



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 37/17

---

(Aktenzeichen)

Zugestellt an  
Verkündungs Statt  
am 13.05.2019

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2015 047 355 - S 34/16 Lösch**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2018 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Werner

**beschlossen:**

Die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 12. Januar 2017 wird zurückgewiesen.

Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Der Gegenstandswert wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Der Beschwerdegegner führt gemeinsam mit den Landesvertretungen der Länder N..., H..., B..., S..., R... und M... seit dem Jahr 2002 jährlich im Oktober die Veranstaltung "Jazz in den Ministergärten" in B1... durch. Zum 5. und zum 10. Jubiläum erschien jeweils eine CD mit dem Titel „Jazz in den Ministergärten“, die u. a. auch an die Gäste verteilt wurde. Der Beschwerdegegner sowie die weiteren Landes-

vertretungen trugen und tragen sämtliche Kosten der Veranstaltungen, bezahlten die Produktion der beiden Jubiläums-CDs, die Gestaltung des Logos sowie den Aufbau und die Aktualisierung der Webseite „www.jazz-ministergaerten.de“.

Zur Durchführung der Veranstaltung trafen der Beschwerdegegner und die weiteren Landesvertretungen mit dem Beschwerdeführer seit dem Jahr 2002 jedes Jahr Vereinbarungen für die Bewerbung und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der jährlich stattfindenden Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“.

Am 28. Januar 2015, letztmalig für das Jahr 2015, schlossen u. a. die Beteiligten einen Honorarvertrag, in dem sich der Beschwerdeführer zur Übernahme der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten 2015“ am 16. Oktober 2015 verpflichtete. Ihm oblag insoweit u. a. das Einholen von Vergleichsangeboten für die damit verbundenen Tätigkeiten (wie z. B. den Druck von Werbematerial). Ausweislich der Vereinbarung lag die Entscheidungskompetenz zur Vergabe der Aufträge jeweils bei dem Beschwerdegegner bzw. den Landesvertretungen. In § 1 des Vertrages war der Leistungsgegenstand festgelegt; danach verpflichtete sich der Beschwerdeführer u. a. gegenüber dem Beschwerdegegner für die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten 2015“ die Bewerbung zu übernehmen. Zudem war jeweils unter „Weitere Punkte“ festgehalten: „Die Verwertungs- und Urheberrechte für die Homepage „www.jazz-ministergaerten.de“, das Corporate Design der Veranstaltung sowie das Layout und die Marke „Jazz in den Ministergärten“ liegen bei den Landesvertretungen“.

Am 16. Februar 2015 schlossen der Beschwerdegegner sowie die weiteren beteiligten Landesvertretungen mit dem Beschwerdeführer jeweils, wie in den Jahren zuvor und letztmalig für die Veranstaltung im Oktober 2015, einen weiteren (für die Durchführung der Veranstaltung zeitlich befristeten) Vertrag, in dem dieser sich verpflichtete, die Bewerbung der Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten 2015“ zu übernehmen.

Am 22. Juli 2015 meldete der Beschwerdeführer die angegriffene Marke **JAZZ** IN DEN MINISTERGÄRTEN und die Domain „[www.jazz-ministergaerten.de](http://www.jazz-ministergaerten.de)“ und „[www.jazzministergaerten.de](http://www.jazzministergaerten.de)“ (die mit der Seite „[www.jazzindenministergaerten.de](http://www.jazzindenministergaerten.de)“ der Landesvertretungen verlinkt ist und über die er u. a. auch die Jubiläums-CDs mit dem Titel „Jazz in den Ministergärten“ vertreibt) auf seinen Namen an.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 2. Dezember 2015, gerichtet jeweils an alle beteiligten Landesvertretungen und darunter auch den Beschwerdegegner, verlangte der Beschwerdeführer eine Nachvergütung für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von ...,- € und restliche Honorare sowie Zusatzkosten in Höhe von ... €. Er erklärte hinsichtlich der Honorare und Zusatzkosten die Aufrechnung mit den von ihm einbehaltenen Ticketeinnahmen für die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten 2015“ in Höhe von ...,- € und behielt den darüber hinausgehenden Betrag zurück. Für die weitere Zusammenarbeit verlangte er die Übertragung der Gesamtverantwortung für die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“ sowie sämtliche Einnahmen aus der Vermarktung einschließlich der Erlöse aus dem Eintrittskartenverkauf an ihn als Veranstalter.

Gegen die am 22. Juli 2015 angemeldete und - nach Rücknahme der Anmeldung für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ und nach Verzicht vom 28. Januar 2016 auf die Eintragung seiner Marke für die Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen) – noch für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten und

Klasse: 41: Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten;

am 22. Oktober 2015 eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2015 047 355

**JAZZ** IN DEN  
**MINISTERGÄRTEN**

hat (u. a.) der Antragsteller/Beschwerdegegner am 29. Februar 2016 Widerspruch aus Werktitelschutz bzw. einer geschäftlichen Bezeichnung erhoben und darüber hinaus (allein) einen Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung nach § 8 Abs. 10 MarkenG (a. F.) gestellt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat dem ihm am 14. März 2016 zugestellten Widerspruch sowie dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 3. Mai 2016 widersprochen.

Mit Bescheid vom 13. Juni 2016 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, das Ruhen des Widerspruchsverfahrens wegen Anhängigkeit des Löschungsantrags angeordnet.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, antragsgemäß die Löschung der Wort-/Bildmarke 30 2015 047 355 **JAZZ** IN DEN **MINISTERGÄRTEN** wegen Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a. F.) angeordnet, dem Antragsgegner (hiesigen Beschwerdeführer) die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert des Löschungsverfahrens auf ... Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, der Beschwerdeführer habe die Marke bösgläubig angemeldet. Denn primäres Ziel der Anmeldung sei ein Eingriff in den Besitzstand des Beschwerdegegners sowie der anderen Landesvertretungen durch Erschwerung oder sogar Sperrung der Weiterbenutzung der

etablierten Bezeichnung „Jazz in den Ministergärten“ gewesen. Der Beschwerdeführer habe auch die Kosten des Verfahrens zu tragen; dies entspreche aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles der Billigkeit, da er die angegriffene Marke bösgläubig anmeldet habe (§ 63 Abs. 1 MarkenG).

Gegen den ihm am 23. Januar 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Markeninhaber/Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde vom 22. Februar 2017.

Er ist der Ansicht, die Voraussetzungen für eine Löschung der streitgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit seien nicht gegeben. Der Beschwerdegegner allein habe keinen wertvollen Besitzstand an dem Zeichen erworben, er sei schon nicht aktiv legitimiert.

Der Beschwerdeführer behauptet weiter, er habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, den Beschwerdegegner zu behindern. Er habe sich bei der Anmeldung der Marke zudem nicht sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich verhalten. Vielmehr stehe ihm ein älterer schutzwürdiger Besitzstand zu, da er den Titel bzw. das grafische Logo bereits im Jahr 2002 entwickelt habe. Er habe die Idee für die Jazzveranstaltung in den Landesvertretungen in B1... gehabt und sei schließlich mit der Umsetzung durch Erarbeitung eines Konzepts beauftragt worden. Den Namen „Jazz in den Ministergärten“ wie auch das Logo habe er mit schon im Jahr 2002 mit dem Grafiker H1... entwickelt. Er habe außerdem sämtliche Werbemaßnahmen ergriffen, die Internetseiten etabliert, mit Inhalt gefüllt und laufend fortentwickelt sowie gepflegt. Das Impressum dieser Seiten habe seit 2002 – im Einvernehmen u. a. mit den Beschwerdegegner – den Hinweis: "Konzeption und Realisierung: B2..." enthalten. Die CDs zu den Jazzkonzerten habe er allein produziert, in den Handel gebracht und einen Teil der durch die CD-Veröffentlichung entstandenen Kosten u. a. dem Beschwerdegegner in Rechnung gestellt. Den Landesvertretungen habe er i. Ü. lediglich ein Kontingent zur Verteilung überlassen.

„Seit dem Festival 2014“ (siehe anwaltliches Forderungsschreiben vom 2. Dezember 2015, Anlage ASt 5, Bl. 195 ff. eA), ab „Ende 2014“ bzw. „mit dem Vorverkaufsbeginn 2015“ (siehe Beschwerdebegründung vom 22. Februar 2017, Seite 6, Bl. 12 der GA) sei es im Hinblick auf die für den 16. Oktober 2015 geplante Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“ zu Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten gekommen. Zu der Veranstaltung 2015 seien die Landesvertretungen anlässlich der Vertragsunterzeichnung im Januar 2015 zum wiederholten Male nicht bereit gewesen, seine Vergütung zu erhöhen, die seit dem Jahre 2002 im Wesentlichen unverändert gewesen sei, und einzelne Landesvertretungen hätten begonnen, für die einzelnen Leistungen vereinbarungswidrig Zahlungs- und Ausgabebelege zu verlangen und darüber hinaus damit gedroht, dass die Leistungen künftig öffentlich ausgeschrieben werden müssten. Nach Abschluss der Veranstaltung 2015 habe er deshalb von seinem Rechtsanwalt am 2. Dezember 2015 ein Schreiben an die Landesvertretungen versenden lassen, um dort mögliche Lösungswege aufzuzeigen, wie die Veranstaltungen künftig organisiert und durchgeführt werden könnten.

Bei der Anmeldung der Marke im Juli 2015 habe er auf Bitte der Landesvertretungen gehandelt, die ihm bereits im Jahre 2007 durch die Veranstaltungsreferentin der Landesvertretung H... Frau T... und den Veranstaltungsreferenten der Landesvertretung R... Herrn Reiner Z... die Anmeldung der Marke unter seinem eigenem Namen nahegelegt hätte. Er habe die Marke dann in erster Linie angemeldet, um Schaden von der Bezeichnung „Jazz in den Ministergärten“ und von dem Festival abzuwenden, nachdem sich negative Berichte über Unterschlagungen im Bereich der öffentlichen Hand auch im Zusammenhang mit dem Festival häuften.

Der Abschluss der Dienstleistungsverträge stehe der Markeninhaberschaft nicht entgegen. Die Tätigkeit sowohl in tatsächlicher als auch in schöpferischer Hinsicht habe eines vertraglichen Rahmens bedurft, und dafür sei ein Dienstvertrag geeignet. Soweit sich die Landesvertretungen darin Verwertungsrechte – über acht

Jahre hinweg insgesamt 56-mal vertraglich vereinbart – vorbehalten hätten, handle es sich um eine konstitutive Klausel, mit der der Beschwerdeführer die dort genannten Rechte jährlich neu auf die Landesvertretungen übertragen habe. Unabhängig davon, dass nach dem Verständnis beider Vertragsparteien diese Rechte zuvor ihm zugestanden haben müssten, handle es sich um Klauseln, die der Inhaltskontrolle nicht standhielten, da sie mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen, von denen abgewichen werde, nicht zu vereinbaren seien.

Der Beschwerdeführer hat beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenabteilung 3.4, vom 12. Januar 2017 aufzuheben und den Löschungsantrag gegen die Wort-/Bildmarke 30 2015 047 355 zurückzuweisen.

Er regt an,

die Kostenentscheidung nach der Grundregel des § 71 Abs. 1 MarkenG zu treffen und den Gegenstandswert, wie in Markenbeschwerde- und Löschungsverfahren üblich, auf 50.000,00 € festzusetzen.

Nach der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 2018 hat der Beschwerdeführer mit Schriftsatz vom 14. Januar 2019 auch gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf die angegriffene Marke erklärt, die daraufhin am 7. Februar 2019 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 im Register gelöscht worden ist.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Ansicht, der Beschwerdeführer habe die angegriffene Marke in bösgläubiger Absicht angemeldet; daher entspreche es grundsätzlich auch der Billigkeit, dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Aus beiden zwischen den Beteiligten jährlich wiederkehrend geschlossenen Verträgen sei erkennbar, dass es sich bei „Jazz in den Ministergärten“ stets um eine Veranstaltung der sieben Landesvertretungen gehandelt habe und handle. Die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“, insbesondere Konzept und Titel, seien von den sieben Landesvertretungen entworfen worden. Bereits im August 2001 sei das Konzept der Veranstaltung bei einem Treffen von B2... (damals Bevollmächtigter M... in B1...), B3... (B...) und B4... (S...) erörtert und in einem Schreiben vom 21. Februar 2002 festgehalten worden. Laut Protokoll vom 23. Mai 2002 habe die Landesvertretung S... die Kunsthochschule Weißensee mit Gestaltungsentwürfen für ein Logo beauftragt. Der Beschwerdeführer sei nie Veranstalter von „Jazz in den Ministergärten“ gewesen und habe niemals die Gesamtverantwortung gehabt. Der Beschwerdeführer sei lediglich ab dem Jahr 2002 jährlich wiederkehrend als Auftragnehmer mit der Bewerbung der Veranstaltung und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betraut gewesen. Soweit der Beschwerdeführer ab dem Jahr 2015 den Ticketverkauf im Einvernehmen mit den Landesvertretungen über ein Onlineportal abwickeln sollte, habe er diese Arbeit im Rahmen seines Honorarvertrages geleistet. Auch die Produktion und Herstellung der Jubiläums-CDs habe der Beschwerdeführer nicht selbst verantwortet, vielmehr habe er die Kosten für Produktion und Herstellung bei den Landesvertretungen abgerechnet und sich die Kosten erstatten lassen.

Der Antragsgegner sei weder vertraglich beauftragt noch berechtigt gewesen, eine Marke für die Veranstaltung anzumelden. Zu keinem Zeitpunkt sei er insoweit durch die Zeugen Frau T... oder Herrn Z... autorisiert gewesen, die im Übrigen im Jahr 2007 auch nicht berechtigt gewesen seien, für die Landesvertretungen Erklärungen abzugeben.

Die Landesvertretungen hätten Titelrechte an der Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“ erworben. Der Beschwerdeführer habe als langjähriger Auftragnehmer Kenntnis vom Besitzstand der Landesvertretungen gehabt. Dieser ergebe sich zudem ausdrücklich aus den Verträgen. Mit der Markenmeldung nur auf seinen Namen für gleichartige Waren und Dienstleistungen wie jene, die vom Titelschutzrecht des Beschwerdegegners umfasst seien, habe der Beschwerdeführer vorsätzlich den Besitzstand des ehemaligen Vertragspartners gestört.

Die Markenmeldung sei bösgläubig erfolgt, weil der Beschwerdeführer ein mit dem Logo und dem Titel(-recht) der Veranstalter identisches Zeichen „Jazz in den Ministergärten“ als Marke für identische Waren und Dienstleistungen auf seinen Namen ohne Einverständnis der veranstaltenden Landesvertretungen angemeldet habe. Der Beschwerdeführer habe die Veranstaltung übernehmen und durch die Markenmeldung „Fakten schaffen“ wollen, auch, um seiner vermeintlichen Geldforderung Nachdruck zu verleihen und um die Veranstaltung zu blockieren. Die Markenmeldung habe eine Sperrwirkung entfalten sollen. Der Beschwerdeführer habe aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen gewusst, dass er nicht zur Anmeldung der Marke berechtigt gewesen und dass er nicht Veranstalter sei. Der Besitzstand des Beschwerdegegners und der anderen Landesvertretungen sei durch die Markenmeldung gestört worden, und ihnen seien die Einnahmen aus den Ticketverkäufen vorenthalten worden. Die Marke sei auch eine Hinterhalts- oder Spekulationsmarke, die allein der rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung markenrechtlicher Ausschließlichkeitsrechte dienen sollte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2018, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige, noch gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts anhängige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke bleibt in der Sache ohne Erfolg, und der Beschwerdeführer hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

### 1.

Mit dem Verzicht des Beschwerdeführers auf seine Marke hat sich das Lösungsverfahren, das Gegenstand des hiesigen Beschwerdeverfahrens ist, (nur) in der Hauptsache erledigt. Im Rahmen der bei Einlegung nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässigen Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke bleibt damit noch über dessen Beschwerde hinsichtlich der Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts im Beschwerdeverfahren zu entscheiden, § 71 Abs. 4 MarkenG.

Hauptsacheverfahrensbeendende Erklärungen im Beschwerdeverfahren (wie die Rücknahme des Widerspruchs oder der Verzicht auf die Marke) machen die vorausgegangenen Kostenentscheidungen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt grundsätzlich nicht gegenstandslos (vgl. § 71 Abs. 4 MarkenG; so schon BPatG, Beschluss vom 23. November 1972 – 25 W (pat) 31/71 –, GRUR 1973, 529). Demzufolge bleiben bei solchen (Verzichts- und Rücknahme-)Erklärungen einerseits Kostenentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamt prinzipiell wirksam, andererseits bleiben Beschwerden und Anschluss-

beschwerden zum Kostenpunkt grundsätzlich anhängig, soweit die Entscheidungen entsprechend angefochten waren und diese Anträge nicht zurückgenommen werden.

2.

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist eine Auferlegung von Kosten zu seinen Lasten aus Billigkeitsgründen im vorliegenden Fall veranlasst, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, § 71 Abs. 1 Satz 1 4 MarkenG.

a)

Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können im Amtsverfahren und nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Beschwerdeverfahren abweichend von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen aufgrund besonderer Umstände die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten auferlegt werden. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist bzw. der Verfahrensbeteiligte in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt der Marke durchzusetzen versucht (so schon grds. BGH, Beschluss vom 3. März 1972 – I ZB 7/70 –, GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Beschluss vom 13. Februar 1996 – X ZB 14/94 –, GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; BeckOK MarkenR / Albrecht, 17. Ed. 01.04.2019, MarkenG § 71 Rn. 14 m. w. N.). Kosten sind demnach demjenigen aufzuerlegen, der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke vorgeht oder diese verteidigt, obwohl der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung voraussichtlich Erfolg gehabt hätte (BPatG. Beschluss vom 24. September 2018 – 26 W (pat) 547/17 –, BeckRS 2018, 24565 – YogiMoon; BGH, Urteil vom 2. Oktober 2012 – I ZR 37/10 –, GRUR-Prax 2013, 182 – XVIII plus). Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG,

Beschluss vom 12. Dezember 2000 – 24 W (pat) 232/98 –, GRUR 2001, 744, 748 – S100).

Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist anhand des bisherigen Sach- und Streitstands zu beurteilen (vgl. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO; siehe auch Zöller, Zivilprozessordnung, 32. Aufl., 2018, § 91a Rn. 24). Bei der Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen (BGH, Beschluss vom 15. Oktober 2015 – I ZB 44/14 –, GRUR 2016, 378 Rn. 14 – Liquidrom).

b)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, wenn sie bösgläubig angemeldet worden sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.; nach Einfügung der Nr. 9 – 12 in § 8 Abs. 2 MarkenG (eingefügt aufgrund des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I S. 2357) werden mit Wirkung vom 14. Januar 2019 die bisherigen Nr. 9 und 10 zu Nr. 13 und 14).

Eine exakte Definition des Begriffs „Bösgläubigkeit“ ist letztlich nicht möglich. Maßgeblich sind die Ziele und Motive des Anmelders, wie sie auf Grund aller bekannten Indizien feststellbar sind. Es gibt daher keine abschließende Liste aller Kriterien, die für eine Bösgläubigkeit sprechen können. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit kommt es grundsätzlich auch nicht darauf an, ob die angefochtene Marke eintragungsfähig ist (Albrecht in BeckOK MarkenR/Albrecht MarkenG, 17. Ed., 01.04.2019, § 8 Rn. 842). Die Rechtsprechung hat zwar – nicht abschließende – Fallgruppen der bösgläubigen Anmeldung entwickelt: Sperrmarken, Defensivmarken, Wiederholungsanmeldungen, Spekulations- und Hinterhaltsmarken, Marken mit dem Ziel, fremden Besitzstand zu stören oder ausschließlich andere zu behindern, sowie Markenerschleichung, die allerdings das Tatbestands-

merkmal Bösgläubigkeit nicht vollumfänglich erfassen und die Gefahr allzu schematischen Vorgehens bergen (Albrecht in BeckOK MarkenR/Albrecht MarkenG, 17. Ed., 01.04.2019, § 8 Rn. 869). Vorrangig ist, ob der Anmelder ersichtlich einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (BGH, Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, GRUR 2000, 1032 f. – Equi 2000; BPatG, Beschluss vom 16. November 1999 – 27 W (pat) 94/99 –, GRUR 2000, 809 – SSZ).

Damit eine Absicht als bösgläubig gelten kann, muss sie nicht das alleinige Motiv der Anmeldung sein, sondern nur ein wesentliches (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 Rn. 23 – Eros). Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG (bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F.) liegt u. a. vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2004, 510, 511 – S. 100).

Allerdings handelt ein Anmelder nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe (oder ein verwechselbar ähnliches) Zeichen für dieselben Waren und Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (BPatG, Beschluss vom 23. Februar 2017 – 25 W (pat) 92/14 –, BeckRS 2017, 110663 – Toxic twins; EuG, Urteil vom 14. Februar 2012 – T-33/11 –, GRUR Int 2012, 647 – BIGAB). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren und Dienstleistungen die gleiche (oder eine zum Verwechseln ähnliche) Bezeichnung in der Absicht anmeldet, für den Vorbenutzers den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren. Unter der Fallgruppe der Spekulationsmarke, auch Hinterhaltsmarken genannt, ist eine Bösgläubigkeit u. a. dann anzunehmen, wenn die Anmeldung ohne eigenen

Benutzungswillen und nur zum Zweck der Behinderung Dritter erfolgt (BPatG, Beschluss vom 17. Januar 2013 – 25 W (pat) 25/11 –, BeckRS 2013, 05490; OLG Düsseldorf, Urteil vom 8. Juni 2010 – I-20 U 199/09 –, GRUR-Prax 2010, 553 – Hawk).

Ein schutzwürdiger Besitzstand kann aus Marktpräsenz und Bekanntheit resultieren, aber auch Unternehmenskennzeichen können einen schutzwürdigen Besitzstand begründen (BPatG, Beschluss vom 21. August 2017 – 27 W (pat) 8/15 –, BeckRS 2017, 139576 – DPV) oder Logos (BPatG BeckRS 2017, 139576 – DPV; Beschluss vom 8. April 2015 – 29 W (pat) 118/11 –, BeckRS 2015, 123438 – Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik FILM STUDIO; BGH, Beschluss vom 17. August 2011 – I ZB 75/10 –, BeckRS 2011, 25607 – Krystallpalast). Zudem müssen auch die Schutzwürdigkeit des Besitzstands sowie deren Grad ersichtlich sein. Dafür sind Umfang und Dauer einer bisherigen Verwendung, die Marktposition (BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2004, 510 f. – S 100), die Bedeutung der Marke für den konkreten geschäftlichen Betrieb, der Aufwand zur Schaffung des Besitzstandes, Vertriebsaktivitäten (BPatG, Beschluss vom 15. Februar 2006 – 29 W (pat) 341/00 –, GRUR 2006, 1032 – E 2; Beschluss vom 30. April 2009 – 30 W (pat) 144/06 –, BeckRS 2009, 24552 – Wellness-Mobil-Domin; BPatG Beschluss vom 19. Juli 2011 – 27 W (pat) 164/10 –, BeckRS 2012, 02969 – Limes Logistik), die Geschichte des Zeichens sowie die unternehmerische Logik, in die sich die Anmeldung einfügt, zu berücksichtigen (EuG Urteil vom 14. Februar 2012 – T-33/11 –, GRUR Int. 2012, 647 Rn. 20 – BIGAB).

Besonderen Umstände können auch unabhängig vom Bestehen eines Besitzstandes darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 [Nr. 20] – EROS; BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR

2008, 621, 623 [Nr. 21] – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2004, 510, 511 – S. 100; Urteil vom 10. August 2000 – I ZR 283/97 –, GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; Urteil vom 19. Februar 1998 – I ZR 138/95 –, GRUR 1998, 1034, 1037 Makalu). Ein solcher zweckfremder Einsatz liegt insbesondere dann vor, wenn das Verhalten des Anmelders in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung anderer gerichtet ist, also eine Behinderungsabsicht besteht (BPatG, Beschluss vom 26. Januar 2017 – 30 W (pat) 8/14 –, BeckRS 2017, 113862 – Expodome m. w. N.).

An die Feststellung einer Behinderungsabsicht sind dabei keine zu hohen Anforderungen zu stellen. So können auch aus dem sonstigen Verhalten des Markenanmelders Rückschlüsse auf seine ursprünglichen Absichten gezogen werden. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht auch nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht das wesentliche Motiv war (BGH a. a. O. – EQUI 2000; a. a. O. [Nr. 32] – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 [Nr. 23] – EROS). Für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht spricht ein Beschäftigungsverhältnis oder eine Markenmeldung innerhalb einer engen, langjährigen Geschäftsbeziehung, die auch durch die langjährige Benutzung des Zeichens geprägt war. Hier muss der Markenanmelder die Benutzungsabsicht des anderen kennen bzw. ihm bewusst sein (BGH a. a. O. Rn. 23 – Eros). Maßgeblich ist, ob ein Geschäftspartner darauf vertrauen durfte, dass der andere im Rahmen der Geschäftspartnerschaft erworbene Kenntnisse über das Fehlen eines registerrechtlichen Markenschutzes nicht zu seinem Schaden verwenden wird (BPatG a. a. O. – Expodome).

Dient eine Markenmeldung dazu, Verpflichtungen aus Vereinbarungen zu unterlaufen, spricht dies für eine Bösgläubigkeit des Anmelders (EuG, Urteil vom 5. Oktober 2016 – T-456/15 –, GRUR-Prax 2017, 428 – T.G.R. ENERGY DRINK).

Schon Vertragsverhandlungen erhöhen die gegen eine lautere Markenmeldung sprechende Treuepflicht (u. a. nach § 276 BGB – so schon BGH, Urteil vom 11. November 1966 – I ZR 91/64 –, GRUR 1967, 304 – Siroset; BPatG, Beschluss vom 23. Februar 2017 – 25 W (pat) 92/14 –, BeckRS 2017, 110663 – Toxic twins), wenn sie eine „gemeinsame Vorgeschichte“ geschaffen haben. Erforderlich ist dabei stets eine Beurteilung der Rolle und Position jedes Beteiligten, seiner Kenntnis von der Benutzung des älteren Zeichens, vertragliche, vorvertragliche oder nachvertragliche Beziehungen, der gegenseitigen Pflichten und Verpflichtungen einschließlich Loyalitäts- und Redlichkeitspflichten (EuG, Urteil vom 11. Juli 2013 – T-321/10 –, GRUR Int. 2014, 172 – SA.PAR; Urteil vom 31. Mai 2018 – T-340/16 –, GRUR-Prax 2018, 349 – Outsource2India). Anmeldungen nach Abschluss eines Alleinvertriebsvertrags oder während laufender Geschäftsbeziehungen sind meist bösgläubig, zeigen sie doch eine „Absetzbewegung“ aus dem Vertrag (BPatG, Beschluss vom 29. November 2016 – 24 W (pat) 56/14 –, BeckRS 2016, 128378 – Jonhy Wee). Für eine bösgläubige Anmeldung spricht es auch, wenn der Markeninhaber damit Druck ausübt, um finanzielle sowie sonstige, vertragliche Gegenleistungen zu erzwingen (BGH, Urteil vom 23. November 2000 – I ZR 93/98 –, GRUR 2001, 242, 244 Rn. 35 – Classe E; BPatG, Beschluss vom 30. August 2010 – 30 W (pat) 61/09 –, BeckRS 2010, 22009 – Cali Nails; Beschluss vom 23. Oktober 2012 – 27 W (pat) 87/09 –, BeckRS 2013, 00479 – Krystallpalast). Das Verwerfliche liegt dabei darin, dass ein Markenmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd einsetzt (BGH, Urteil vom 19. Februar 1998 – I ZR 138/95 –, GRUR 1998, 1034 (1037) – Makalu; BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR 2008, 621 (623) Rn. 21 – Akademiks). Das gilt auch für den Anmelder, der zunächst mit anderen zusammen Veranstalter war und über eine Marke bestimmenden Einfluss nehmen will (BPatG, Beschluss vom 21. März 2016 – 27 W (pat) 12/15 –, BeckRS 2016, 07082 – Ratsherren-Runde). Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerbli-

chen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 – I ZR 29/02 –, GRUR 2005, 581 f. – The Colour of Elégance).

Je weniger der Anmelder die Marke sinnvoll für seine eigenen Geschäfte verwenden kann, desto eher kommt eine Behinderungsabsicht in Betracht (BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2008 – 28 W (pat) 219/07 –, BeckRS 2009, 03472 – 601 deluxe; Beschluss vom 31. März 2008 – 30 W (pat) 89/04 –, BeckRS 2008, 10995 – Martin's BO-Disco; EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 – C-529/07 –, GRUR 2009, 763 (765) – Chocodafabriken Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; so schon BGH, Urteil vom 27. Oktober 1983 – I ZR 146/81 –, GRUR 1984, 210 f. – Arostar).

c)

Primäres Ziel der Anmeldung der gegenständlichen Marke war die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Beschwerdegegners bzw. durch die zweckfremde Anmeldung den Beschwerdegegner als Veranstalter der „Jazz in den Ministergärten“ unter Druck zu setzen und von diesem eine höhere Vergütung sowohl für die Vergangenheit als auch bei zukünftigen Vereinbarungen zu erzwingen, so dass eine Behinderungsabsicht bestand. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist daher eine Auferlegung von Kosten zu seinen Lasten aus Billigkeitsgründen im vorliegenden Fall veranlasst, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG.

(1)

Auf die von der Markenabteilung im Ausgangspunkt bejahte Frage, ob der Beschwerdegegner zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke an der Bezeichnung „Jazz in den Ministergärten“ allein oder einen nur mit den andere Landesvertretungen gemeinsam durchsetzbaren schutzwürdigen Besitzstand erworben hatte, kommt es dabei letztlich nicht an, obwohl bereits einiges dafür spricht, dass der Beschwerdegegner auch allein berechtigt ist, eine Verletzung des Besitzstandes aller Landesvertretungen geltend zu machen.

Denn ein schutzwürdiger Besitzstand setzt voraus, dass der Vorbenutzer das betreffende Zeichen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit bei den angesprochenen Kreisen erlangt hat (BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2017 – 28 W (pat) 39/16 –, BeckRS 2017, 112830 – Frassfood). Dass die Bezeichnung als Wortfolge möglicherweise für bestimmte Dienstleistungen oder Waren von Haus aus dem Markenschutz nicht zugänglich ist, steht dem Entstehen eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht entgegen (s. a. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 – I ZR 29/02 –, GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).

Unstreitig haben die Landesvertretungen das in Rede stehende Zeichen seit 2002 regelmäßig und dauerhaft für die jährlich stattfindende Jazzveranstaltung in den Ministergärten, in denen sich ihre Landesvertretungen in B1... befinden, genutzt.

Der Beschwerdegegner und die sechs Landesvertretungen der Länder N..., H..., B..., S..., R... und M...

haben seit 2002 einmal jährlich im Oktober unter der Bezeichnung „Jazz in den Ministergärten“ ein Jazzfestival veranstaltet. Dies wird u. a. durch die in Bezug genommenen Plakate und Flyern für die einzelnen Veranstaltungen (ausweislich der Anlage Ast. 1) bestätigt.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers waren der Beschwerdegegner und die anderen Landesvertretungen auch Veranstalter dieses Festivals. Die beigebrachten Unterlagen (Plakate, Flyer, Veranstaltungshinweise usw.) belegen, dass der Beschwerdegegner und die anderen Landesvertretungen nach außen als Veranstalter aufgetreten sind und die organisatorische und finanzielle Verantwortung jedenfalls für das Gelände und den Bereich ihrer Landesvertretungen jeweils allein getragen haben. Als Veranstalter haben die Landesvertretungen durch die kontinuierliche Benutzung des Zeichens „Jazz in den Ministergärten“, die aufgrund der Größe der Veranstaltung sowie der deutschlandweiten Bewerbung und der

Beteiligung mehrerer Bundesländer und Künstler eine hinreichende Bekanntheit im (gesamten) Inland erlangt hat, auch jeweils einen Besitzstand an ihm erworben.

Demgegenüber war der Beschwerdeführer ausweislich der jährlich mit ihm geschlossenen Verträge lediglich ein Dienstleister, der unstreitig (lediglich) mit der Bewerbung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung beauftragt worden ist (vgl. Anlagen Ast. 3 und 4). Ihm oblagen insoweit nur zuarbeitende Aufgaben (u. a. das Einholen von Vergleichsangeboten für die damit verbundenen Tätigkeiten wie z. B. den Druck von Werbematerial), die er auch stets nur im Einvernehmen bzw. nach Rücksprache mit den jeweiligen Landesvertretungen beauftragen und erledigen konnte. Die Entscheidungskompetenz zur Vergabe der Aufträge besaßen gemäß § 1 vorletzter Absatz des Vertrages über die Bewerbung (Anlage Ast. 3) die Landesvertretungen. Der Beschwerdeführer war insoweit nicht entscheidungsbefugt.

Unabhängig von einem möglicherweise in der Vergangenheit erworbenen Besitzstand der einzelnen Landesvertretungen an dem gemeinsamen Veranstaltungszeichen „Jazz in den Ministergärten“ liegt in dem Verhalten des Beschwerdeführers eine (wettbewerbsrechtliche) Behinderungsabsicht – auch des Beschwerdeführers –, die jede Landesvertretung direkt als teilnehmender Veranstalter des Jazzfestivals für die Zukunft einschränken sollte. Daraus steht auch dem Beschwerdegegner eine eigene Antragsbefugnis im Lösungsverfahren zu.

(2)

Die Anmeldung der Streitmarke stellt sich unabhängig von dem Bestehen eines Besitzstandes der Landesvertretungen für die Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“ und deren (markenmäßig genutzten) Titel bereits deshalb als wettbewerbs- und sittenwidrig dar, weil zur Überzeugung des Senats feststeht, dass das Verhalten des Beschwerdeführers in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung (auch) des Beschwerdegegners gerichtet war, so dass eine Behinderungsabsicht bestand.

Für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht spricht dabei im vorliegenden Fall bereits, dass der Beschwerdeführer die Marke „Jazz in den Ministergärten“ angemeldet hat, die identisch mit dem Titel der Veranstaltung u. a. des Beschwerdegegners ist. Diese Anmeldung erfolgte innerhalb der engen, langjährigen bzw. jedes Jahr wiederkehrenden laufenden Vertragsbeziehung. Anlass und Gegenstand dieses Vertragsverhältnis war ausschließlich die jährlich wiederkehrende Durchführung dieser Musikveranstaltung „Jazz in den Ministergärten“. Dabei dient das Zeichen „Jazz in den Ministergärten“ gerade der Kennzeichnung auch der Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dieser jährlich stattfindenden Musikveranstaltung.

Eine rechtsmissbräuchliche Behinderungsabsicht liegt dabei bereits immer dann nahe, wenn der Markenanmelder die Benutzungsabsicht des Dritten deshalb kennt oder kennen muss, weil er ursprünglich mit dem Dritten zusammengearbeitet hat und/oder nunmehr in einer Konkurrenzsituation zu ihm steht (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 (Nr. 23) – EROS).

Die Beteiligten waren unstreitig spätestens seit 2003 jährlich wiederkehrend vertraglich durch einen „Honorarvertrag“ verbunden hinsichtlich der Organisation und Durchführung der Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“. Wie der Beschwerdeführer einräumt, hat er zudem über acht Jahre hinweg bis 2015 stets jährlich den gleichen „Berater-Vertrag“ u. a. mit dem Beschwerdegegner für die Durchführung der Veranstaltung „Jazz in den Ministergärten“ geschlossen. Nach diesen Verträgen war der Beschwerdeführer eindeutig Auftragnehmer einer Dienstleistung zur Durchführung der Veranstaltung, die in der Verantwortung u. a. des Beschwerdegegners lag. Wie bereits ausgeführt, war der Beschwerdeführer nach den vorgelegten Verträgen lediglich ein Dienstleister, der mit der Bewerbung, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Veranstaltung und der Organisation beauftragt und für diese vergütet worden ist. Letztentscheidungsbefugt waren nur die Landesvertretungen. Der Beschwerdeführer durfte ausweislich der Verträge, zudem (weitere) Aufträge nur in Abstimmung mit den Landesvertretungen erteilen.

Die Kosten der Veranstaltung hatten nach dem Vertrag die Landesvertretungen zu tragen, demnach auch die Kosten für die Bewerbung und Organisation der Veranstaltung, die der Beschwerdeführer (in Abstimmung mit den Landesvertretungen) in Auftrag gegeben hat.

Der Beschwerdeführer meldete die Marke am 2. Juli 2015 ohne Einverständnis und, ohne den Beschwerdegegner oder eine andere Landesvertretung in Kenntnis zu setzen, während des seit 28. Januar 2015/16. Februar 2015 bis jedenfalls zum Veranstaltungstermin am 16. Oktober 2015 laufenden Vertragsverhältnisses an. Dem Beschwerdeführer war dabei jedenfalls ausweislich der Regelungen der Verträge zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass die Markenrechte bei dem Beschwerdegegner und den andere Landesvertretungen lagen. Dies gilt selbst für den Fall, dass der (nach Ansicht des Senats unzutreffenden) Ansicht des Beschwerdeführers gefolgt würde, dass er die ihm zustehenden Rechte jährlich neu für den Zeitraum der Veranstaltung bzw. der Laufzeit der Verträge auf die Landesvertretungen übertragen hätte. Denn auch dann standen die Rechte zu diesem Zeitpunkt den Landesvertretungen zu. Selbst wenn der Beschwerdeführer sich darauf berufen wollte, dass diese einzeln ausgehandelten Regelungen wegen eines Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot von Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam seien, hätte ihm angesichts der jahrelang unbeanstandeten Verwendung der „Klausel/Regelung“ aus einer vertraglichen Nebenpflicht die Pflicht obliegen, zunächst die Vertragspartner davon zu unterrichten, dass er die Klausel für unwirksam hält und sich nicht an die Vereinbarung gebunden fühlt.

In jedem Fall hat der Beschwerdeführer mit der Anmeldung der Marke – unabhängig von einem durchaus auch anzunehmenden Besitzstand des Beschwerdegegners – die jedenfalls vertraglich vorbehaltenen Markenrechte des Beschwerdegegners und der weiteren Landesvertretungen im laufenden Vertrag bewusst verletzt.

Soweit der Beschwerdeführer behauptet, Konzeption und Vermarktung der Veranstaltung selbst entworfen und betrieben zu haben und daraus einen eigenen

Besitzstand an dem Zeichen ableiten möchte, der ihn zur Markenmeldung berechtigen soll, kann dem nicht gefolgt werden.

Zwischen der Idee und Namensschöpfung sowie der Markenmeldung liegen 13 Jahre, in denen der Beschwerdeführer jährlich gleichlautende vertragliche Vereinbarungen mit den Landesvertretungen getroffen hat, ausweislich derer die Markenrechte u. a. bei dem Beschwerdegegner und den anderen Landesvertretungen lagen und liegen. Mit der Regelung in § 1 der jährlich geschlossenen Verträge, dass „Die Verwertungs- und Urheberrechte für die Homepage „www.jazz-ministergärten.de“, das Corporate Design der Veranstaltung sowie das Layout und die Marke „Jazz in den Ministergärten“ bei den Landesvertretungen liegen“, ist eindeutig festgehalten, dass etwaige Rechte an einer (möglichen) Marke „Jazz in den Ministergärten“ den Landesvertretungen zustehen.

Entgegen der Annahme des Beschwerdeführers handelt es sich insoweit keinesfalls um eine jährlich erneut vorgenommene konstitutive Regelung. Vielmehr ist es eindeutig erkennbar eine rein deklaratorische Feststellung der Zuordnung der bestehenden bzw. möglichen Rechte an der jährlich wiederkehrenden Veranstaltung. Für eine jährlich wiederkehrende Regelung hätte schon kein Bedarf bestanden, wenn bereits mit der ersten Vereinbarung (konstitutiv) etwaige Rechte übertragen worden wären. Zudem spricht der Wortlaut ausdrücklich nur von der Feststellung, wem die genannten Rechte zustehen. Für einen Übertragungsvorgang fehlt es insbesondere auch an notwendigen Formulierungen, wer, an wen und was genau übertragen sollte.

Der Beschwerdeführer hat „Jazz in den Ministergärten“ als Wort-/Bildmarke in identischer Form zudem auch gerade für jene Merchandisingprodukte und Veranstaltungsdienstleistungen der Klassen 25, 35 und 41 angemeldet, für die der Beschwerdegegner und der weiteren Landesvertretungen das Zeichen anlässlich des Festivals auf der Internetseite der Veranstaltung, in den Flyern und Werbebrochüren, Plakaten und auf den Covern der Jubiläums-CDs benutzen.

Dass der Beschwerdeführer nach materieller Beanstandung der Anmeldung auf die Dienstleistungen „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ verzichtet hat, ist – entgegen seiner Annahme – unerheblich. Denn die Eintragung erfolgte im Übrigen für jedenfalls ähnliche Waren und Dienstleistungen. Die verbliebenen Waren und Dienstleistungen werden in Zusammenhang mit der Durchführung, Organisation und Veranstaltung von größeren Festivals angeboten und erbracht; dies gilt auch nach Verzicht auf die Waren der Klasse 25. Letztlich ist es nicht erheblich, inwieweit die Marke eintragungsfähig war oder ist. Denn auch die Anmeldung einer unterstellt nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG schutzunfähigen Marke ist nach allgemeinen Grundsätzen dann als bösgläubig zu erachten, wenn die Anmeldung – wie hier – als solche als sittenwidrig zu bewerten ist.

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung war dem Beschwerdeführer zum einen bekannt, dass die Rechte an der Marke „Jazz in den Ministergärten“ nicht bei ihm liegen, sondern bei den Landesvertretungen, und zum anderen, für welche Waren und Dienstleistungen die Landesvertretungen das Wort- Bildzeichen verwenden und dass sie bis dato nicht über einen formalen Kennzeichenschutz verfügten.

Soweit der Beschwerdeführer eine Rechtfertigung der Anmeldung zu seinen Gunsten behauptet, da ihm im Jahr 2007 die Anmeldung der Marke auf seinen Namen nahegelegt worden sei, greift dies nicht. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Beschwerdegegner vorab in die Anmeldung der Streitmarke eingewilligt oder aber – ausdrücklich oder auch nur konkludent – nachträglich hierzu seine Genehmigung erteilt hätte. Dem Beschwerdeführer ist nach seinen Behauptungen insoweit lediglich eine Markenmeldung nahe gelegt worden. Dieser Darstellung kann kein ausdrücklicher Auftrag und noch nicht einmal eine stillschweigende Zustimmung zu einer Markenmeldung entnommen werden. Zudem ist weder vorgetragen noch ersichtlich, für wen die insoweit benannten Zeugen (die damalige Veranstaltungsreferentin der Landesvertretung H... T... und der damalige Veranstaltungsreferenten der Landesvertretung R... Z...) befugt gewesen sein sollen, Erklärungen abzugeben, und ob sie

darüber hinaus überhaupt berechtigt gewesen seien, entsprechende Erklärungen zulasten aller Landesvertretungen abzugeben. Schließlich hat der Beschwerdegegner in den Folgejahren unverändert die Regelungen über u. a. die Markenrechte in den Verträgen auch mit dem Beschwerdegegner vereinbart.

Der Beschwerdeführer hat die Marke auch nie für sich selbst als eigene Marke verwendet. Eine Verwendung der Marke fand ausschließlich durch die Landesvertretungen für ihre Veranstaltung statt. Dafür, dass diese die – bislang nicht eingetragene – Marke lediglich als Lizenznehmer verwendet haben sollten, gibt es keine Anhaltspunkte. Dies widerspricht auch den ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarungen mit dem Beschwerdeführer. Ihm war aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen bekannt, dass die Landesvertretungen sich etwaiger Markenrechte berühmten und er – unabhängig vom Bestehen der von ihm behaupteten, über den Vertrag hinausgehenden Ansprüche – jedenfalls im laufenden Vertrag (und ohne Rücksprache mit u. a. dem Beschwerdegegner) keine Befugnis zur Markenmeldung besaß.

Abgesehen von der Anmeldung der Marke innerhalb eines engen, langjährigen Vertragsverhältnisses lässt ferner das Verhalten des Beschwerdeführers nach Erlangung des Markenschutzes erkennen, dass es ihm nicht an einer Förderung der eigenen Wettbewerbsposition auf dem Markt der Festivalveranstalter, sondern ausschließlich daran gelegen war, die vom Beschwerdegegner seit langem genutzte Bezeichnung im Konfliktfall für diesen zu sperren oder jedenfalls – was für die Feststellung einer Behinderungsabsicht ausreicht (vgl. BGH, Urteil vom 23. November 2000 – I ZR 93/98 –, GRUR 2001, 242, 244 Rn. 35 – Classe E) – deren Benutzung zu erschweren und dadurch erhebliche Gegenleistungen durchsetzen zu können.

Wenngleich sich die Annahme einer markenrechtlich missbilligten Behinderungsabsicht noch nicht alleine aus der bloßen Tatsache von Angriffen aus der Marke herleiten lässt, da sich solche Aktionen grundsätzlich im Rahmen der Wahrneh-

mung gesetzlich geschützter Rechtspositionen bewegen und deshalb nicht von vorneherein als Missbrauch angesehen werden dürften (vgl. EuG, Urteil vom 14. Februar 2012 – T-33/11 –, GRUR Int. 2012, 647, Nr. 33 – BIGAB), treten vorliegend weitere, über die bloße Wahrnehmung von Markenrechten hinausgehende negative Umstände hinzu, welche belegen, dass er beabsichtigte, die mit der Markenmeldung erreichte registerrechtlichen Stellung missbräuchlich zu verwenden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass an die Feststellung der Behinderungsabsicht keine zu hohen Anforderungen gestellt werden dürfen, da es um ein subjektiv geprägtes Tatbestandsmerkmal handelt, dessen Vorliegen regelmäßig nur indirekt anhand objektiver Gegebenheiten festgestellt werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Dezember 2000 – 24 W (pat) 232/98 –, GRUR 2001, 744, 748 – S100 m. w. N.).

Nach der Veranstaltung im Oktober 2015 hat der Beschwerdeführer die bereits im laufenden Vertrag im Juli 2015 angemeldete Marke ersichtlich dazu eingesetzt, um den Beschwerdegegner unter Druck zu setzen und von ihm ein höheres Honorar sogar für die Vergangenheit zu erzwingen, was einen zweckwidrigen, von Behinderungsabsicht getragenen Einsatz (als sog. Sperrmarke) indiziert (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 30. August 2010 – 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails; Beschluss vom 23. Oktober 2012 – 27 W (pat) 87/09 – Rn. 57 – Krystallpalast Varieté).

Denn der Beschwerdeführer hat mit anwaltlichem Schreiben vom 2. Dezember 2015 nicht nur eine erheblich über dem bisher vereinbarten Honorar liegende Nachzahlung verlangt, sondern auch eine künftige Zusammenarbeit nur für den Fall in Aussicht gestellt, dass ihm neben vollständiger Kostentragung durch die Landesvertretungen (auch den Beschwerdegegner) und einem erheblich erhöhtem Honorar sämtliche Rechte an der Veranstaltung eingeräumt würden. Der Beschwerdegegner hat nach seinen eigenen Ausführungen mit der Marke(nmeldung) ausschließlich das Ziel verfolgt, den Beschwerdegegner und die anderen Landesvertretungen unter Druck zu setzen und von diesem (finanzielle) Ge-

genleistungen zu erzwingen. Dabei wollte er über die Marke bestimmenden Einfluss nehmen, obwohl er allein die Veranstaltung insbesondere auf dem Gelände der Landesvertretungen in keinem Fall hätte durchführen können. Auch veranstaltet der Beschwerdeführer kein anderes Jazzfestival. Vielmehr drohte nach seiner Erklärung in der mündlichen Verhandlung allenfalls, die bestehende Veranstaltungen unter der von ihm beanspruchten Markenbezeichnung in unmittelbarer Nähe der Landesvertretungen auf einem Sportplatz durchführen zu wollen, wofür er allerdings keine Genehmigung besitzt. Der Beschwerdeführer hätte die Marke für sich selbst als eigene Marke nicht verwenden können und wollte damit lediglich seine Position in den Verhandlungen mit dem Beschwerdegegner und den anderen Landesvertretungen über eine höhere Vergütung und ggf. größere Entscheidungsbefugnis stärken, obwohl er weder mehr Eigenverantwortung noch Kosten bzw. Kostenrisiken tragen wollte, die er alle bei den Landesvertretungen belassen wollte.

Dass der Beschwerdeführer generell neben der Absicht, sich die Streitmarke innerhalb einer langjährigen Geschäftsbeziehung zu sichern, um sie zweckwidrig gegen den Beschwerdegegner und die anderen Landesvertretungen einzusetzen, zum Zeitpunkt der Markenmeldung zugleich einen eigenen Benutzungswillen gehabt haben könnte, stünde der Feststellung einer Behinderungsabsicht letztlich auch nicht entgegen, weil es für die Behinderungsabsicht schon ausreicht, dass die Verhinderung oder Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Beschwerdeführer ein wesentliches, aber nicht das einzige Motiv der Anmeldung war (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 – I ZR 38/05 –, GRUR 2008, 621, Nr. 32 – AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 – I ZR 190/05 –, GRUR 2008, 917 Nr. 23 – EROS).

(3)

Bei Beurteilung des Gesamtgeschehen und einer Gesamtwürdigung aller Umstände stellt sich die Anmeldung der Marke im Rahmen der engen und langjährigen Vertragsbeziehung der Beteiligten als erster Teilakt des zweckwidrigen Ein-

satzes dar. Die weiteren Gesamtumstände – und gerade auch das Verhalten des Beschwerdeführers nach der Markenmeldung – belegen sodann, dass ihm mit der Markenmeldung in erster Linie daran gelegen war, sich eine registerrechtliche Rechtsstellung zu sichern, um diese missbrauchen zu können. Denn der Beschwerdeführer hat die Marke schon nach eigenen Angaben vorrangig in der Absicht angemeldet, sie zweckwidrig einzusetzen, um bislang nicht erreichbare höherer Honorarforderungen u. a. gegen den Beschwerdegegner durchzusetzen. Dabei ist die maßgebliche Grenze zur Bösgläubigkeit überschritten, da das Verhalten des Beschwerdeführers bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie nicht für eigene gewerbliche Belange, sondern in zweckwidriger Behinderungsabsicht erfolgt, um eine stärkere Verhandlungsposition für ein höheres Honorar auch gegenüber dem Beschwerdegegner zu erhalten.

3.

Nachdem im Beschwerdeverfahren vom demselben Sach- und Streitstand wie im Amtsverfahren auszugehen ist, entspricht es der Billigkeit, dem Beschwerdeführer auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

4.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Senate oder Gerichte abweicht. Insbesondere liegen den in Bezug genommenen Entscheidungen kein anderer rechtlicher Maßstab, sondern allenfalls eine andere Tatsachenlage oder -bewertung zugrunde.

5.

Der Gegenstandswerts war auf 50.000 € festzusetzen.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegen-

standswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Beschwerdeverfahrens im Markenlöschungsstreit ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH, Beschluss vom 29. März 2018 – I ZB 17/17 – m. w. N.). Die Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit auf 50.000 Euro entspricht im Regelfall billigem Ermessen (s. a. BGH, Beschluss vom 24. November 2016 – I ZB 52/15 –, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; BGH, Beschluss vom 22. Dezember 2017 - I ZB 45/16, WRP 2018, 349 Rn. 1). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfänglich benutzten Marke auch deutlich darüber liegen. Dafür gibt es hier keine Anzeichen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten hinsichtlich der Entscheidung im Beschwerdeverfahren 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 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

VRinBPatG Klante ist wegen  
Urlaubsabwesenheit gehin-  
dert zu unterschreiben.

Paetzold

Werner

Werner

Ko