



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 32/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2014 043 899**

**(hier: Lösungsverfahren S 179/17 Lösch)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke DE 30 2014 043 899 „New Mountains“ ist am 9. April 2014 von der Beschwerdegegnerin angemeldet und am 27. Juni 2014 für sie in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

- 21 Becher; Eimer; Flaschen; Grillständer; Insektenfallen; Isolierflaschen; Isoliergefäße für Getränke; Kochtöpfe; Schalen; Schüsseln; Taschenflaschen; Tassen; Teller; Töpfe; Trinkgefäße; Trinkflaschen;
  
- 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen des Einzelhandels auch über das Internet in den Bereichen Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, Uhren und Schmuckwaren, Täschnerwaren und Sattlerwaren,

Einrichtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen, Bekleidungsartikel, Schuhe und Textilwaren, Spielwaren, Sportwaren, Lebensmittel und Getränke, landschaftliche Erzeugnisse, gartenwirtschaftliche Erzeugnisse und fortwirtschaftliche Erzeugnisse; Unternehmungsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung für Franchising-Konzepte; Veranstaltung von Messen;

- 41 Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; Betrieb von Sportanlagen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Dienstleistungen eines Fitness-Studios; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Gymnastikunterricht; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Schulung; Training; Turnunterricht; Veranstaltung sportlicher Wettkämpfe; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

Im Zusammenhang mit der Entstehung dieser Marke gab es verschiedene Absprachen und Schriftwechsel der Beteiligten, nachdem der Beschwerdeführer sich wegen eines nötigen Namenswechsels für seine Fitness-Studios an die Beschwerdegegnerin gewandt hatte. Mit E-Mail vom 15. September 2014 schlug der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin unter anderem vor, die ausstehenden Rechnungen auf einmal zu bezahlen, wenn die Prüfung des Vertragsentwurfs durch seinen Anwalt wegen einer beabsichtigten hälftigen Beteiligung an der Marke abgeschlossen sei. Daraufhin erhielt er per E-Mail vom 20. Oktober 2014 den Entwurf (MI 1) einer Markennutzungs- und Teilübertragungsvereinbarung zur Prüfung durch seinen Anwalt und mit der Bitte, sie im Lichte der beabsichtigten Zusammenarbeit und späteren Lizenzierung der Marke „New Mountains“ zu lesen. In diesem Vereinbarungsentwurf ist vorgesehen, die für die Beschwerdegegnerin eingetragene Wortmarke gegen Vergütung zum Teil auf den Beschwerdeführer zu übertragen. Der Anwalt des Beschwerdeführers teilte sein Prüfungsergebnis mit Schreiben vom 1. April 2015 (MI 3) mit, woraufhin die Beteiligten weiterverhandelten und die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer im März 2016 den Entwurf eines

Grundlagen- und Gründungsvertrages der N... GbR (MI 4) als Ergebnis der Verabredungen übermittelt. Hier war entsprechend den Prüfungsergebnissen des Anwalts des Beschwerdeführers vorgesehen, die Marke auf ein gemeinsames Unternehmen zu übertragen, die sodann gegen eine Vergütung auch von dem Beschwerdeführer für seine bestehenden drei und gegebenenfalls ein weiteres Fitnessstudio benutzt werden durfte. Der Beschwerdeführer unterschrieb diesen Entwurf erst im März 2017 unter Rückdatierung auf das Vorjahr, woraufhin die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 11. April 2017 (MI 5) die verspätete Annahme zurückwies und mangelndes Interesse an weiterer Zusammenarbeit mitteilte.

Mit am 12. Oktober 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Antrag hat der Beschwerdeführer die vollständige Löschung der obengenannten Marke begehrt und angekreuzt, die Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. eingetragen worden.

Er behauptet, er habe vor der Markenmeldung die Beschwerdegegnerin, eine Werbeagentur, mit der Entwicklung eines neuen Markennamens für seine Fitnessstudios beauftragt, weil er selbst wegen Ablaufs von Lizenzen seinen Geschäftsnamen ändern müsse. Daraufhin habe die Beschwerdegegnerin ein Kreativkonzept entwickelt und Namen vorgeschlagen, von denen habe er sich für den Namen „New Mountains“ entschieden. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer unstreitig 5 Abschlagsrechnungen für eine Logoentwicklung für den Fitnessclub in M... bezahlt und eine Weiterberechnung für grafische Fremdarbeiten. Erst später habe er erfahren, dass die Beschwerdegegnerin die für ihn entwickelte Marke heimlich für sich angemeldet habe.

Die Antragsgegnerin als Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Löschung mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 rechtzeitig widersprochen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 15. März 2019 den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke zurückgewiesen. Zur Begründung hat es unter Würdigung der vorgelegten Unterlagen ausgeführt, dass nicht hinreichend feststellbar sei, dass die Beschwerdegegnerin bei der Begründung des formalen Markenrechts Ziele verfolgt habe, die sittlich keine Billigung finden könnten, und daher Bösgläubigkeit nicht festgestellt werden könne.

Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde vom 17.04.2019. Zur Begründung bezieht er sich auf seine Schriftsätze an die Markenabteilung vom 28.09.2018 und 31.01.2019. Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15.03.2019 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Wortmarke DE 30 2014 043 899 für nichtig zu erklären und zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass die Beteiligten eine Zusammenarbeit auf Basis der von der Beschwerdegegnerin entwickelten Marke geplant hätten, deren Umsetzung im Rahmen einer beschränkten Lizenz bezogen auf die Dienstleistungen von Fitnessclubs lokal begrenzt hätte erfolgen sollen. Hierzu sei es mangels Abschlusses der jeweils ins Auge gefassten Vereinbarungen nicht gekommen. Die vollständige Übertragung der Marke an den Beschwerdeführer sei nie beabsichtigt gewesen.

Wegen der näheren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht mit zutreffenden Erwägungen den Löschungsantrag zurückgewiesen hat.

Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Löschungsantrag ausweislich des Empfangsbekennnisses am 27.11.2017 zugestellt worden. Sie hat der Löschung mit Schriftsatz vom 18.01.2018 innerhalb der Zweimonatsfrist widersprochen, weshalb das Löschungsverfahren durchzuführen war.

Die Eintragung der Wortmarke war allerdings nicht für nichtig zu erklären und zu löschen, da der Beschwerdeführer nicht hinreichend substantiiert dargetan hat, dass die Markenanmeldung durch die Beschwerdegegnerin aus unlauteren Motiven heraus erfolgt ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG neue Fassung, Nr. 10 alte Fassung).

Mit der Markenabteilung kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke in der Absicht angemeldet hätte, sie zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen.

Im Gegenteil ergibt sich aus dem unstreitigen Inhalt der vorgelegten Unterlagen, dass die Markenanmeldung durch die Beschwerdegegnerin dem Interesse beider Beteiligten damals entsprochen hat. Anders kann der Inhalt der ursprünglich angeordneten Markennutzungs- und Teilübertragungsvereinbarung und auch des auf der Prüfung des Anwalts des Beschwerdeführers beruhenden Grundlagen- und Gründungsvertrags einer N... GbR, die die gemeinschaftlich ins Auge gefasste Zusammenarbeit wie von der Beschwerdegegnerin vortragen skizziert, nicht verstanden werden. Aus diesen Unterlagen ergibt sich, wie auch die Beschwerdegegnerin zutreffend dargelegt hat, dass beiden Beteiligten die Anmeldung der Marke durch die Beschwerdegegnerin bekannt und recht war und

weiter Verabredungen getroffen werden sollten, aufgrund derer dem Beschwerdeführer die Nutzung der Marke für seine bestehenden drei Fitness- und Wellnessstudios und ggfs. ein weiteres in einem lokal begrenzten Umfang gestattet werden sollte.

Gegen den eindeutigen Inhalt der unstreitig im Detail verhandelten, in Aussicht genommenen Vereinbarungen hat der Beschwerdeführer nicht erheblich und mit Substanz sowie Beweisantritt versehen vorgetragen. Die schlichte Behauptung, das Vorgehen der Beschwerdegegnerin sei heimlich und abredewidrig erfolgt, ist durch den unstreitigen Inhalt der Vereinbarungsentwürfe widerlegt. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die initiale Entwicklung der Marke auf einer Anfrage des Beschwerdeführers bei der Markeninhaberin zurückzuführen ist, wie dieser behauptet, oder ob die Markeninhaberin die Marke, wie es für eine Werbeagentur nicht fernliegend ist, im eigenen Interesse entwickelt und dem Beschwerdeführer eine Mitnutzung angeboten hat. Denn, dass in der weiteren Entwicklung nach April 2016 eine Zusammenarbeit, wie sie in den Vereinbarungsentwürfen beschrieben ist, die Inhaberschaft der Marke der Beschwerdegegnerin vorgesehen hat, belegt der mit Einverständnis des Beschwerdeführers entwickelte Vertragsentwurf, den dieser zu spät annehmen wollte, was die Beschwerdegegnerin zu Recht zurückwies.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

## **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die 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