



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 77/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Mai 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 012 777 – S 156/16 Lösch

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners und Markeninhabers wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegner und Markeninhaber trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die am 27. April 2016 angemeldete Bezeichnung

HORSE KICK

ist am 2. Juni 2016 unter der Nr. 30 2016 012 777 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden und genießt Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 9: Tonübertragungsgeräte; Tonverstärker; Tonwiedergabegeräte;

Klasse 15: elektronisches Musikinstrument;

Klasse 16: Druckerzeugnisse.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2016, eingegangen beim DPMA am 3. August 2016, hat die Löschantragstellerin gestützt auf § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG die Löschung der beschwerdegegenständlichen Marke beantragt. Dem an den Markeninhaber per Einschreiben zugestellten Löschantrag, abgesandt am 25. August 2016, hat dieser mit Schriftsatz vom 12. September 2016 (eingegangen vorab per Telefax beim DPMA am 15. September 2016) widersprochen.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Löschung der beschwerdegegenständlichen Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Löschantrag zulässig sei. Der Markeninhaber habe gemäß § 54 Abs. 3 MarkenG dem Löschantrag fristgerecht widersprochen. Der Löschantrag habe in der Sache Erfolg, da der Markeninhaber bei der Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt habe. Er habe insbesondere den Gebrauch der Kennzeichnung „HORSE KICK“ für Musikinstrumente (nämlich sogenannte „Stomp Boxen“) durch die Löschantragstellerin gekannt und kein eigenes billigenwertes Interesse an der Markenmeldung gehabt. Er habe sich mit der Anmeldung nur in eine kennzeichenrechtlich vorteilhafte Position gegenüber der Löschantragstellerin bringen wollen. Der Markeninhaber habe selbst dargelegt, dass er die angegriffene Marke angemeldet habe, weil er in dem Gebrauch der Bezeichnung „HORSE KICK“ durch die Löschantragstellerin einen Angriff auf seine eigene „Markenfamilie“ gesehen habe. Für die Anmeldung der angegriffenen Marke habe jedoch auch unter diesem Gesichtspunkt keine Veranlassung bestanden. Der Markeninhaber habe zwar schon vor der beschwerdegegenständlichen Anmeldung mehrere Marken mit dem übereinstimmenden Bestandteil „Kick“ zur Kennzeichnung von Musikinstrumenten benutzt. Diese Marken seien jedoch mit der angegriffenen Marke nicht vergleichbar. Von einem Einbruch in eine fremde Markenserie könne nur ausgegangen werden, wenn sich die neue Marke in jeder Hinsicht so in die ältere Markenserie einfüge, dass sie als deren Bestandteil verstanden werden könne. Dies sei vorliegend jedoch nicht der Fall, da die Markenserie

des Markeninhabers, bestehend aus den Kennzeichen „Kick Box Mark I“, „Kick Box Mark II“ und „Kick Box Mark III“ bzw. „Cajo Kick“, „Kick Cajon“, „Laserkick“ und „Air Kick“ anders aufgebaut sei. Der Bestandteil „Kick“ sei zudem schon aus Rechtsgründen als Stammbestandteil einer Markenserie ungeeignet, da er im Bereich der Musikinstrumente dahingehend beschreibend sei, dass das entsprechende Instrument mit einem Fußtritt („Kick“) bedient werden könne. Weiterhin sei entgegen des Vortrags des Markeninhabers nicht erkennbar, dass die Löschungsantragstellerin mit dem Kennzeichen „HORSE KICK“ den Produkten des Markeninhabers zu nahe gekommen sei. Zunächst seien dessen Produkte gar nicht eindeutig als Hufeisen (engl. „horse shoe“) erkennbar, da sie die Form eines auf einer Seite offenen Rechtecks aufwiesen, während ein Hufeisen schmaler und abgerundet sei. Gegen eine bewusste Annäherung der Löschungsantragstellerin an die Produkte des Markeninhabers spreche zudem, dass deren Produkte nicht an ein Hufeisen erinnerten. Der Markeninhaber habe auch keinen eigenen Benutzungswillen dargelegt. Er verwende andere, eigene Kennzeichnungen und habe die angegriffene Marke bisher nicht benutzt. Aus seinem Vortrag, dass er mit der Markenmeldung nur seine Markenfamilie mit dem Bestandteil „kick“ habe verteidigen wollen, sei zu folgern, dass er mit der angegriffenen Marke nur die Verwendung der Bezeichnung „HORSE KICK“ durch die Löschungsantragstellerin verhindern wollte. Er habe damit lediglich versucht, einen Wettbewerber zu behindern.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde. Er (bzw. seine GmbH) vertreibe sei dem Jahr 2013 digitale „Stomp Boxen“ unter den Namen „Kick Box Mark I“, „Kick Box Mark II“ und „Kick Box Mark III“, sowie analoge „Stomp Boxen“ mit dem Namen „Kick Box Basic“. Die Bezeichnung „Kick Box“ sei für den Markeninhaber als Marke eingetragen. Seit dem Jahr 2015 vertreibe dessen GmbH weitere „Stomp Boxen“ mit dem Markennamen „Kick Cajon“ bzw. weitere Musik-Produkte mit den eingetragenen Markennamen „Laserkick“, „Cajo Kick“ und „Air Kick“. Zwischen den Verfahrensbeteiligten habe es Gespräche gegeben, die einen möglichen Vertrieb der „Stomp Boxen“ des Markeninhabers (insbesondere des Produkts „Kick Box“) durch die Löschungsantragstellerin zum Gegen-

stand gehabt hätten. Der Löschungsantragstellerin sei zu diesem Zeitpunkt bekannt gewesen, dass der Markeninhaber den Bestandteil „Kick“ zur Kennzeichnung einer Vielzahl seiner Produkte benutzt habe. Nach dem Scheitern der Gespräche habe die Löschungsantragstellerin offenbar beschlossen, eigene „Stomp Boxen“ mit der Bezeichnung „HORSE KICK“ bzw. „HORSE KICK PRO“ auf den Markt zu bringen. Der Markeninhaber habe hierin ein Eindringen der Löschungsantragstellerin in seine Markenserie „Kick“ gesehen und beschlossen, als erste Abwehrmaßnahme die beschwerdegegenständliche Marke anzumelden. Da die Löschungsantragstellerin die Bezeichnung „Horse Kick“ zwar benutze, aber nicht als Marke angemeldet habe, habe der Markeninhaber sich nicht mit einem Widerspruch nach § 42 MarkenG gegen die Benutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“ wehren können. Dabei komme hinzu, dass sich das als „HORSE KICK“ gekennzeichnete Produkt der Löschungsantragstellerin technisch und gestalterisch sehr stark an die „Kick Box“ des Markeninhabers anlehne. Die Keilform des Produkts der Löschungsantragstellerin nähere sich in ihrer Geometrie bis auf die abgerundete Vorderkante der „Kick Box“ des Markeninhabers nahezu gleich an. Dieses Produkt sei entgegen der Auffassung der Markenabteilung auch hufeisenförmig. Da die Marken des Markeninhabers stets aus zwei Bestandteilen bestünden, nämlich aus dem Bestandteil „Kick“, der mit einem weiteren englischen Wort kombiniert werde, sei die angegriffene Marke strukturell identisch aufgebaut und füge sich in diese Markenserie ein. Dabei komme dem Bestandteil „Kick“ insoweit auch eine prägende Bedeutung zu. Er sei keineswegs beschreibend, da das Wort „Kick“ im Zusammenhang mit „Stomp Boxen“ nicht gebräuchlich sei. Das Spielen auf einer „Stomp Box“ werde allgemein als „taping“ und nicht als „kicking“ bezeichnet. Im Übrigen könne eine „Stomp Box“ auch mit der Hand gespielt werden. Darüber hinaus seien die Marken des Markeninhabers Wortneuschöpfungen. Er sei der Erste gewesen, der „Stomp Boxen“ mit dem Bestandteil „Kick“ bezeichnet habe und zudem auch der Erste, der überhaupt digitale „Stomp Boxen“ angeboten habe.

Im Amtsverfahren hatte der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2016 vorgetragen, dass er (bzw. seine GmbH) eine sich noch im Ausbau befindliche Produktfamilie in Hufeisenform anbiete. Diese Produkte würden zwar derzeit mit der Marke „Laser-Kick“ gekennzeichnet. Aufgrund der Tatsache, dass „Hufeisen“ auf Englisch „horse shoe“ heiße, sei eine zukünftige Benutzung der angegriffenen Marke beispielsweise für diesen Produktbereich alles andere als fernliegend.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2017 aufzuheben und den Löschantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerin ist der Auffassung, die Markenabteilung habe zutreffend festgestellt, dass der Markeninhaber bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt habe. Es sei unstrittig, dass die Löschantragstellerin die Bezeichnung „HORSE KICK“ deutlich vor dem Anmeldetag entwickelt und entsprechend gekennzeichnete Produkte auf Messen vorgestellt habe. Es sei auch unstrittig, dass der Markeninhaber vor der Anmeldung der angegriffenen Marke hiervon Kenntnis gehabt habe. Dies sei nach seiner eigenen Einlassung gerade erst der Anlass für die Anmeldung gewesen. Der Markeninhaber habe damit unstrittig eine Situation schaffen wollen, in der die Weiterbenutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“ seitens der Antragstellerin wegen drohender Unterlassungsklagen und Verletzungsansprüche unmöglich gewesen wäre. Der Markeninhaber habe sich auch nachträglich nicht darum bemüht, diese Situation abzumildern und der Löschantragstellerin beispielsweise die Einräumung einer Freilizenz verweigert. Er berufe sich weiterhin zu Unrecht darauf, dass die

Anmeldung der angegriffenen Marke lediglich der Fortentwicklung seiner angeblichen Markenserie gedient habe. Eine solche Markenserie könne von vorneherein nicht entstehen, weil der Bestandteil „Kick“ für Musikinstrumente rein beschreibend sei. Der Begriff sei nicht nur im Sinne von „Tritt“ allgemein verständlich, sondern habe im Bereich der Musikinstrumente eine spezielle Bedeutung, da durch einen Fußtritt ein spezieller akustischer Erfolg erzielt werde. So werde beim Schlagzeug eine große Trommel auch als „Kick-Drum“ bezeichnet. „Stomp Boxen“ seien genau wie dieses Schlaginstrument mit dem Fuß zu spielen. Weiterhin gebe es sogenannte „Kick Pads“ für elektronische Schlagzeuge, die gleichfalls mit dem Fuß zu spielen seien. Im Übrigen füge sich die Bezeichnung „HORSE KICK“ mit der Bezeichnung eines Tieres in keiner Weise in die bisherige Markenserie des Markeninhabers ein, die den Zeichenbestandteil „Kick“ mit Begriffen wie „Cajo“, „Air“ und Ähnlichem kombiniere. Die Bezeichnung „HORSE KICK“ sei insoweit ein ganz anders gebildeter, sprechender Ausdruck („Pferdetritt“). Der Markeninhaber habe schließlich auch keine eigene Benutzungsabsicht dargelegt. Er mache zwar geltend, dass die Bezeichnung „HORSE KICK“ zu einem hufeisenförmigen Produkt passe. Dieses konkrete Produkt, auf das er insoweit Bezug nehme, lasse tatsächlich aber keine Assoziationen zu einem Pferdehuf bzw. einem Hufeisen aufkommen. Zudem habe der Markeninhaber für dieses spezielle Produkt bereits die Bezeichnung „Laser-Kick“ verwendet, so dass die Absicht fern liege, dieses Zeichen durch die Marke „HORSE KICK“ zu ersetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom 30. April 2019, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23. Mai 2019, zu der trotz beiderseitig gestellter Terminsanträge nach § 69 Nr. 1 MarkenG kein Verfahrensbeteiligter erschienen ist, sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat zu Recht eine bösgläubige Anmeldung der streitgegenständlichen Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. bzw. des im Wortlaut identischen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n.F. bejaht.

1. Der Löschantrag ist zulässig. Das geltend gemachte absolute Schutzhindernis der Bösgläubigkeit wurde in der Begründung des Löschantrags unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. benannt. Der Markeninhaber hat dem Löschantrag fristgemäß nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen; mithin war das Lösungsverfahren mit Sachprüfung des geltend gemachten Lösungsgrundes durchzuführen.

2. Der Löschantrag ist begründet, so dass die Beschwerde in der Sache erfolglos bleibt. Die Markenabteilung 3. 4. des DPMA hat die angegriffene Marke zu Recht gelöscht, da der Inhaber der angegriffenen Marke bei deren Anmeldung bösgläubig gewesen war.

a) Nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 a.F. bzw. Nr. 14 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie bösgläubig angemeldet worden ist. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. – Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51-53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a.a.O. – Ivadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, 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); 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 (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – 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 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 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 a. a. O. Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH a. a. O. Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Dritten 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, 77 – Shamrock III; GRUR 1998, 1034, 1036 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS, GRUR 2008, 917 – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (BGH GRUR a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BGH a.a.O. Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). 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 a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 912).

b) Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit schon nach dem eigenen Vortrag des Markeninhabers ohne Weiteres gegeben. Er hat selbst vortragen, dass er die angegriffene Marke hat eintragen lassen, um eine Sperrwirkung zu erreichen, wobei diese Sperrwirkung sich nach seinem Vortrag im Ergebnis auch als zweckwidriges Mittel im Wettbewerbskampf darstellt.

Die Verfahrensbeteiligten sind Wettbewerber. Sie bieten jeweils spezielle Musikinstrumente an, nämlich sogenannte „Stomp Boxen“. Dabei handelt es sich um Perkussionsinstrumente, die im Wesentlichen wie ein Stück Holz aussehen bzw. ein Stück Holz sind und über elektronische Steckverbindungen verfügen können. Dabei werden die erwünschten Geräusche akustisch oder auch elektronisch erzeugt bzw. übertragen. Der Markeninhaber räumt ein, dass ihm bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke bekannt war, dass die Löschantragstellerin die Bezeichnung „HORSE KICK“ zur Kennzeichnung von solchen „Stomp Boxen“ benutzte ohne ein eigenes Markenrecht erworben zu haben. Weiterhin bezweckte der Markeninhaber nach seinem eigenen Vortrag mit der Markenanmeldung eine

„Abwehrmaßnahme“ gegen genau diese Benutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“. Er sah sich nämlich durch den Gebrauch der Bezeichnung durch einen Wettbewerber in seiner geschäftlichen Tätigkeit gestört. Der Markeninhaber hat insbesondere nicht vorgetragen, dass er bei der Anmeldung der angegriffenen Marke die Absicht hatte, diese selbst zu benutzen. Eine solche Absicht kann seinem Sachvortrag auch bei wohlwollender Auslegung nicht hinreichend deutlich entnommen werden. Zudem war er unstreitig nicht dazu bereit, der Löschantragstellerin trotz der bekannten Vorbenutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“ eine Freilizenz einzuräumen. Damit war es die alleinige Absicht des Markeninhabers, die Sperrwirkung der Marke zur Behinderung der Löschantragstellerin zu benutzen. Diese Behinderungsabsicht betrifft sowohl die Ware der Klasse 15 (elektronisches Musikinstrument), die als Oberbegriff auch digitale „Stomp Boxen“ umfassen, als auch die übrigen, mit der Anmeldung beanspruchten Waren. Tonübertragungsgeräte, Tonverstärker und Tonwiedergabegeräte (Klasse 9) können Teil einer digitalen „Stomp Box“ sein oder mit einer solchen bestimmungsgemäß zur Erzeugung von Musik verbunden bzw. gemeinsam benutzt werden. Druckerzeugnisse (Klasse 16) können auch Notenhefte, Lehrbücher oder Gebrauchsanweisungen für das Spielen einer „Stomp Box“ sein, so dass auch insoweit ein ausreichend enger Warenezusammenhang besteht.

Der Vortrag des Markeninhabers im Lösungsverfahren vor dem DPMA (Schriftsatz vom 26. Oktober 2016), wonach eine zukünftige Nutzung der angegriffenen Marke beispielsweise für die (nach seiner Auffassung) hufeisenförmigen „Stomp Boxen“, die er derzeit noch mit der Marke „Laser-Kick“ kennzeichne, „alles andere als fernliegend“ sei, reicht nicht aus, um die Bösgläubigkeit in Frage zu stellen. Unabhängig davon, dass es auch insoweit entscheidend auf den Zeitpunkt der Markenmeldung ankommt, zu dem der Markeninhaber nach eigenen Angaben eine „Abwehrmaßnahme“ ergriffen hat, lässt dieser Vortrag keine ausreichend konkrete Benutzungsabsicht erkennen. Der Markeninhaber hat lediglich abstrakt die Möglichkeit einer Benutzung nicht ausgeschlossen. Im Übrigen sind von der Anmeldung der angegriffenen Marke bis zur mündlichen Verhandlung drei Jahre

vergangen, ohne dass der Markeninhaber konkrete Vorbereitungshandlungen zur Benutzung der Marke ergriffen hätte. Schließlich spricht auch der Umstand, dass der Antragsgegner zur vorgeblichen (bzw. nach seiner Darlegung theoretisch möglichen) Absicht, die angegriffene Marke zu benutzen, im Beschwerdeverfahren weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, gegen eine tatsächliche Absicht einer Benutzung.

c) Soweit sich der Markeninhaber darauf beruft, dass die Löschantragstellerin mit der Benutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“ in seine Markenserie eingedrungen sei, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Zum einen hat die Markenabteilung zu Recht darauf hingewiesen, dass sich der Zeichenbestandteil „Kick“ im Zusammenhang mit „Stomp Boxen“ schon aus Rechtsgründen nicht als Stammbestandteil einer Zeichenserie eignet. Der Begriff „Kick“ ist in diesem Zusammenhang rein beschreibend und für sich genommen nicht schutzfähig. Ein Musikinstrument, das mit dem Fuß zu spielen ist bzw. bestimmungsgemäß durch einen Fußtritts Geräusche erzeugt, wird auch nach dem inländischen Sprachgebrauch „gekickt“ bzw. mit einem „Kick“ (= Fußtritt) gespielt. Der Umstand, dass ein entsprechendes Musikinstrument auch mit der Hand bespielt werden kann, ändert an diesem rein sachbeschreibenden Verständnis der angesprochenen inländischen Verkehrskreise genau so wenig wie der Umstand, dass das Spielen einer „Stomp Box“ auch als „tapping“ bezeichnet werden kann. Insoweit ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das Spielen einer „Stomp Box“ mit dem Fuß vor allem deswegen naheliegt, weil der Musiker auf diese Weise die Hände frei hat, um ein anderes Musikinstrument mit den Händen zu spielen, das nicht mit dem Fuß betätigt werden kann (wie z.B. andere Schlaginstrumente oder eine Gitarre). Die „Stomp Box“ unterstützt in der Regel als Rhythmusinstrument ein anderes Musikinstrument, das (anders als eine „Stomp Box“) Akkorde oder Melodien erzeugen kann.

Darüber hinaus trifft es nicht zu, dass der Antragsgegner die Benutzung der Bezeichnung „HORSE KICK“ durch die Antragstellerin nur durch die Eintragung der

Marke verhindern konnte. Vorausgesetzt, dass diese Benutzung tatsächlich die Rechte des Antragsgegners im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verletzt hätte, etwa unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie, hätte der Antragsgegner entsprechende Unterlassungsansprüche vor den ordentlichen Gerichten geltend machen können.

Soweit der Markeninhaber geltend macht, dass sich das Produkt der Löschantragstellerin, für das die Bezeichnung „HORSE KICK“ benutzt werde, technisch und gestalterisch stark an sein Produkt „Kick Box“ anlehne, rechtfertigt dies gleichfalls nicht den zweckfremden Einsatz des Markenrechts. Zunächst beschränkt sich der Vortrag des Markeninhabers insoweit darauf, dass beide Produkte „keilförmig“ seien, was aber für sich genommen keine rechtlichen Schlussfolgerungen zulässt. Darüber hinaus kann es im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob sich die Produkte der Löschantragstellerin tatsächlich gestalterisch oder technisch den Produkten des Markeninhabers in unzulässiger Weise annähern. Sofern insoweit möglicherweise tatsächlich Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- oder Urheberrechte des Antragsgegners verletzt sein sollten oder möglicherweise wettbewerbsrechtlich relevante Tatbestände erfüllt sein könnten, obliegt es auch insoweit dem Markeninhaber entsprechende Unterlassungsansprüche vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Selbst das Bestehen solcher Ansprüche würde das zielgerichtete Verdrängen eines Wettbewerbers in Bezug auf ein Kennzeichen durch die zweckwidrige Ausnutzung der Sperrwirkung einer Marke nicht rechtfertigen. Der Umstand, dass die gerichtliche Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen einen gewissen Aufwand erfordert und mit einem gewissen Kostenrisiko verbunden ist, rechtfertigt nicht das Ausweichen auf einen rein formalen, allein wegen des Verbotungsrechts erworbenen Markenschutz. Insoweit kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Markeninhaber als erster den Zeichenbestandteil „Kick“ zur Kennzeichnung von „Stomp Boxen“ benutzt hat, ob er als erster digitale „Stomp Boxen“ auf den Markt gebracht hat oder ob sein Produkt „Kick Box“ hufeisenförmig ist.

3. Der Markeninhaber hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. In mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren gilt zwar der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine hiervon abweichende Anordnung ist aber geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. So entspricht es regelmäßig der Billigkeit angesichts eines bösgläubig erwirkten Registerrechts, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen, denn einer bösgläubigen Markenmeldung liegt stets auch ein rechtsmissbräuchliches Handeln zugrunde (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 63 Rn. 7, § 71 Rn. 15 m.w.N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa