



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 30 2015 052 819
(hier: Lösungsverfahren S 61/16 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2017 aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 052 819 für „Gleisketten“ angeordnet worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 30 2015 052 819

Ecomax

ist am 11. September 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 19. Oktober 2015 in das dort geführte Markenregister eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 5. November 2015 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke einen Teilverzicht erklärt, so dass die Marke nunmehr noch für die nachfolgend genannten Waren eingetragen ist:

Klasse 12:

Räder; Reifen; Gleisketten; Fahrzeugreifen; Runderneuerte Reifen; Schlauchreifen; Reifen für Kraftfahrzeuge; Reifen für Landfahrzeuge; Reifen für Fahrzeugräder; luftgefüllte Reifen; Reifen [Pneus]; Reifen für Motorräder; Reifen für Lastkraftwagen; Reifen für Busse.

Mit Formblatt vom 1. April 2016 - eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 4. April 2016 - hat die Löschantragstellerin die vollständige Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 052 819 beantragt, da diese bösgläubig angemeldet worden sei.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Löschantragstellerin gehöre der internationalen Unternehmensgruppe A... an, die weltweit unter verschiedenen Marken Automobilreifen und Automobilbatterien vertreibe. Die Löschantragstellerin betreibe das „Infinity“-Geschäft und sei damit auch für den Verkauf der Reifen der ECOMAX-Serie zuständig. Die Funktion des Senior Officers der A...Gruppe habe Herr K... (nachfolgend: Herr K.) ausgeübt, der damit u. a. für ihr europaweites Tagesgeschäft verantwortlich gewesen sei. Zudem besitze er eine 25 %-Beteiligung an der an der Spitze der A...-Gruppe stehenden A... Limited. Herr K. sei darüber hinaus der Eigentümer und Geschäftsführer der Inhaberin der angegriffenen Marke. Seit Sommer 2013 sei er in erbitterte Auseinandersetzungen mit den Mehrheitsgesellschaftern der A...-Gruppe involviert. Auf Grund seiner Eigenschaft als ihr Geschäftsführer habe Herr K. gewusst, dass sie das in Rede stehende Zeichen bereits umfangreich u. a. in der Bundesrepublik Deutschland für den Vertrieb von Kraftfahrzeugreifen benutzt habe. Die Kenntnis ihres Geschäftsführers müsse sich die Inhaberin der angegriffenen Marke zurechnen lassen. Zudem habe das eben-

falls von Herrn K. kontrollierte Unternehmen Z... Limited im September 2015 insgesamt ... Kunden und Geschäftspartner der A...-Gruppe angeschrieben und mitgeteilt, ihr die Nutzung des Zeichens „Ecomax“ auch gerichtlich untersagen lassen zu wollen. Die Z... Limited habe eine Lizenz an der Unionsmarke „Ecomax“ erworben, die ebenfalls der Inhaberin der angegriffenen Marke gehöre. Des Weiteren habe Herr K. im Oktober 2014 versucht, die Internetdomain „a...“, bei der es sich um die wichtigste Internetdomain eines Tochterunternehmens der A...-Gruppe handele, auf sich zu übertragen, was jedoch gescheitert sei. Schließlich habe Herr K. eine Vielzahl von Unionsmarken, die identisch oder ähnlich mit Marken der Löschantragstellerin seien, für die Inhaberin der angegriffenen Marke angemeldet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Löschung rechtzeitig widersprochen und ist dem Löschantrag auch inhaltlich entgegengetreten. Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei nicht in bösgläubiger Absicht erfolgt. Die von der Löschantragstellerin vorgetragene Umsätze mit Reifen der vermeintlichen „Serie „ECOMAX“ und die hierfür getätigten Werbeaufwendungen habe sie nicht belegt. Mangels entsprechender Weisungen oder Regelungen in seinem Arbeitsvertrag sei es Herrn K. als Geschäftsführer unbenommen geblieben, Markenmeldungen für ein Unternehmen vorzunehmen, welches nicht zur A...-Unternehmensgruppe gehöre. Außerdem bestehe die Absicht, die angegriffene Marke zu benutzen. So habe die Inhaberin der angegriffenen Marke ausweislich des Lizenzvertrags vom 1. Juli 2015 dem Unternehmen Z... eine einfache Lizenz erteilt, welches beabsichtige, die angegriffene Marke zukünftig zu nutzen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 14. Februar 2017 die vollständige Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet, da deren Anmeldung in bösgläubiger Art und Weise erfolgt sei (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG). Ferner hat es der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf € 50.000,-

festgesetzt. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe deren Eintragung zu dem Zweck veranlasst, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die Löschungsantragstellerin habe überzeugend dargetan, dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im September 2015 über einen schutzwürdigen Besitzstand an dem verfahrensgegenständlichen Zeichen „Ecomax“ in der Bundesrepublik Deutschland verfüge, da sie mit solchermaßen gekennzeichneten Waren, nämlich Reifen, erhebliche Umsätze erzielt habe. Eigene Recherchen hätten dies bestätigt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke, welche sich die Kenntnis ihres Geschäftsführers zurechnen lassen müsse, habe von diesem schutzwürdigen Besitzstand der Löschungsantragstellerin positive Kenntnis gehabt. Darüber hinaus habe die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits in den Jahren 2013 und 2014, als ihr Geschäftsführer Herr K. noch für die Löschungsantragstellerin tätig war, mit dem angegriffenen Zeichen identische Unionsmarken angemeldet. Es sei jedoch üblich, dass ein leitender Angestellter eines Unternehmens von diesem benutzte Zeichen auch für dieses Unternehmen registerrechtlich schützen lasse. Ansonsten verstoße er gegen die ihm obliegende Treuepflicht, die einem allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz entspreche, der auch in den Rechtsordnungen anderer Länder verankert sei. Dies gelte auch – wie vorliegend – für von dem Unternehmen benutzte Zeichen, die erst nach Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis von ehemaligen Mitarbeitern angemeldet würden. In die vorzunehmende Gesamtschau sei schließlich die von Herrn K. versuchte bösgläubige Aneignung der Internetdomain einer Tochtergesellschaft der A...-Unternehmensgruppe einzubeziehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 20. März 2017, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Februar 2017 aufzuheben.

Die Löschantragstellerin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt. Weder sie noch die Inhaberin der angegriffenen Marke haben sich zur Sache weiter geäußert.

Während des Beschwerdeverfahrens haben die Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke ihr Mandat niedergelegt. Weder im Amtsverfahren noch im Beschwerdeverfahren haben sie eine schriftliche Vollmacht eingereicht. Ein neuer Vertreter hat sich für die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht bestellt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist lediglich insoweit begründet, als das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 14. Februar 2017 die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 052 819 wegen Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG für die in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren angeordnet hat.

1. Die Beschwerde ist nicht wegen Fehlens eines Inlandsvertreters gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG unzulässig (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 96, Rdnr. 33).

Die anwaltlichen Verfahrensvertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke sind auch ohne Vorlage einer schriftlichen Vollmacht als wirksam bestellte Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG zu betrachten. Sie haben für sie bereits die Anmeldung des Streitzeichens vorgenommen (vgl. auch Feld 4 des Anmeldeformulars: „Vertreter des Anmelders“), anschließend das amtliche Lösungsverfahren betreut und schließlich Beschwerde gegen die Entscheidung der Lösungs-

abteilung erhoben. Es bestehen für den Senat nach Sachlage keinerlei Anzeichen dafür, dass die für die Inhaberin der angegriffenen Marke handelnden Rechtsanwälte nicht als Inlandsvertreter bevollmächtigt waren. Ihre Bestellung als Inlandsvertreter musste nicht zwingend durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen werden. Denn § 96 Abs. 1 MarkenG trifft für die Vorlage einer Vollmachtsurkunde keine Regelung, die als *lex specialis* der allgemeinen Vorschrift des § 81 Abs. 6 Satz 2 MarkenG vorgeht (vgl. zu den entsprechenden Regelungen im Patentrecht BPatGE 54, 276; a. A. BPatG, Beschluss vom 8. Oktober 2014, 29 W (pat) 542/12 – Pokerzeit). Auch wenn die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht der Regelfall darstellen sollte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96, Rdnr. 18), so kann – wie hier – auf Grund anderer Umstände vom Vorliegen einer wirksamen Bevollmächtigung ausgegangen werden.

Die Vertreter der Inhaberin der angegriffenen Marke haben gegenüber dem Bundespatentgericht durch Schriftsatz vom 3. August 2017 erklärt, diese nicht länger zu vertreten. Allerdings hat die Inhaberin der angegriffenen Marke keinen anderen Inlandsvertreter bestellt. Daher sind ihre bisherigen Vertreter gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG im Interesse der Erleichterung des Rechtsverkehrs mit Verfahrensbeteiligten ohne Sitz oder Niederlassung in Deutschland weiterhin als Inlandsvertreter legitimiert.

2. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 12. März 2018 zurückgenommen hat und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 1 und 3 MarkenG).

3. Der Senat sieht davon ab, die Sache wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zurückzuverweisen. Die Markenabteilung hatte zur weiteren Er-

mittlung des Sachverhalts eigene Recherchen über den Umfang der Benutzung des Zeichens „Ecomax“ durch die Löschantragstellerin in Deutschland ange stellt. Die Rechercheergebnisse hat sie den Beteiligten zusammen mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. Februar 2017, in dem sie sich auf die ermittelten Dokumente bezieht, zur Kenntnis gegeben (vgl. Seite 6 des Beschlusses vom 14. Februar 2017 mit den Anlagen 1 bis 3). Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG hätte die Markenabteilung, die diese Unterlagen für entscheidungserheblich hielt, der Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Entscheidung über den Löschantrag Gelegenheit zur Stellungnahme geben müssen. Dieser Verfahrensmangel wurde aber durch die Möglichkeit einer Stellungnahme im Rahmen des Beschwerdeverfahrens - auch wenn die Beschwerdeführerin hiervon keinen Gebrauch gemacht hat - geheilt. Unter diesen Umständen hält es der Senat auch aus Gründen der Verfahrensökonomie für angezeigt, in der Sache selbst zu entscheiden.

4. Die Marke DE 30 2015 052 819 wurde für die eingetragenen Waren mit Ausnahme der in Ziffer 1. des Tenors genannten gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig angemeldet, so dass ihre Eintragung nach § 50 Abs. 1 MarkenG nur teilweise zu löschen ist.

a) Von einer bösgläubigen Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig, insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit, erfolgt (BGH GRUR 2016, 380, Rdnr. 16 - Glückspilz; GRUR 2004, 510, 511 - S100). Der Schutzver sagungsgrund 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, 4. Auflage, Rdnr. 166, 168).

Eine bösgläubige Markenmeldung kann demnach vorliegen, wenn der Anmel der weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für diesel-

ben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen (EUGH GRUR 2009, 763, 763, Rdnr. 43 ff. - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH, a. a. O., Rdnr. 17 - Glückspilz; GRUR 2009, 780 ff. - Ivadal; GRUR 2008, 917, Rdnr. 23 ff. - EROS). So kann unabhängig von einem bestehenden Besitzstand Dritter eine Markenmeldung bösgläubig sein, wenn sie von vornherein in der ersichtlichen Absicht vorgenommen wird, Dritte in wettbewerbswidriger Weise an der Benutzung eines Kennzeichens zu hindern (BGH GRUR 2008, 621, Rdnr. 21 - AKADEMIKS; a. a. O. - Ivadal). 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). Eine derartige Behinderungsabsicht drängt sich insbesondere dann auf, wenn der Markenanmelder die Benutzungsabsicht des Dritten deshalb kennt oder kennen muss, weil er ursprünglich mit dem Dritten zusammengearbeitet hat und nunmehr in einer Konkurrenzsituation zu ihm steht (BGH, a. a. O., Rdnr. 23 ff. - EROS).

Dabei dürfen die Anforderungen an die Feststellung der Behinderungsabsicht nicht überspannt werden. Maßgeblich ist, ob sich die Behinderungsabsicht nach der Lebenserfahrung aufdrängt. Dass der Zeitpunkt der Markenmeldung für die Beurteilung der Bösgläubigkeit maßgeblich ist, schließt eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten und aus den vor sowie nach der Anmeldung liegenden Begleitumständen können Rückschlüsse auf die Absichten des Anmelders gezogen werden (BGH, a. a. O., Rdnr. 14 - GLÜCKSPILZ; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 957).

b) Rechtsfehlerfrei hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss festgestellt, dass vorliegend die Fallgruppe des zweckfremden Einsatzes einer Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes einschlägig ist, denn es ist davon auszugehen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese in der Absicht angemeldet hat, die Löschantragstellerin in wettbewerbswidriger Weise an der Benutzung des Zeichens „Ecomax“ zu hindern:

(1) Die Löschantragstellerin hat bereits Jahre vor dem und zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. September 2015 das Zeichen „Ecomax“ für (Kraftfahrzeug-)Reifen in der Bundesrepublik Deutschland benutzt.

Dies ergibt sich zum einen aus den Recherchen des Deutschen Patent- und Markenamts, deren Ergebnisse als Anlagen 1 bis 3 dem Beschluss vom 14. Februar 2017 beigelegt sind.

Zum anderen hat die Löschantragstellerin durch Vorlage zahlreicher Rechnungskopien dargetan, in den Jahren 2013 bis 2014 mit Ecomax-Reifen Umsätze im Inland in Höhe von insgesamt \$...,- erzielt zu haben (vgl. Anlage L 16 sowie ergänzend Anlage L 1). Darüber hinaus hat sie belegt, in den Jahren 2012 und 2014 jeweils mit Ständen auf der internationalen Reifenmesse in Essen vertreten gewesen zu sein und dort ihre „Ecomax-Reifenserie“ beworben zu haben (vgl. Anlagen L 3, L 9, L 19 sowie L 20). In diesem Zusammenhang hat sie Aufwendungen im oberen fünfstelligen Bereich getätigt (vgl. Anlagen L 19 und L 20). Unter Berücksichtigung der weiteren Messeauftritte der Löschantragstellerin in Manchester, Lyon, Madrid und Bologna in den Jahren 2012 und 2013 (vgl. Anlagen L 3, L 4, L 7 und L 8) erscheinen auch die mit Anlage L 1 vorgelegten Umsätze in europäischen Ländern, in Israel und in der Türkei in den Jahren 2013 bis 2015 in Höhe von insgesamt knapp \$...,- plausibel. Dies spricht für eine europaweite Marktpräsenz, die auch die Bundesrepublik Deutschland umfasst.

(2) Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke positive Kenntnis von der Vorbenutzung des Zeichens „Ecomax“ durch die Löschantragstellerin gehabt hat. Jene hat nicht in Abrede gestellt, dass ihr Inhaber und Geschäftsführer Herr K. auf Grund seiner bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke ausgeübten langjährigen Tätigkeit als Geschäftsführer der Löschantragstellerin von dem Vertrieb ihrer Reifen unter dem verfahrensgegenständlichen Zeichen wusste. Dies ergibt sich auch aus der im Rahmen der Essener Reifenmesse im Jahr 2012 abgegebenen Stellungnahme von Herrn K. zur Einführung der Ecomax-Reifen (vgl. Anlage L 5). Diese „qualifizierte Kenntnis“ ihres Geschäftsführers muss sich die Inhaberin der angegriffenen Marke zurechnen lassen (vgl. hierzu EuGH GRUR Int. 2014, 172 - SA.PAR ./ HAMB [SALINI]).

(3) Die mit der Anmeldung der angegriffenen Marke bezweckte Behinderung der Löschantragstellerin ist zudem als wettbewerbswidrig anzusehen. Hierfür spricht insbesondere, dass Herr K. ursprünglich für die Löschantragstellerin als Geschäftsführer gearbeitet und bereits parallel zu dieser Tätigkeit die Anmeldung gleichlautender Unionsmarken sowie nach seinem Ausscheiden bei der Löschantragstellerin die Anmeldung der angegriffenen Marke für die Beschwerdeführerin als Wettbewerberin veranlasst hat. Die „Ecomax“-Unionsmarken 012350674 und 012757373 sind am 28. November 2013 bzw. am 3. April 2014 angemeldet worden. Auf Grund Rücknahme der erstgenannten Anmeldung kam allerdings lediglich die zweite am 24. Juli 2014 zur Eintragung (vgl. Anlage L 22).

Selbst wenn Herr K. die der Anmeldung zu Grunde liegende Markenidee selbst entwickelt oder maßgeblich daran mitgewirkt haben sollte, so ist dennoch zu berücksichtigen, dass sie im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mit und zur Kennzeichnung von Produkten der Löschantragstellerin entstanden ist. Auch kommt es nicht maßgeblich darauf an, ob eine ausdrückliche Regelung zur Eintragung von Zeichen im Geschäftsführervertrag der Löschantragstellerin mit

Herrn K. bestand und die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer der Löschantragstellerin erfolgt ist. Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, dass es sich bei der Treuepflicht eines Geschäftsführers um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz handelt. In der deutschen Rechtsordnung hat er beispielsweise in § 43 GmbHG seinen Niederschlag gefunden. Demzufolge hat der Geschäftsführer u. a. die Verpflichtung, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden und sich keine persönlichen Vorteile zu Lasten der Ressourcen oder der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zukommen zu lassen (vgl. Münchner Kommentar GmbHG, 2. Auflage, 2016, § 35, Rdnr. 86). Die Löschantragstellerin hat ferner dargetan, dass ihr damaliger Geschäftsführer Herr K. auch nach dem seinem Arbeitsvertrag zu Grunde liegenden Recht der Vereinigten Arabischen Emirate dazu verpflichtet war, Interessenkonflikte mit seinem Arbeitgeber zu vermeiden (vgl. Anlage L 30 sowie Art. 108 des „Federal Law Concerning Commercial Companies“ in Anlage L 31). Eine solche Treuepflicht besteht regelmäßig auch nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis weiter fort.

Hinzu kommt, dass ein ernsthafter Wille der Beschwerdeführerin zur Benutzung der angegriffenen Marke nicht erkennbar ist. Eigene Produkte hat sie unter der gegenständlichen Marke bisher noch nicht auf den Markt gebracht. Dies gilt gleichermaßen für ihre Lizenznehmerin, das Unternehmen Z... Limited, zu deren Geschäftsführern ebenfalls Herr K. gehört (vgl. Anlage L 24). So haben weder die Inhaberin der angegriffenen Marke noch deren Lizenznehmerin, die mit Vertrag vom 1. Juli 2015 eine EU-weite, einfache und kostenlose Lizenz u. a. an der Marke UM 012757373 erworben hat (vgl. Anlage HRM 2), Bemühungen unternommen, die Unionsmarke wie auch die verfahrensgegenständlichen Marke nach ihrer Eintragung für die beanspruchten Waren zu verwenden.

Von der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zudem nicht bestritten, dass erst am 19. Januar 2014 die Internetdomain „w...“ zur Registrierung gelangt ist als

auch die Ecomax-Reifen betreffende Unterseite „h...“ nach dem 23. März 2016 erstellt wurde und zumindest bis September 2016 noch nicht verfügbar war (vgl. Anlagenkonvolut L 25). Der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass sowohl eine nationale wie auch eine Unionsmarke einer fünfjährigen Benutzungsschonfrist unterliegen (§§ 43, 49 MarkenG; Art. 18 UMRV). Dennoch lassen die Zeitpunkte der vorgenannten Aktivitäten der Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. ihrer Lizenznehmerin darauf schließen, dass sie lediglich als Reaktion auf die Anträge auf Löschung der Eintragung sowohl der Unionsmarke als auch der vorliegend verfahrensgegenständlichen Marke hin erfolgt sind, um den Eindruck einer vermeintlichen Absicht zur Benutzung der entsprechenden Marken hervorzurufen.

Obwohl es regelmäßig nicht zu beanstanden ist, dass ein Markeninhaber seine Markenrechte verteidigt, so fällt hier doch auf, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke noch während der genannten zwei Lösungsverfahren u. a. unter Berufung auf ihre Unionsmarke „Ecomax“ insgesamt 52 Abmahnungen an Geschäftspartner, Wirtschaftsprüfer und Banken der Muttergesellschaft der Lösungsantragstellerin versandt hat. Die Versendung einer solch großen Zahl von Abmahnschreiben - während Verfahren zur Löschung der Eintragung der ihnen zu Grunde liegenden Marken anhängig sind - lässt ebenfalls indiziell auf eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin schließen, zumal die ins Feld geführten Marken zumindest damals noch nicht benutzt worden sind (vgl. hierzu auch „Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken“, Teil D, Abschnitt 2, 3.3.2.1).

Schließlich ist der (gescheiterte) Versuch des Geschäftsführers der Inhaberin der angegriffenen Marke im Jahr 2014, die wichtigste Domain eines Tochterunternehmens der Muttergesellschaft der Lösungsantragstellerin auf sich zu übertragen, ein weiteres Indiz für die Wettbewerbswidrigkeit. Bereits in der hierzu ergangenen Entscheidung der WIPO ist festgestellt worden, dass die beabsichtigte Übertragung der Domain in bösgläubiger Absicht erfolgt ist und lediglich dazu die-

nen sollte, die geschäftliche Tätigkeit der Domaininhaberin sowie deren Muttergesellschaft zu stören (vgl. Anlage L 15, Seite 10).

c) Unter Berücksichtigung sämtlicher vorstehend erörterter Indizien kann im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 937) das Vorliegen einer bösgläubigen Markenmeldung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht ernsthaft bezweifelt werden, was die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für alle Waren rechtfertigt, die in einem Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis zu den von der Löschantragstellerin tatsächlich benutzten (Fahrzeug-)Reifen stehen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um folgende Waren:

Räder; Reifen; Fahrzeugreifen; Runderneuerte Reifen; Schlauchreifen; Reifen für Kraftfahrzeuge; Reifen für Landfahrzeuge; Reifen für Fahrzeugräder; luftgefüllte Reifen; Reifen [Pneus]; Reifen für Motorräder; Reifen für Lastkraftwagen; Reifen für Busse.

Demgegenüber sind (Fahrzeug-)Reifen und die weiterhin für die angegriffene Marke eingetragenen „Gleisketten“ mangels ausreichender sachlicher Berührungspunkte nicht identisch oder ähnlich. Sie haben einen völlig anderen Aufbau. Bei einer Gleiskette handelt es sich um eine zum Antrieb und zur Lenkung von Kettenfahrzeugen geschlossene Kette, die modulare Glieder aufweist (vgl. „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Gleiskette“). Demgegenüber sind Reifen rund ausgeformt und nicht unterteilt.

5. Die Anordnung der Kostentragung durch die Inhaberin der angegriffenen Marke in dem Beschluss vom 14. Februar 2017 begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt können gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG einem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein solcher Fall ist regelmäßig bei einer bösgläubigen Markenmeldung gegeben.

gläubigen Markenmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gegeben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63, Rdnr. 7, und § 71, Rdnr. 16). Dies gilt auch dann, wenn - wie vorliegend - lediglich ein Teil der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren wegen Bösgläubigkeit zu löschen ist. Die Markeninhaberin hat durch ihr Verhalten zu dem Lösungsverfahren Anlass gegeben und hätte bereits im Vorfeld durch einen Teilverzicht die angefallenen Kosten vermeiden können.

Der Senat sieht allerdings davon ab, der Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Die Anordnung der vollständigen Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 052 819 durch den Beschluss vom 14. Februar 2017 war zu weitgehend, so dass die Inhaberin der angegriffenen Marke nur durch die Erhebung der Beschwerde einen Teil ihres Markenrechts erhalten konnte.

6. Die Festsetzung des Gegenstandswerts gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 RVG durch die Markenabteilung in Höhe von € 50.000,- ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Auch der Senat geht auf Grund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 704 - Markenwert) von einem Regelwert des Lösungsverfahrens in Höhe von € 50.000,- aus (vgl. ergänzend BPatG, Beschluss vom 26. Februar 2008, 27 W (pat) 57/07 - Maui Sports). Umstände, die einen höheren oder niedrigeren Betrag nahelegen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

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.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä