



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 6/19

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17.03.2022

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 041 123

(hier: Lösungsverfahren S 208/17 Lösch)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Posselt

beschlossen:

Die Kosten des gesamten Verfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke 30 2014 041 123

trackimo
you are there. ▼

wurde am 8. Oktober 2014 angemeldet und am 14. Januar 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: GPS-Geräte

Klasse 39; GPS-Navigationsdienstleistungen

Klasse 42: Erstellung von GPS-Karten“.

Mit Eingabe vom 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung dieser Marke beantragt, da die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei.

Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17. Januar 2018, das sie am 26. Januar 2018 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit Schreiben vom 19. März 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 20. März 2018, widersprochen.

Bei der Antragstellerin handelt es sich um eine im Herbst 2013 gegründete Firma, die u.a. ein von ihrem Geschäftsführer, Herrn B..., und einem Partner entwickeltes „Trackimo“-Gerät“ (GPS-Tracker) zur Standortermittlung von Sachen, Tieren oder Personen nebst zugehöriger Spezial-Software vertreibt. In Vorbereitung dieser Geschäftstätigkeit wurde bereits Ende 2012 die Internet-Domain „www.trackimo.com“ angemeldet, welche heute die gesamte Systemtechnologie enthält, um den Standort des einzelnen Tracking-Geräts zu ermitteln und einem auf „www.trackimo.com“ angemeldeten Nutzer für sein Gerät mitzuteilen.

Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang am 26. August 2013 die - zum



angegriffenen Zeichen identische - US-Wort-/Bildmarke für die internationale Markenklasse 09 und die US Markenklassen 21, 23, 26, 36 und 38, dabei u.a. für „GPS-tracking devices“, in den USA angemeldet. Die Anmeldung der US-Marke wurde am 9. September 2014 veröffentlicht, die Eintragung erfolgte unter der Registration Number 4643443 am 25. November 2014.

Ferner hat die Antragstellerin am 30. Juli 2015 die zwischenzeitlich wieder gelöschte Unions-Wortmarke 014426159 TRACKIMO ALWAYS THERE unter anderem für GPS-Verfolgungsgeräte angemeldet.

Am 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin den verfahrensgegenständlichen

Löschungsantrag gestellt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass sie bereits vor Anmeldung auf dem deutschen Markt mit den GPS-Geräten aktiv gewesen sei. Dabei habe der heutige Geschäftsführer der Antragsgegnerin schon Mitte des Jahres 2014 Kontakt zu dem für Deutschland zuständigen Distributor (Vertriebsunternehmen) der Antragstellerin gehabt. Er habe angefragt, ob er Vertriebspartner des Distributors werden könne. In diesem Zusammenhang sei er sodann auf Vermittlung des Distributors am 19. August 2014 mit dem Geschäftsführer der Antragstellerin zusammengetroffen. Als sich hieraus nichts ergeben habe, habe die Antragsgegnerin nur wenige Wochen später am 8. Oktober 2014 mit der angegriffenen Wort-Bildmarke ein Zeichen angemeldet, das bis ins Detail identisch zu der US-amerikanischen Marke der Antragstellerin sei. Weiterhin habe Sie auch für ihren am 14. September 2014 angemeldeten Internetauftritt „www.trackimo.info“ (bzw. „www.trackimo.de“) die Internetseite „www.trackimo.com“ der Antragsgegnerin bis ins Detail nachgeahmt und mehrere „ihrer“ Internetseiten de facto mit den Internetseiten der Beschwerdeführerin auf „www.trackimo.com“ verlinkt.

Mit Anmeldung der Marke habe die Antragsgegnerin daher bösgläubig den durch die geschäftlichen Aktivitäten begründeten schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin gestört. Ferner sei die Anmeldung der Antragsgegnerin offensichtlich als Reaktion darauf erfolgt, dass ihr Vorhaben, selbst Vertriebspartnerin der Antragstellerin zu werden, gescheitert sei, verbunden mit der Absicht, den Vertrieb der Trackimo-Geräte der Antragstellerin speziell im deutschen Markt zu stören. Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei daher offensichtlich in Behinderungsabsicht geschehen.

Die Antragsgegnerin ist dem Löschungsantrag entgegengetreten und hat im Verfahren vor der Markenabteilung geltend gemacht, dass die Antragstellerin in Deutschland keinen schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung erworben habe, da sie hier nie aktiv geworden sei.

Die Antragsgegnerin habe im Anmeldezeitpunkt auch nicht darum gewusst oder wissen müssen, dass die Antragstellerin die Absicht hatte, in absehbarer Zeit ihre Marke auch im Inland einzusetzen. Den Vertriebsvertrag vom 20. September 2013 habe sie nicht gekannt.

Der Vortrag der Antragstellerin zu angeblichen Geschäftskontakten zur Antragsgegnerin stütze sich auf Unterstellungen. Die Antragsgegnerin habe noch nie, und zwar weder durch ihren heutigen noch durch den damaligen Geschäftsführer, Veranlassung gehabt, sich der Antragstellerin als Distributorin anzudienen. Dies sei schon deshalb nicht nötig gewesen, weil die Antragsgegnerin GPS-Tracker mit proprietärer Software selbst erfolgreich vermarktet habe. Diesbezügliche Geschäftskontakte würden daher klar bestritten und seien auch von der Antragstellerin nicht belegbar.

Erst lange nach Anmeldung der angegriffenen Marke seien von der Antragstellerin Distributoren für den Vertrieb ihrer Tracker in Europa angesprochen worden.

Mit Beschluss vom 19. November 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Löschung der angegriffenen Wort-/Bildmarke zurückgewiesen, da die Antragsgegnerin bei der Markenmeldung nicht bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei. Es sei zwar davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin, vertreten durch ihren Geschäftsführer, bei Markenmeldung darum gewusst habe, dass sie eine zu der US-amerikanischen Marke der Antragstellerin identische Marke anmeldete. Zum einen habe ihr Geschäftsführer unmittelbar vor der Markenmeldung direkten Kontakt mit der Antragstellerin gehabt. Zum anderen stimme die angegriffene Marke in ihrer Ausgestaltung bis ins Detail mit der zumindest für die USA genutzten US-Marke der Antragstellerin überein. Die Antragsgegnerin habe die Kenntnis von der Marke der Antragstellerin auch nicht in Abrede gestellt.

Es sei jedoch nicht ausreichend dargetan und belegt, dass die Antragsgegnerin mit

der Anmeldung der Marke einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im Inland verletzt habe. Eine einen solchen Besitzstand begründende Benutzung der Marke vor der Markenmeldung im Inland habe sie nicht belegt.

Es lägen ferner keine Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass mit der Anmeldung der Marke eine Sperrwirkung zu Lasten der Antragstellerin beabsichtigt gewesen sei. Die Antragsgegnerin habe glaubwürdig dargelegt, dass sie mit der angegriffenen Marke in erheblichem Maß eigene Waren gekennzeichnet habe. Zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke sei sie aus dieser Marke auch nicht gegen die Antragstellerin vorgegangen. Dies spreche dafür, dass die Antragsgegnerin mit der Markenmeldung im Wesentlichen eigene schutzwürdige Interessen habe sichern wollen und dass eine Beeinträchtigung der Antragstellerin nicht beabsichtigt gewesen sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt, mit der sie u.a. geltend gemacht hat, dass die Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke entgegen der Auffassung der Markenabteilung offensichtlich in Behinderungsabsicht gehandelt habe.

Denn die kurz nach dem Gesprächstermin mit dem Geschäftsführer der Antragstellerin erfolgte Markenmeldung sowie die Domain-Anmeldungen seien vor dem Hintergrund, dass die Antragsgegnerin aufgrund des Treffens vom 19. August 2014 nicht nur die US-Marke, sondern auch das Produkt der Antragsgegnerin gekannt und darum gewusst habe, dass es für den Vertrieb der Produkte der Antragstellerin in Deutschland bereits einen Distributor gegeben habe, offensichtlich zu dem Zweck erfolgt, sich Vorteile zu sichern und später „Kasse zu machen“. Der in solchen Dingen erfahrene Geschäftsführer der Antragsgegnerin habe aus Berechnung zunächst zugewartet. Erst als die Antragstellerin 2017 ihren Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, sei er „aus der Deckung gekommen“. Denn damit seien offensichtlich die Bezugsquellen für die Antragsgegnerin versiegt, der es bis dahin möglich gewesen sei, immer mal wieder

einige Trackimo-Geräte von Trackimo-Vertriebspartnern zu kaufen und weiter zu verkaufen. An die Trackimo-Geräte der neueren Generation sei die Antragstellerin aber nach Umstellung des Europavertriebes 2017 nicht mehr herangekommen.

In der Folge habe die Antragstellerin in 2017 zunächst dem neuen europäischen Vertriebspartner der Antragstellerin die Marke und die Domains für eine Summe von mindestens ...€ angeboten. In einem weiteren Gesprächskontakt zur neuen europäischen Vertriebspartnerorganisation sei die Forderung dann auf einen - völlig abwegigen - Betrag in Höhe von ... € erhöht worden.

Ein eigener Benutzungswille der Markeninhaberin habe entgegen den Feststellungen der Markenabteilung nicht bestanden. Die Mutmaßung der Markenabteilung, die Beschwerdegegnerin habe „in erheblichem Maße eigene Ware“ gekennzeichnet, sei deplatziert.

Die Antragsgegnerin hat den angefochtenen Beschluss verteidigt und weiterhin geltend gemacht, dass weder ein die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin begründender schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin vor Anmeldung der Marke im Inland dargetan sei noch aufgrund der umfangreichen geschäftlichen Aktivitäten der Antragsgegnerin nach Anmeldung der Marke, unter der sie von ihr regelmäßig im Ausland erworbene und mit spezieller Software weiterentwickelte und verbesserte GPS-Tracker vertrieben habe, von einer Behinderungsabsicht ausgegangen werden könne.

Die Antragstellerin hat nach Hinweis des Senats, dass entgegen der Auffassung der Markenabteilung nicht unstrittig sei, dass es auf Vermittlung des Distributors der Antragstellerin am 19. August 2014 zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer der Antragstellerin gekommen sei, und ferner nicht ganz klar sei, welche Funktion der bei diesem Treffen für die Antragsgegnerin aufgetretene, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht als Geschäftsführer berufene, Herr K... gehabt habe, eine von Herrn K... verfasste und u.a. an den Geschäftsführer

der Antragstellerin, Herrn S... , gerichtete E-Mail vom 21. August 2014, in welcher es u.a. heißt:

...

sowie eine weitere an den Geschäftsführer der Antragstellerin, Herrn ..., gerichtete E-Mail des Geschäftsführers der Antragsgegnerin vom 21. Oktober 2014, in welcher dieser u.a. schreibt:

...

vorgelegt.

Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin hat dazu im Termin zur mündlichen Verhandlung am 17. März 2022 erklärt, dass er die E-Mail vom 21. August 2014 bei sich nicht habe auffinden können; auch eine Nachforschung bei dem Provider habe insoweit nichts ergeben.

Die Antragsgegnerin hat in vorgenanntem Termin zur mündlichen Verhandlung auf die streitgegenständliche Marke verzichtet.

Die Antragstellerin beantragt,
der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

A. Nachdem die Antragsgegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet hat und die Antragstellerin bis auf ihren Antrag in der mündlichen Verhandlung, „der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen“, keine weiteren Anträge gestellt hat, ist über die beim Deutschen Patent- und Markenamt form- und fristgerecht (uneingeschränkt) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin noch insoweit zu entscheiden, als sie sich gegen die seitens der Antragstellerin im patentamtlichen Lösungsverfahren beantragte, jedoch in dem angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. November 2018 unterbliebene

Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin richtet.

Die Antragstellerin hat mit ihrem Kostenantrag in der mündlichen Verhandlung auch hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie weiterhin eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf die Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG begehrt und demnach ihre Beschwerde in zulässiger Weise auf die Abänderung der Kostenentscheidung beschränkt.

Mit dem Antrag der Antragstellerin, die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen, ist ferner nicht nur ein Antrag auf Abänderung der Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses und Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin, sondern auch ein Kostenantrag zu Lasten der Antragsgegnerin nach § 71 Abs. 1 MarkenG betreffend die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbunden.

B. Die Beschwerde der Antragstellerin, soweit sie sich noch gegen die patentamtliche Kostenentscheidung richtet, hat in der Sache Erfolg, da die Kosten des Verfahrens vor dem Patentamt der Antragsgegnerin nach § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen sind. Weiterhin hat die Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 MarkenG zu tragen

1. Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,

13. Aufl., § 71 Rdn. 10). Nach § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 71 Abs. 4 MarkenG

kann die Bestimmung (über die Kostenauflegung) auch getroffen werden bzw. sind bei § 71 MarkenG die Absätze 1 bis 3 auch anzuwenden, wenn die Marke wegen Verzichts im Register gelöscht ist. Was die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, sind ferner die Vorschriften über die Kosten nach §§ 91 ff. ZPO nicht entsprechend anwendbar, da § 71 MarkenG eine abschließende Regelung für die Kosten des Beschwerdeverfahrens enthält (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. § 71 Rdn. 1).

Das Gesetz geht, was auch durch § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 3 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rdn. 13; BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rdn. 13), wobei allerdings der Verfahrensausgang ebenso wenig wie ein Verzicht auf die angegriffene Marke eine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung darstellt, was im Falle eines Verzichts bereits aus § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG folgt. Im Lösungsverfahren entspricht es bei einer bösgläubigen Markenmeldung jedoch im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Fall der Löschung die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 19 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsätzen entspricht es vorliegend der Billigkeit, die gesamten Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin nach §§ 63 Abs.1, 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen, da die Streitmarke nach dem Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt des Verzichts entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bis zum

13. Januar 2019 geltenden und vorliegend nach § 158 Abs. 8 MarkenG maßgebenden Fassung eingetragen wurde, so dass der zulässige Löschungsantrag der Antragstellerin in der Sache Erfolg gehabt hätte.

1. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails. Der Schutzversagungsgrund 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. Aufl. 2020, Rn. 184). Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren 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.

Danach 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 (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS).

Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. 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 (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).

2. Nach diesen Grundsätzen stellt sich die Anmeldung der Streitmarke unabhängig von dem Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin bereits deshalb als wettbewerbs- und sittenwidrig und damit bösgläubig iS von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. dar, weil zur Überzeugung des Senats feststeht, dass das Verhalten des Antragsgegners in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet war, so dass eine Behinderungsabsicht bestand.

Die Anmeldung einer Marke kann dabei als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste (BGH, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; vgl. auch BGH, GRUR 2008, 160, Rn. 21 - CORDARONE). Nach dem Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt des Verzichts sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu bejahen.

a. Vorliegend stellt die Antragsgegnerin bereits nicht in Abrede, dass sie die US-Marke der Antragstellerin



kannte und um deren Benutzung für GPS-Geräte in den USA wusste. Zudem hat die Antragsgegnerin die US-Marke der Antragstellerin in allen Details - sowohl in Bezug auf die Wortelemente als auch auf die grafischen Details - identisch nachgeahmt, so dass sich eine Kenntnis von der US-Marke im Anmeldezeitpunkt nicht abstreiten lässt.

b. Aufgrund der im Beschwerdeverfahren seitens der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2021 vorgelegten E-Mail des (heutigen) Geschäftsführers der Antragsgegnerin, Herrn K..., vom 21. August 2014 und der darin enthaltenen Bezugnahme auf das Treffen mit der Antragstellerin bzw. ihrem Geschäftsführer B... am 19. August 2014 (...) sowie den weiterhin in der E-Mail enthaltenen Ausführungen zu dem bei dem Treffen präsentierten "Trackimo"-Gerät ist ferner davon auszugehen, dass – wie von der Antragstellerin vorgetragen - die Antragsgegnerin durch Herrn K... noch vor Markenmeldung an den Vertriebspartner („Distributor“) der Antragstellerin herangetreten ist, um selbst Vertriebspartner für „Trackimo“-Geräte der Antragsgegnerin in Deutschland zu werden und zu diesem Zweck auch das Gespräch am 19. August 2014 stattfand. Herr K... wusste daher bei Anmeldung der streitbefangenen Marke, dass die Antragstellerin bereits GPS-Geräte in Deutschland unter Ihrem US-Zeichen



vertrieb.

Die Antragsgegnerin, die im patentamtlichen Verfahren noch vorgetragen hat, dass sie noch nie, und zwar weder durch ihren heutigen noch durch den damaligen Geschäftsführer, Veranlassung gehabt habe, sich der Antragstellerin als Distributorin anzudienen, hat im Termin zur mündlichen Verhandlung am 17. März 2022 durch ihren anwesenden Geschäftsführer zu der vorgenannten E-Mail vom 21. August 2014 lediglich erklärt, dass diese E-Mail nicht auffindbar sei und auch eine Nachfrage beim Provider insoweit nichts ergeben habe. Damit hat sie Existenz und Inhalt dieser E-Mail nicht ausdrücklich bestritten, was aber vor dem Hintergrund, dass es sich um eine eigene Erklärung der Antragsgegnerin bzw. ihres jetzigen Geschäftsführers handelt, erforderlich gewesen wäre.

Ungeachtet einer gesetzlichen und/oder rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis des zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Geschäftsführer der Antragsgegnerin berufenen Herrn K... muss sich die Antragsgegnerin dessen Wissen jedenfalls unter dem Aspekt eines Wissensvertreters, der (ggf. auch ohne Vertretungsmacht) eigenverantwortlich für den Geschäftsführer handelt, zurechnen lassen. Wissensvertreter ist jede Person, die nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzugeben (vgl. BGH WRP 2016, 869; BGHZ 117, 104, 106; Palandt-Ellenberger, BGB, 79. Aufl., § 166 Rn. 6 mwN). Davon ist bei Herrn K... auszugehen.

Denn der Inhalt der weiteren von der Antragstellerin mit Schriftsatz 6. Dezember 2021 vorgelegten E-Mail des jetzigen Geschäftsführers der Antragsgegnerin vom 21. Oktober 2014, deren Existenz und Inhalt nicht bestritten wurde und in welcher es u.a. heisst: „...“, verdeutlicht, dass der heutige Geschäftsführer der Antragsgegnerin Herr K... den Kontakt und das Gespräch mit der Antragstellerin hinsichtlich einer möglichen Vertriebspartnerschaft mit Wissen und Willen der Antragsgegnerin

gesucht hat und diesen Geschäftskontakt auch allein oder zumindest maßgeblich zu verantworten hatte.

c. Wusste die Antragsgegnerin danach um die Absicht der Antragstellerin, ihr Zeichen im Inland zu benutzen, ergibt dann auch die Gesamtabwägung aller Umstände des Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes, so dass die Markenmeldung bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist:

aa. Die Antragsgegnerin hat die Streitmarke in sehr engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Gespräch mit der Antragstellerin über eine Vertriebspartnerschaft vom 19. August 2014 angemeldet. Denn zwischen dem Gesprächstermin am 19. August 2014 sowie dem Anmeldedatum 8. Oktober 2014 lagen nur knapp sieben Wochen.

Bereits dieser enge zeitliche Zusammenhang zu dem Bemühen, Vertriebspartner für die „Trackimo“-GPS-Geräte zu werden, sowie die bis in alle Details identische Nachahmung der US-amerikanischen Wort-/Bild-Marke der Antragstellerin



legen es nahe, dass der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt nicht nur an einer Förderung der eigenen Wettbewerbsposition, sondern in erster Linie daran gelegen war, die von der Antragstellerin genutzte Kennzeichnung im Konfliktfall für diese zu sperren oder jedenfalls - was für die Feststellung einer Behinderungsabsicht ausreicht (vgl. BGH, a. a. O., - Classe E) - deren Benutzung zu erschweren.

bb. Auch das weitere Gesamtverhalten der Antragsgegnerin nach dem Treffen vom 19. August 2014 sowie nach Erlangung des Markenrechtsschutzes indizieren ein Handeln in Behinderungsabsicht:

Die Antragsgegnerin hat nicht in Abrede gestellt, dass sie bereits am 14. September 2014 (also knapp 4 Wochen nach dem Gespräch vom 19. August 2014 über eine

eigene Vertriebspartnerschaft) die Internet-Domains „www.trackimo.de“ und „www.trackimo.info“ angemeldet und dabei den Internetauftritt der Antragstellerin umfassend nachgeahmt und „verlinkt“ hat. Als die Antragstellerin dann 2017 ihren Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, so dass die „Bezugsquellen“ der Antragsgegnerin für neue „Trackimo“-Geräte versiegten, hat die Antragsgegnerin die Streitmarke eingesetzt, um die Antragstellerin und deren neuen Vertriebspartner unter Druck zu setzen und von letzterem finanzielle Gegenleistungen zu erzwingen.

So hat die Antragsgegnerin in 2017 nicht nur aus der Streitmarke Widerspruch gegen die Unionsmarke der Antragstellerin erhoben, sondern ist zudem - wie von ihr selbst vorgetragen - zivilrechtlich gegen eine Vertriebspartnerin der Antragstellerin, die Firma Variotek GmbH, Düsseldorf, vorgegangen (vgl. dazu das von der Antragsgegnerin selbst mit Schriftsatz vom 24. Februar 2022 als Anlage BG 1 vorgelegte Urteil des Landgerichts Düsseldorf 2 a O 30/18 v. 20. März 2019)

Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin nicht bestritten, dass sie 2017 dem neuen europäischen Vertriebspartner der Antragstellerin die angegriffene Marke und die Domains für eine Summe von zunächst mindestens ... € angeboten hat. In einem weiteren Gesprächskontakt (und nach Anmeldung einer weiteren „trackimo“-Unionsmarke) wurde die Forderung dann auf ...€ erhöht. Der Versuch, die Gegenseite unter Druck zu setzen und insbesondere finanzielle Gegenleistungen zu erzwingen, indiziert aber einen zweckwidrigen, von Behinderungsabsicht getragenen Einsatz als sog. Sperrmarke (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails; 27 W (pat) 87/09 - Krystallpalast Variete; vgl. auch Müller, GRUR Int. 2012, 417, 422).

Die Antragsgegnerin hat daher exakt dann mit Angriffen aus der verfahrensgegenständlichen Marke begonnen, als ihre Bezugsquellen für „Trackimo“-Geräte versiegten, was die Annahme stützt, dass die Marke von Beginn an für den „Konfliktfall“ und zum Missbrauch der registerrechtlichen Stellung angemeldet wurde.

cc. Der Feststellung einer Behinderungsabsicht steht dabei nicht der von der Markenabteilung hervorgehobene Aspekt entgegen, dass die Antragsgegnerin „zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke aus dieser nicht gegen die Antragstellerin vorgegangen“ sei.

Denn in rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance; GRUR 2008, 621, Nr. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, Nr. 23 – EROS; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 8 Rn. 1043). Insoweit erfüllt zwar ein erst nachträglich bei dem Einsatz der eingetragenen Marke praktiziertes wettbewerbswidriges Verhalten nicht den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, jedoch können aus diesem Verhalten des Markeninhabers Rückschlüsse auf seine Absichten bei der Anmeldung gezogen werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1102 m. w. N.).

Unter Beachtung dieser Grundsätze stellt sich vorliegend, wie dargelegt, bereits die Anmeldung der Streitmarke als erster Teilakt des zweckwidrigen Einsatzes dar. Die weiteren Gesamtumstände - und gerade auch das Verhalten der Antragsgegnerin nach der Markenmeldung - belegen, dass es der Antragsgegnerin mit der Markenmeldung in erster Linie daran gelegen war, sich eine registerrechtliche Rechtsstellung zu sichern, um diese im Krisenfall zu missbrauchen und gegen die Antragstellerin einsetzen zu können. Der Standpunkt der Markenabteilung vernachlässigt zudem, dass erstmals 2017- aufgrund des Wechsels des europäischen Vertriebspartners der Antragstellerin und des Versiegens der „Bezugsquellen“ für die Antragsgegnerin - eine Veranlassung für die Antragsgegnerin bestand, die Streitmarke zweckwidrig im Verhältnis zur Antragstellerin zu benutzen.

3. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, welche geeignet wären, gegen eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zu sprechen, sind demgegenüber nicht ersichtlich.

a. Entgegen den Ausführungen der Markenabteilung bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht die Beeinträchtigung Dritter, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation der Markeninhaberin im Vordergrund stand (vgl. hierzu EuGH GRUR 2009, 763, Nr. 48 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance).

Soweit die Antragsgegnerin sich darauf berufen hat, „hauseigene“ Geräte mit der angegriffenen Marke versehen zu haben, ist bereits in rechtlicher Hinsicht zu beachten, dass allein die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht zB neben einer eigenen Benutzungsabsicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 – AKADEMIKS), was aber aus den vorgenannten Gründen der Fall ist.

Weiterhin hat der Geschäftsführer der Antragsgegnerin in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2022 eingeräumt bzw. nicht ausgeschlossen, dass seitens der Antragsgegnerin bereits 2015 „Trackimo“-Geräte der Antragstellerin veräußert worden sind. Selbst in Bezug auf die von der Antragsgegnerin als Anlagen 13 und 14 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2018 vorgelegten Rechnungen konnte er nicht sagen, ob es sich bei den darin genannten Geräten um solche der Antragstellerin oder solche von dritter Seite gehandelt habe.

Dies stützt aber das Vorbringen der Antragstellerin, wonach die Antragsgegnerin bis 2017 allenfalls eigenmächtig als „Zwischenhändlerin“ aktiv geworden sei, also

in Einzelfällen GPS-Geräte der Antragstellerin von deren Vertriebspartnern erworben und weiterverkauft habe. Im Übrigen hat die Antragsgegnerin den wiederholten Vortrag der Antragstellerin zur Nachahmung des Internetauftritts und zu der Verlinkung auf die Internetseite der Antragstellerin www.trackimo.com nicht bestritten. Eine solche Verlinkung macht aber nur dann Sinn, wenn tatsächlich GPS-Geräte der Antragstellerin (unter dem Original US-Label) auf der Original-Homepage der Antragstellerin freigeschaltet werden mussten. Dies spricht dann aber klar dafür, dass die Antragsgegnerin tatsächlich mit GPS-Geräten der Antragstellerin unter deren US-Marke handelte, nicht aber mit Eigenprodukten.

b. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann sich diese zur Begründung eines berechtigten Eigeninteresses auch nicht darauf berufen, dass es die Antragstellerin versäumt habe, ihr Zeichen durch Anmeldung einer nationalen Marke (unter Inanspruchnahme der US-Priorität) zu schützen.

Zwar kann ein berechtigtes Eigeninteresse an einer Markenmeldung umso mehr nachzuvollziehen sein, als der ältere Vorbenutzer (hier: die Antragstellerin) eine entsprechende „Markenpflege“ unterlassen hat und deshalb mit Versuchen Dritter gerechnet werden muss, in diesen rechtsfreien Raum einzudringen (EuGH GRUR 2009, 763, Nr. 49 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth). Daran fehlt es aber vorliegend. Es bestehen bereits keine Anhaltspunkte für Versuche Dritter, die Situation eines unterlassenen Markenschutzes für sich und zum Schaden der Antragstellerin oder ihrer Vertriebspartner auszunutzen. Vielmehr war es unter Berücksichtigung aller Gesamtumstände alleine die Antragsgegnerin, die in den rechtsfreien Raum eingedrungen ist und sich die Streitmarke gesichert hat, um diese sodann im Krisenfall als Druckmittel gegen die Antragstellerin einzusetzen.

Zudem muss selbst ein - unterstelltes - grundsätzlich berechtigtes Eigeninteresse an der Markeneintragung dann unberücksichtigt bleiben, wenn im Einzelfall die konkrete Gefahr besteht, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, aus der Eintragung zusätzliche Vorteile zu ziehen, für die kein berechtigtes

Interesse mehr besteht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdn. 1098). So liegt der Fall aber hier, da die Antragsgegnerin die Streitmarke rechtsmissbräuchlich als Druckmittel gegen die Antragstellerin und ihren Vertriebspartner zur beabsichtigten Durchsetzung finanzieller Vorteile benutzt hat.

4. War somit auf Grund der gesamten Umstände des Einzelfalls davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Streitmarke bösgläubig war, so dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden ist, entsprach es der Billigkeit, der Antragsgegnerin sowohl die Kosten des patentamtlichen Verfahrens als auch des Beschwerdeverfahrens und damit die Kosten des gesamten Verfahrens nach §§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

III. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Posselt