keine Störung des fremden Besitzstands im Falle der Eintragung des vorbenutzten Zeichens für einen anderen. Ebenso sei keine Behinderungsabsicht der Inhaberin der angegriffenen Marke erkennbar. Angesichts ihres naheliegenden Benutzungswillens könne ihr Vorgehen gegen Dritte nicht als rechtsmissbräuchlich angesehen werden, zumal sie die Löschungsantragstellerin selbst nicht angegriffen habe. Auf die Anmeldung des Zeichen 30 2020 005 388 „Urinstix“ seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke komme es nicht an, da sie erst etwa sechs Monate nach deren Anmeldung eingereicht worden sei.

Dagegen hat die Löschantragstellerin mit Schreiben vom 15. April 2021 Beschwerde erhoben. Sie macht geltend, sie sei der weltweit führende Anbieter von Medizinprodukten und Diagnostika im Bereich Diabetes sowie Rechtsnachfolgerin der Division B... der B... AG. Diese habe seit Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts unter der Bezeichnung „KETOSTIX“ Teststreifen zur Feststellung der Konzentration von Ketonen im Urin vertrieben. Seit 2016 hätten die Löschantragstellerin und ihre Tochtergesellschaften dieses Geschäft übernommen. Von 2010 bis 2020 seien Umsätze zwischen ...,- EUR und ...,- EUR in Deutschland erzielt worden. Die Löschantragstellerin sei bis zum 1. August 2018 Inhaberin der am 7. Juli 1958 angemeldeten und am 29. April 1959 für „Chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, und zwar für diagnostische Zwecke“ eingetragenen Marke 724 437 „KETOSTIX“ gewesen, deren Schutzdauer aufgrund eines Versehens nicht verlängert worden sei. In vielen anderen Ländern bestehe der Schutz seit über 55 Jahren fort. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags lediglich mit der Marke „MediVinius“ gekennzeichnete Ovulations- und Schwangerschaftsteststreifen über Amazon in geringem Umfang vertrieben. Sie verfüge über keinen eigenen Internetauftritt und gehe gegen den Vertrieb der originalen KETOSTIX-Produkte der Löschantragstellerin durch Händler, wie die Firma F... GmbH, auf der Handelsplattform Amazon vor. Auch eine Tochtergesellschaft der Löschantragstellerin, die A... GmbH, sei von ihr abgemahnt worden. Zudem habe sie auch das Zeichen „Urinstix“ (AktENZEICHEN: 30 2020 005 388.9) angemeldet, das mit der Wortmarke 724 600 „URISTIX“ der Löschantragstellerin nahezu identisch sei. Deren STIX-Markenserie, die überwiegend seit Jahrzehnten für ähnliche Produkte verwendet werde, sei der Inhaberin der angegriffenen Marke bekannt gewesen. Ihr Vorgehen sei darauf gerichtet, den unabhängig vom Registerrecht bestehenden schutzwürdigen inländischen Besitzstand der Löschantragstellerin zu stören, dieser den Gebrauch der Bezeichnung zu versperren und das Markenrecht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs einzusetzen, zumal es durch

sachliche Gründe nicht gedeckt sei. Es handele sich bei der Inhaberin der angegriffenen Marke um eine Art Briefkastenfirma in Zypern.

Die Löschungsantragstellerin beantragt:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 10. März 2021 wird aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2019 112 664 wird für nichtig erklärt und gelöscht.

Ergänzend regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu folgender Frage an:

„Liegt ein bösgläubiges Verhalten vor, wenn die Anmelderin wusste, dass die ältere Marke gelöscht worden ist, aber noch benutzt wird?“

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt vor, sie vertreibe bereits seit dem 20. Oktober 2019 unter dem Zeichen „KETOSTIX“ Teststreifen über Amazon. So seien von Dezember 2019 bis Juli 2021 367 bis 2008 Produkte verkauft worden. Es seien bereits verschiedene Marken der Löschungsantragstellerin mit dem Bestandteil „stix“ gelöscht worden. Es sei auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke abzustellen, so dass es auf die Anmeldung 30 2020 005 388.9 des Zeichens „Urinstix“ sowie auf den Erlass der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Hamburg nicht ankomme. Der Inhaberin der angegriffenen Marke sei die erloschene Markeneintragung der Löschungsantragstellerin bekannt gewesen.

Sie habe allerdings nicht gewusst, dass deren deutsche Tochtergesellschaft die Marke „KETOSTIX“ noch benutze. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe erst nach deren Eintragung ein damit gekennzeichnetes Produkt auf den Markt gebracht und Maßnahmen gegen das Anbieten von KETOSTIX-Produkten aus dem Hause der Löschungsantragstellerin über Amazon ergriffen. Sie vertreibe ihre Produkte ausschließlich über diese Plattform. Ein schutzwürdiger Besitzstand seitens der Löschungsantragstellerin bestehe nicht, da die Umsatzzahlen zu gering seien und das Markenrecht aufgegeben worden sei.

Mit Beschluss des Landgerichts Hamburg vom 20. Mai 2020 (Az. 312 O 114/20) wurde im Wege der einstweiligen Verfügung der Inhaberin der angegriffenen Marke untersagt, Ansprüche aus dieser wegen des Vertriebs von Urinstreifen geltend zu machen. Mit Urteil des Landgerichts Hamburg vom 22. Dezember 2020 (Az. 416 HKO 160/20) wurde die einstweilige Verfügung aufgehoben. Mit Urteil des Landgerichts Bochum vom 10. März 2021 (Az. I-13 O 86/20) wurde der Löschungsantragstellerin die Benutzung der angegriffenen Marke für Diagnosemittel untersagt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn aufgrund der Gesamtumstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke bei deren Anmeldung nicht bösgläubig war und demzufolge die Eintragung der angegriffenen Marke nicht gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zu löschen ist.



1. Die Voraussetzungen für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens liegen vor, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke dem ihr am 7. Mai 2020 zugestellten Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit am gleichen Tag, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG gemäß § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG widersprochen hat.

2. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 16 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 Rn. 10 - Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 - Ivadal). Ein Anmelder handelt dabei 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). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. 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 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder

sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann 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 Rn. 21 - AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74 - Shamrock III; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BPatG GRUR 2006, 1032 - E 2). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 - YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).

a) Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke lag ein Besitzstand der Löschantragstellerin vor.

Ein solcher muss im Inland oder im Ausland bei Hinzutreten besonderer inlandsbezogener Umstände bestehen und durch eine hinreichende Marktpräsenz sowie die daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung belegt sein (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1085 und 1094). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung, zu bestehenden Konkurrenzverhältnissen sowie Marktpositionen und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm).

(1) Die am 1. August 2018 gelöschte Marke 724 437 „KETOSTIX“ wurde bereits am 29. April 1959 in das beim Deutschen Patent und Markenamt geführte Markenregister für „Chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, und zwar für diagnostische Zwecke“ eingetragen. Sie gehörte nach mehreren Rechtsübergängen zuletzt der Löschantragstellerin, die 2016 nach der Übernahme der Division B... der B... AG durch die P... Holdings gegründet wurde (vgl. Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Mai 2021 und die dazugehörige Anlage B3). Wie sich weiterhin aus der eidesstattlichen Versicherung des „Global Financial Business Partner Diabetes Management Domain“ der Löschantragstellerin vom 30. April 2020 ergibt, hat die zur B...-Gruppe gehörende B... GmbH von 2010 bis 2017 Jahresnettoumsätze mit unter der Marke „KETOSTIX“ vertriebenen Teststreifen für die Feststellung der Konzentration von Ketonen im Urin zwischen ...,- EUR und ...,- EUR in der Bundesrepublik Deutschland erzielt (vgl. Anlage B7 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Mai 2021). Dass diese Marktpräsenz zunächst von der B... AG und seit 2016 durch die Löschantragstellerin beziehungsweise deren deutsche Vertriebsgesellschaft,

die A... GmbH aufgebaut wurde, schadet dabei nicht. Denn mit der Übertragung der Markenrechte ist auch der durch die geschäftliche Betätigung der B... AG und ihrer Ausgründungen entstandene markenmäßige Besitzstand auf die Löschungsantragstellerin übergegangen. Diesen Besitzstand hat Letztgenannte ausweislich der eidesstattlichen Versicherung der Leiterin „Corporate Finance & Controlling DACH“ der A... GmbH vom 28. April 2020 durch eigene Vertriebsmaßnahmen erhalten. Aus ihr geht hervor, dass von 2017 bis 2020 Jahresnettoumsätze zwischen ...,- EUR und ...,- EUR mit dem Verkauf von mit „KETOSTIX“ gekennzeichneten Teststreifen zur Harnanalyse erwirtschaftet worden sind (vgl. Anlage B6 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 12. Mai 2021).

(2) Dieser Besitzstand ist durch das Ende der Schutzdauer der Marke 724 437 am 31. Juli 2018 nicht erloschen. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (a. F.), die gemäß § 159 Abs. 2 MarkenG vorliegend zur Anwendung kommt, wäre es möglich gewesen, die Verlängerungsgebühr mit dem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf des sechsten Monats nach Fälligkeit am 31. Juli 2018 (§ 159 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 3 Abs. 2 Satz 1 PatKostG a. F., § 159 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 47 Abs. 1 MarkenG a. F.), also bis zum 31. Januar 2019 zu zahlen. In diese Nachfrist hätte die Löschungsantragstellerin gemäß § 91 Abs. 5 MarkenG bis zum 31. Januar 2020 wieder eingesetzt werden können (vgl. hierzu auch BPatG 27 W (pat) 44/17 - rockamora). Insofern bestand zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke 30 2019 112 664 am 27. September 2019 die Möglichkeit, dass die Marke 724 437 infolge Verlängerung ihrer Schutzdauer ab dem 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2028 in Kraft gewesen wäre. Die Löschung ihrer Eintragung infolge des förmlichen Ablaufs ihrer Schutzdauer hat deshalb nicht gleichzeitig die Beendigung des mit ihr verbundenen Besitzstands zur Folge. Im Übrigen ist bereits in der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen worden, dass das Zeichen

„KETOSTIX“ - unabhängig von Groß- oder Kleinschreibung - auch Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke erlangt haben kann.

(3) Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke das Bestehen eines Besitzstandes mit dem Hinweis in Zweifel zu ziehen versucht hat, dass es sich bei den Teststreifen der Löschantragstellerin um ein Produkt von untergeordneter Bedeutung handele, folgt dem der Senat nicht. Die in oben genannten eidesstattlichen Versicherungen ausgewiesenen Umsätze lassen unter Zugrundelegung der Verkaufspreise im Internet auf im fünfstelligen Bereich liegende Stückzahlen schließen. Im Übrigen entsprechen sie den verkauften Einheiten, auf die sich die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst zur Begründung einer intensiven Benutzung ihrer eigenen Marke stützt (vgl. Ziffer I., 5. des Schriftsatzes der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 25. November 2021 und eidesstattliche Versicherung von Herrn M... in seiner Funktion als Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 21. Dezember 2020 als Anlage B30 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Mai 2021).

(4) Auf die Frage, ob die Löschantragstellerin auf Grund ihrer am Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke in 29 Ländern bestehenden Markenrechte auch über einen ausländischen Besitzstand mit Inlandsbezug verfügt hat, kommt es somit nicht an.

b) Die Anmeldung der angegriffenen Marke ist auch in Kenntnis dieses Besitzstandes erfolgt. Soweit juristische Personen Marken anmelden, sind für das subjektive Element der Bösgläubigkeit die Position und Motivation der für solche Unternehmen vertretungsberechtigt handelnden natürlichen Personen maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1037). Insofern muss sich die

BN BlackNugget Ltd. die Kenntnis respektive die Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme sowie eventuell bestehende weitere Absichten ihres Geschäftsführers M... analog § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen. Auf dessen Kenntnis des Besitzstands der Löschantragstellerin kann aufgrund der in den eingereichten Schriftsätzen geschilderten Tatsachen geschlossen werden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar in ihrem Schriftsatz vom 25. November 2021 unter Ziffer I., 2. vorgetragen, der konkrete Umfang der Geschäftstätigkeit der Löschantragstellerin sei ihr nicht bekannt gewesen. Dem steht jedoch die Aussage in der bereits oben angesprochenen eidesstattlichen Versicherung von Herrn M... vom 21. Dezember 2020 gegenüber, nach der das medizinische Produkte, insbesondere Schwangerschaftstests umfassende Geschäftsfeld der Inhaberin der angegriffenen Marke um Teststreifen für Ketose erweitert werden sollte. Wie sich weiterhin in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, betätigt sich die Inhaberin der angegriffenen Marke auf der Handelsplattform „Amazon“ als eine Art Trendscout. Sie versucht, stark nachgefragte Produkte - gleich welcher Art - zu ermitteln, um sie dann ihrerseits im Wege des Dropshippings, also ohne eigene Vorratshaltung anzubieten. Für die hierfür erforderliche Produktrecherche ist die Kenntnis des Marktumfelds indes unerlässlich. Des Weiteren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke unter Ziffer II., 3. ihres Schriftsatzes vom 25. November 2021 ausgeführt, dass ihr die Nichtverlängerung der Schutzdauer der Marke 724 437 bekannt gewesen sei. Zudem habe sie den fortbestehenden Handel mit Produkten der Löschantragstellerin auf der Handelsplattform „Amazon“ für einen bloßen Abverkauf von noch vorhandenen restlichen Waren gehalten. Damit ist davon auszugehen, dass ihrem Geschäftsführer das Marktgeschehen im Allgemeinen und die Geschäftstätigkeit der Löschantragstellerin im Besonderen zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bekannt war.

c) Es liegt auch ein objektiver Eingriff in den Besitzstand der Löschantragstellerin vor. Dies ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine mit der Marke 724 437 übereinstimmende Marke angemeldet hat, deren Warenverzeichnis darüber hinaus die Produkte der Marke 724 437 umfasst.

d) Die angegriffene Marke ist jedoch nicht mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes der Löschantragstellerin angemeldet worden.

Vorliegend kann nicht festgestellt werden, dass bei objektiver Würdigung aller Umstände die Anmeldung der angegriffenen Marke in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Löschantragstellerin und nicht auf die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation der Inhaberin der angegriffenen Marke gerichtet war (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm).

(1) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese zum Aufbau einer eigenen Produktlinie für Teststreifen für Ketose und damit nicht in unlauterer Weise angemeldet. Sie hat durch Vorlage entsprechender Auszüge aus Angeboten auf der Handelsplattform „Amazon“ überzeugend dargelegt, dass sie umgehend nach Anmeldung ihrer Marke am 27. September 2019 deren Nutzung aufgenommen hat. So ist der Anlage AG 1 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. August 2020 zu entnehmen, dass seit dem 20. Oktober 2019, also bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke am 1. November 2019 Ketose Teststreifen in Packungen zu jeweils 100 Stück, auf denen die Marke „KETOSTIX“ aufgedruckt ist, unter der ASIN (Amazon Standard Identification Number) „B07ZDBMDX5“ über die Handelsplattform „Amazon“ verkauft werden. Entsprechende Packungen mit jeweils 50 Stück werden dort ausweislich der Anlage AG 2 zum Schriftsatz der

Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. August 2020 unter der ASIN „B07ZDBQVQF“ seit dem 12. Januar 2020 angeboten. Zwar wird von „Amazon“ in der Rubrik „Produktinformation“ als Hersteller „M1...“ angegeben. Dieser Name befindet sich ebenfalls deutlich sichtbar oberhalb der Marke „KETOSTIX“ auf den Produktverpackungen. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Marke, als deren Inhaberin die Beschwerdegegnerin bis zum 15. Juli 2020 im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen war und die auf einen Dritten übertragen wurde. Insofern ist davon auszugehen, dass es sich bei „M1...“ um eine Erstkennzeichnung und nicht - wie auf der Handelsplattform „Amazon“ vermerkt - um eine Herstellerangabe handelt. Im Übrigen ist - selbst wenn die besagten Ketose Teststreifen bereits im Laufe des Jahres 2020 nicht (mehr) von der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst hergestellt oder vertrieben worden sein sollten - davon auszugehen, dass die Benutzung ihrer Marke mit ihrer Zustimmung erfolgte.

Der von der Löschantragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 1. September 2020 vorgebrachte Einwand, die Anlagen AG 1 und AG 2 zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. August 2020 ließen offen, ob es bis zum 6. Juli 2020 Produkte gegeben habe, die hätten verkauft werden können, greift nicht durch. Zum einen ist dieses Vorbringen nicht substantiiert und wird durch keinerlei Belege gestützt. Zum anderen können Lieferengpässe die Benutzung der angegriffenen Marke ab dem 20. Oktober 2019 bzw. 12. Januar 2020 nicht in Frage stellen, da sie ausweislich der Aktenlage allenfalls vorübergehender Natur waren und die Präsentation der mit „KETOSTIX“ gekennzeichneten Produkte in „Amazon“ nicht ausschließen.

(2) Weiterhin versichert ihr Geschäftsführer eidesstattlich, bereits ab dem 25. Oktober 2019 bis zum 21. Dezember 2021 eine fünfstellige Anzahl an Bestellungen für mit der Marke gekennzeichnete Teststreifen für Ketose erhalten und einen sechsstelligen Umsatz mit ihnen erzielt zu haben (vgl. eidesstattliche



Versicherung von Herrn M... vom 21. Dezember 2020 als Anlage B30 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 12. Mai 2021). Erste Verkäufe über die Handelsplattform „Amazon“ hätten ab dem 5. Dezember 2019 bis zum 14. April 2020 stattgefunden. Danach sei der Verkauf wegen eines Lieferengpasses ausgesetzt und am 28. April 2020 wiederaufgenommen worden. Die Löschantragstellerin ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, dass KETOSTIX-Produkte der Inhaberin der angegriffenen Marke am 24. April 2020 und am 22. Juni 2020 über die Plattform „Amazon“ nicht abrufbar gewesen seien, mithin die angegriffene Marke nicht benutzt worden sei. Sie hat jedoch ihrem Schriftsatz vom 17. April 2020 Darstellungen von Produkten der Inhaberin der angegriffenen Marke beigefügt, die denen mit der bereits erwähnten ASIN „B07ZDBMDX5“ entsprechen (vgl. Anlage AS 11 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 6. Juli 2020). Damit belegt die Löschantragstellerin selbst, dass mit der Marke „KETOSTIX“ gekennzeichnete Produkte der Inhaberin der angegriffenen Marke mindestens bis zum 17. April 2020 auf der Handelsplattform „Amazon“ abrufbar gewesen waren. Soweit sie hierzu zuletzt vorgetragen hat, bei den Produktabbildungen handele es sich wegen zweier gekreuzter Streifen um eine Grafik, die dem Warnhinweis von „Amazon“ beigefügt gewesen sei, und nicht um Darstellungen der Waren der Inhaberin der angegriffenen Marke, ist dies nicht überzeugend. Zum einen ist nicht nachvollziehbar, woraus die Löschantragstellerin ableiten will, die Darstellung zeige zwei gekreuzte Streifen. Zum anderen ergibt sich aus dem ebenfalls in der Anlage AS 11 zum Schriftsatz der Löschantragstellerin vom 6. Juli 2020 enthaltenen Warnhinweis von „Amazon“ in keiner Weise, dass ihm die besagten Produktabbildungen beigefügt waren. In ihm werden das geltend gemachte Markenrecht durch die Registernummer sowie das verletzende Produkt durch die ASIN eindeutig benannt. Er enthält demgegenüber keinen Hinweis auf einen Anhang, insbesondere mit einer Grafik.

Dass das Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke am 24. April 2020 über „Amazon“ nicht abrufbar gewesen ist, steht in Übereinstimmung mit der eidesstattlichen Versicherung von Herrn M... vom 21. Dezember 2020, nach der vom 15. bis 27. April 2020 keine Verkäufe erfolgten.

Nicht aufklärbar bleibt damit letztlich nur, ob mit „KETOSTIX“ gekennzeichnete Produkte der Inhaberin der angegriffenen Marke am 22. Juni 2020 über „Amazon“ abrufbar waren. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte, so würde es sich um eine äußerst kurze Unterbrechung handeln, die im Vergleich zum Zeitraum, in dem die angegriffene Marke benutzt worden ist, kaum ins Gewicht fällt.

(3) Gegen eine Absicht der Inhaberin der angegriffenen Marke, den Besitzstand der Löschantragstellerin zu stören oder gar die mit der angegriffenen Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen, spricht auch, dass sie ausweislich der eidesstattlichen Versicherung vom 21. Dezember 2020 zwar die Marke 724 437, aber nicht die Umstände, die zur Nichtverlängerung ihrer Schutzdauer geführt haben, kannte. Hierbei ist ergänzend in Betracht zu ziehen, dass die bereits am 29. April 1959 erfolgte Eintragung und die mehrfachen Verlängerungen nahelegen, die Schutzdauer sei wegen Wegfalls des Interesses der Löschantragstellerin als ehemalige Rechtsinhaberin am Erhalt der Marke 724 437 am 31. Juli 2018 abgelaufen. Von der Inhaberin der angegriffenen Marke konnte nicht erwartet werden, vor der Anmeldung ihrer Marke am 27. September 2019, die zudem über ein Jahr nach dem Ende der Schutzdauer der Marke 724 437 erfolgte, weitergehende Überlegungen zu den Gründen für die Aufgabe des Markenrechts anzustellen, geschweige denn von einem Versehen auf Seiten der Löschantragstellerin auszugehen. Sie durfte vielmehr annehmen, dass die Löschantragstellerin das Interesse an der weiteren Nutzung der Kennzeichnung „KETOSTIX“ verloren habe. Folglich kann auch nicht angenommen werden, sie habe bewusst den Fehler, der zum Erlöschen der Marke 724 437 der Löschantragstellerin geführt hat, zu ihren eigenen Gunsten ausgenutzt.

(4) Das Vorgehen der Inhaberin der angegriffenen Marke nach deren Eintragung lässt ebenfalls nicht darauf schließen, sie habe mit der Anmeldung vorrangig die Störung des Besitzstands der Löschantragstellerin oder den zweckfremden Einsatz ihrer Marke als Mittel im Wettbewerbskampf bezweckt. Ausweislich der Aktenlage ist sie Anfang 2020 nur gegen die F... GmbH aus der angegriffenen Marke vorgegangen, die Produkte der Löschantragstellerin unter der Marke „KETOSTIX“ auf der Verkaufsplattform „Amazon“ angeboten hatte. Hierbei handelte die Inhaberin der angegriffenen Marke jedoch im Rahmen des ihr aufgrund der Markeneintragung zustehenden Ausschließlichkeitsrechts. Ihr Verhalten ist umso nachvollziehbarer, weil sie - unwidersprochen - den Amazon-Marketplace als einzigen Vertriebskanal nutzt und damit in besonderem Maße darauf angewiesen ist, ihn von verwechselbaren Produktkennzeichnungen frei zu halten. Ebenso unwidersprochen hat sie ihr Recht auf Unterlassung nur hinsichtlich dieses Vertriebskanals ausgeübt.

Das Vorbringen der Löschantragstellerin, die Inhaberin der angegriffenen Marke sei gegen den Vertrieb der originalen „KETOSTIX“-Produkte durch Händler auf der Handelsplattform „Amazon“ vorgegangen, erweckt den Eindruck, als sei dies mehrfach geschehen. Sie hat aber keine weiteren Fälle konkret aufgezeigt. All das spricht dafür, dass die Absicht der Inhaberin der angegriffenen Marke von vornherein in erster Linie auf die Förderung des eigenen und nicht auf die Verhinderung fremden Wettbewerbs gerichtet war.

e) Bei der angegriffenen Marke handelt es sich auch nicht um eine Spekulationsmarke, d. h. eine Marke, die allein mit dem Ziel geschützt werden soll, um gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1064). Diese Annahme stützende Tatsachen sind nicht vorgetragen worden und auch nicht ersichtlich. Insbesondere fehlt es - wie bereits oben ausgeführt - an einem ausgeprägten

Abmahnverhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke, das für die Bösgläubigkeit sprechen könnte. Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke der Eintragung der später durch die Löschantragstellerin angemeldeten, mit ihrer Marke übereinstimmenden Marke 30 2020 107 410 widersprochen hat, kann nicht zur Begründung unlauterer Absichten herangezogen werden. Ein solches Vorgehen ist sachlich geboten, um ihr älteres Markenrecht zu verteidigen.

Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die zur Annahme berechtigen, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe diese einzig zu dem Zweck angemeldet, sie der Löschantragstellerin zum Kauf anzubieten. Aus Sicht der Inhaberin der angegriffenen Marke macht ein Kaufangebot keinen Sinn, wenn sie davon ausgehen musste, die Löschantragstellerin habe die Marke wegen Interessenwegfalls gerade erst aufgegeben. Auch die späteren Verhandlungen der Beteiligten über einen möglichen Kaufpreis legen keine Verkaufsabsicht der Inhaberin der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nahe. Zum einen gingen die entsprechenden Initiativen von der Löschantragstellerin aus. Zum anderen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke alle Kaufangebote abgelehnt und selber keine unterbreitet.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, so dass es bei der Kostenregelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Die gestellte Frage ist durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs bereits dahingehend geklärt, dass die Anmeldung einer Marke in Kenntnis deren Benutzung durch einen Dritten nicht von vornherein bösgläubig ist (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 40 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 8 Rn. 1074). Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Besitzstand durch eine erworbene und später gelöschte Registermarke (ergänzend) geschützt war oder ob ein derartiger formaler Kennzeichenschutz nie bestanden hat. Damit bedarf es weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG handelt es sich vorliegend nicht.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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.