



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/18

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. Dezember 2020

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 005 032 - S 175/16 Lösch

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Mai 2018 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als dem Löschantrag entsprochen und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Brillenfassungen, -gestelle, Sonnenbrillen, Brillenetuis

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcke; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Brillenfassungen, -gestellen, Sonnenbrillen, Brillenetuis, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffern, Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcken, Geldbeuteln, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürteln, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten“

angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird auch in Bezug auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bildmarke



ist am 22. Juli 2013 angemeldet und am 9. Oktober 2013 für die folgenden Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Brillenfassungen, -gestelle, Sonnenbrillen, Brillenetuis

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcke; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Brillenfassungen, -gestellen, Sonnenbrillen, Brillenetuis, Leder und Lederimitationen sowie Waren

daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffern, Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcken, Geldbeuteln, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürteln, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten“

unter der Nr. 30 2013 005 032 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Mit Eingabe vom 30. August 2016 hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da die Anmeldung in Behinderungsabsicht und damit bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt sei.

Der Antragsgegner hat dem ihm am 27. September 2016 zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 10./11. November 2016 widersprochen.

Dem Löschungsverfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Beteiligten vertreiben jeweils Schuhe und insbesondere auch sog. „Sneaker“, der Antragsgegner unter der Marke „Candice Cooper“, die Antragstellerin unter der Marke „PAUL GREEN“.

Der Antragsgegner (bzw. seine „S... e. K.“) hatte bereits am 9. Juli 2008 das Zeichen

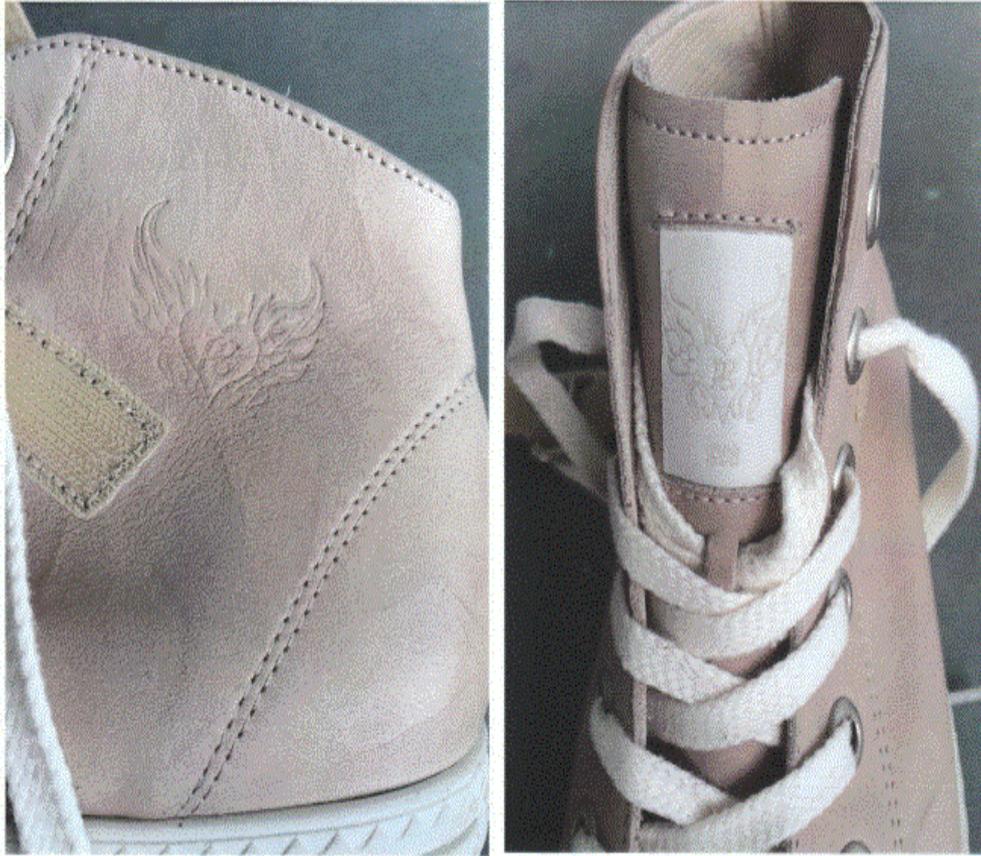
Candice Cooper



u.a. für „Schuhe“ als Wort-/Bildmarke angemeldet. Die Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register unter der Registernummer 30 2008 044 540 erfolgte am 2. Dezember 2008 und wurde am 2. Januar 2009 veröffentlicht; im März 2013 erfolgte die Umschreibung auf die vom Antragsgegner geführte S1... AG (F..., Schweiz). Diese nationale Wort-/Bildmarke diente auch als Basisanmeldung für die am 12. August 2011 international registrierte Wort-/Bildmarke IR 1090669.

Die Antragstellerin hat im Zeitraum August 2008 bis 2014 Modelle ihrer Schuhe „PAUL GREEN 1157“ mit dem Emblem „pg - Herz in Flammen“ versehen:





Ab Februar 2014 hat die schweizerische S1... AG eine Reihe von Einzelhändlern, die Schuhe der Antragstellerin „PAUL GREEN 1157“ mit dem Emblem „**pg - Herz mit Flammen**“ vertrieben, mit anwaltlichen Schreiben wegen Verletzung der Streitmarke 30 2013 005 032 und der Wort-Bildmarke 30 2008 044 540 („Candice Cooper“) verwarnt und auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Kostenerstattung in Anspruch genommen. Die S1... AG handelte dabei aufgrund einer Ermächtigung, die ihr der hiesige Antragsgegner als Inhaber der Streitmarke erteilt hatte. Wegen der Einzelheiten wird auf die im amtlichen Lösungsverfahren vorgelegten Abmahnschreiben gegen Vertriebspartner der Antragstellerin (u. a. vom 13. Februar 2014 sowie vom 11./14./17./18./19. März 2014) Bezug genommen. Ein Antrag der S1... AG auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen eine Abnehmerin der Antragstellerin, die Firma S2... GmbH (F1...), wurde durch Urteil des Landgerichts Köln vom 9. April 2014 (Az: 84 O 59/14) zurückgewiesen.

In Reaktion auf die Abmahnungen ihrer Vertriebspartner hat die Antragstellerin die S1... AG und den Antragsgegner wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zunächst außergerichtlich und sodann gerichtlich in Anspruch genommen. Dies war nicht erfolgreich. Vielmehr nahm das Landgericht Köln mit Urteil vom 12. November 2014 (Az: 84 O 81/14) an, dass die Abmahnung der Vertriebspartner wegen der Verletzung der Streitmarke (Bildmarke DE 30 2013 005 032) berechtigt gewesen sei. Diese Entscheidung bestätigte das Oberlandesgericht Köln mit Urteil vom 17. Juli 2015 (6 U 187/14), auf das wegen seiner Einzelheiten Bezug genommen wird. Das Oberlandesgericht bejahte dabei, ebenso wie schon das Landgericht, eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Zeichen der Antragstellerin „**pg - Herz mit Flammen**“ und der hiesigen Streitmarke, wobei es u.a. eine „hohe Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen“ zugrunde legte. Der Bundesgerichtshof hat die gegen diese Entscheidung eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 18. Oktober 2016 (Az.: I ZR 166/15, juris) zurückgewiesen.

Der Antragsgegner nahm nun seinerseits die Antragstellerin gerichtlich in Anspruch. Mit Urteil des Landgerichts Köln vom 29. März 2016 (Az.: 33 O 206/15) wurde diese zur Unterlassung (u.a. der Kennzeichnung von Schuhen mit dem Zeichen „pg - Herz mit Flammen“ im geschäftlichen Verkehr, wie im Tenor des Urteils abgebildet) sowie zur Auskunftserteilung verurteilt; ferner stellte das LG Köln die Verpflichtung der Antragstellerin zum Schadensersatz fest. Die hiergegen gerichtete Berufung wies das Oberlandesgericht Köln mit Urteil vom 27. Januar 2017 (6 U 73/16) zurück. Auch der hilfsweise Antrag, das Verletzungsverfahren bis zur Entscheidung im Markenlöschungsverfahren auszusetzen (§ 148 ZPO), wurde abschlägig beschieden, da eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Streitmarke (Bildmarke DE 30 2013 005 032) nicht bestehe. Insbesondere der Vortrag des Verletzungsklägers (hiesigen Antragsgegners), die Streitmarke sei lediglich eine Weiterentwicklung des deutschen Wort/Bildzeichens DE 30 2008 044 540 mit Priorität vom 9. Juli 2008, spreche dabei gegen die gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Lösungsverfahrens. Denn die Streitmarke füge sich zumindest logisch und nachvollziehbar in das Bild der ursprünglichen Marke ein. Der Bundesgerichtshof hat

auch die gegen diese Entscheidung eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen.

Im vorliegenden Lösungsverfahren hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 9. Mai 2018 die Eintragung der Bildmarke 30 2013 005 032 teilweise gelöscht, und zwar für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 9: Brillenfassungen, -gestelle, Sonnenbrillen, Brillenetuis

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcke; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürtel

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen mit Brillenfassungen, -gestellen, Sonnenbrillen, Brillenetuis, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Reise- und Handkoffern, Taschen, insbesondere Handtaschen, Sporttaschen, Einkaufstaschen, Kulturtaschen, Rucksäcken, Geldbeuteln, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Gürteln, Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, Uhren und Zeitmessinstrumenten“.

Im Übrigen wurde der Löschungsantrag zurückgewiesen. Dem Antragsgegner wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt und der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens wurde auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Marke 30 2013 005 032 sei mit dem Ziel ihres zweckfremden Einsatzes als Mittel des Wettbewerbskampfs und damit bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden.

Es sei zunächst davon auszugehen, dass der Antragsgegner von der Benutzung eines ähnlichen Herz-Flügel-Symbols (des Motivs „**pg - Herz in Flammen**“) durch die Antragstellerin nicht erst im Februar 2014 erfahren habe, sondern hiervon bereits im Anmeldezeitpunkt gewusst habe. Denn bei den Beteiligten handele es sich um direkte Wettbewerber, deren Produkte innerhalb des gleichen Preissegments und nachweislich von denselben Händlern vertrieben würden. In anderem Zusammenhang habe der Markeninhaber zudem gezeigt, dass er den Markt sehr genau beobachte, nämlich beim Vorgehen gegen die Antragstellerin wegen angeblicher Geschmacksmuster- bzw. Designverletzungen. Überdies habe die Antragstellerin unwidersprochen vorgetragen, dass sie über einen Zeitraum von 6 Jahren (2008 bis 2013) rund ... Paar der mit dem Zeichen „**pg - Herz in Flammen**“ gekennzeichneten Schuhe in Deutschland verkauft habe. Es handele sich damit um einen erheblichen Umsatz, der zudem ausschließlich im Bereich von Sneakern erzielt worden sei. Vor diesem Hintergrund erscheine die Einlassung des Antragsgegners, dass er den Markt nicht beobachte und die Benutzung des dem angegriffenen Zeichen ähnlichen „**Herz-Flügel-Motivs**“ durch die Antragstellerin über Jahre nicht wahrgenommen habe, realitätsfern und nicht glaubhaft.

Der Antragsgegner habe auch in Behinderungsabsicht gehandelt. Diese manifestiere sich nach außen in dem gerichtlichen und außergerichtlichen Vorgehen gegen die Antragstellerin und ihre Vertriebspartner. Hierin liege eine Behinderung der gewerblichen Tätigkeit der Antragstellerin wie auch der betroffenen Schuheinzel

händler. Die Abmahnungen (u.a. mit dem Hinweis auf knapp ... € Rechtsanwaltskosten sowie ... € Vertragsstrafe für den Fall einmaligen Zuwiderhandelns) seien ersichtlich geeignet, einzelne Händler abzuschrecken und die Geschäftsbeziehung zu der Antragstellerin zu stören.

Der Antragsgegner habe zudem ohne eigenen Benutzungswillen in Bezug auf die Streitmarke gehandelt. Sein Vorbringen, wonach er das angegriffene Zeichen bereits intensiv nutze, überzeuge nicht. Auf die Benutzung der älteren Marke des Markeninhabers 30 2008 044 540 „Candice Cooper“ könne dabei nicht zurückgegriffen werden, denn entgegen dem Vorbringen des Antragsgegners sehe das angegriffene Zeichen nicht wie eine Weiterentwicklung seiner Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540 aus. Vielmehr seien die Unterschiede schon wegen der Weglassung des – in Anbetracht der Größenverhältnisse zu einem wesentlichen Teil zur Schutzfähigkeit beitragende – Wortelements „Candice Cooper“ erheblich.

Eine Benutzung des angegriffenen Zeichens sei auch nicht anhand der vorgelegten Unterlagen feststellbar. Einige Anlagen bezögen sich auf das kombinierte Zeichen 30 2008 044 540 (Wort-/Bildmarke „Candice Cooper“). Die eidesstattlichen Versicherungen der Ehefrau des Antragsgegners, Frau S3..., und des Antragsgegners selbst blieben hinsichtlich des Umfangs, der Dauer sowie des Gebiets der angeblichen Benutzung sehr vage und wenig aussagekräftig. Es komme nicht zum Ausdruck, ob und in welcher genauen Stückzahl und in welchem präzisen Zeitraum Schuhe in Deutschland verkauft worden seien. Die gemäß der eidesstattlichen Versicherung „mehr als ... Kartons“ samt Schuhen könnten naheliegend auch außerhalb Deutschlands verkauft worden sein, nämlich in den Ländern, auf die der Schutz des angegriffenen Zeichens im Rahmen einer internationalen Registrierung erstreckt worden sei. Ferner sei die Art der Nutzung durch die eidesstattliche Versicherung in Verbindung mit den Anlagen nicht glaubhaft gemacht worden. Die Anlagen Ag 4, 6, 7 und 8 zeigten jeweils lediglich ein kombiniertes Zeichen, welches in unmittelbarem Zusammenhang mit der angegriffenen Marke jeweils den Schriftzug „Candice Cooper“ enthalte. Darüber hinaus enthielten die Unterlagen keinerlei

Datumsangaben, wobei zugleich auffalle, dass die Ausführungen im Schriftsatz des Markeninhabers vom 17. Januar 2017 (zur Anlage Ag 4) sich auf einen deutlichen früheren Zeitpunkt, nämlich das Jahr 2007, bezögen.

Zusammenfassend sei somit festzustellen, dass der Antragsgegner im Anmeldezeitpunkt die Benutzung eines auch seiner Ansicht nach verwechselbar ähnlichen Zeichens durch die Antragstellerin kannte bzw. kennen musste, er nachfolgend gerichtlich und außergerichtlich gegen die Antragstellerin und deren Vertriebspartner aus der Streitmarke vorgegangen sei und dass dieser Behinderung des Wettbewerbs keine glaubhaft gemachte eigene Benutzung der angegriffenen Marke gegenüberstehe. In der Gesamtschau aller Umstände habe der Antragsgegner mit der Anmeldung der angegriffenen Marke das Ziel verfolgt, diese als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen, um dadurch die Antragstellerin direkt oder auch indirekt (über die Abmahnung der Vertriebspartner) zu schädigen und zu behindern. Die materielle Rechtskraft des Urteils des OLG Köln im parallelen Verletzungsverfahren stehe dieser Feststellung mangels Bindungswirkung nicht entgegen. Die Markenabteilung gehe anders als das OLG Köln nicht davon aus, dass die angegriffene Marke eine Fortentwicklung des Wort-Bildzeichens 30 2008 044 540 darstelle.

Daher sei die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen gewesen. Die Löschanordnung umfasse dabei nur die Waren und Dienstleistungen, die im Ähnlichkeitsbereich mit Schuhwaren lägen, weil der Markeninhaber nur insoweit mit einer etwaigen Behinderung Erfolg haben könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

Er trägt vor, einziges Motiv bei der Markenmeldung sei eine Fortentwicklung des Markenauftritts in Bezug auf die bereits seit mehreren Jahren benutzte Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540 („**Candice Cooper / Herz mit Flügel**“) gewesen. Das isolierte Bildzeichen habe hierdurch stärker in den Vordergrund gestellt werden sollen.

Diesen – auch vom Oberlandesgericht Köln (mit Urteil vom 27. Januar 2017, Az.: 6 U 73/16, juris) hervorgehobenen – Aspekt einer logisch nachvollziehbaren Markenfortentwicklung habe die Markenabteilung zu Unrecht nicht berücksichtigt. Das Oberlandesgericht habe im parallelen Verletzungsverfahren ausdrücklich bestätigt, dass keine bösgläubige Anmeldung vorliege. Damit sei die Auffassung der Markenabteilung vollumfänglich widerlegt.

Darüber hinaus habe der Antragsgegner im Anmeldezeitpunkt von der Benutzung des Zeichens „**pg - Herz in Flammen**“ durch die Antragstellerin keine Kenntnis gehabt. Er habe erst im Februar 2014, also sieben Monate nach Anmeldung, durch Zufall von den streitgegenständlichen Schuh-Modellen „Paul Green 1157“ der Antragstellerin, die das Zeichen tragen, Kenntnis erlangt.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Mai 2018 im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als dem Löschungsantrag entsprochen und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Antrag auf Löschung der Marke DE 30 2013 005 032 auch insoweit zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass die Markenmeldung in Kenntnis des verwechselbar ähnlichen Emblems „**pg - Herz in Flammen**“ der Antragstellerin erfolgt sei. Der Antragsgegner habe schon seine ursprüngliche Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540 „**Candice**“

Cooper“ nicht zur Kennzeichnung der von ihm vertriebenen Schuhe benutzt. Es falle sodann auf, dass er für die Streitmarke das Motiv „geflügeltes Herz“ in Kenntnis des Modells „PAUL GREEN 1157“ stark abgewandelt habe, weg von seiner Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540 „**Candice Cooper**“ und hin zu einer in der Anmutung ganz anderen, nämlich deutlich „aggressiver“ wirkenden Version. Die Gestaltung der Streitmarke komme dabei dem dekorativen Emblem „**pg - Herz in Flammen**“ der Antragstellerin näher als dem „niedlich“ anmutenden Element „Herz mit Flügelchen“ in der Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540 „Candice Cooper“.

Seine wahren, nämlich bösgläubigen Absichten habe der damalige Markeninhaber sodann ab Februar 2014 durch die Welle von Abmahnungen gegen Abnehmer der Antragstellerin offenbart.

Zudem habe der Antragsgegner nunmehr, gestützt auf das rechtskräftige Urteil des Landgerichts Köln, exorbitante Schadensersatzforderungen gegen die Antragstellerin geltend gemacht, was ebenso seine Bösgläubigkeit belege.

So sei die Antragstellerin mit Schreiben des Antragsgegners persönlich vom 27. November 2019 zur Zahlung eines „Abschlags“ auf Schadensersatz in Höhe von ... Euro binnen einer Zahlungsfrist von zehn Tagen aufgefordert worden. Dies stehe außerhalb jeden Verhältnisses zu der Mitteilung der Antragstellerin zu den tatsächlichen Umsätzen, welche seit Eintragung der Streitmarke mit Schuhen, die das Zeichen „**pg - Herz in Flammen**“ tragen, erzielt worden seien. So habe die Antragstellerin bereits mit Schreiben vom 28. November 2016 (im Anschluss an die Rechtskraft des Urteils des LG Köln) diesen Gesamtumsatz mit ... Euro abzüglich kundenspezifischer Rabatte mitgeteilt. Bemühungen um eine außergerichtliche Einigung über die Schadensersatzzahlung seien damals gescheitert. In dem Schreiben sei zudem, freilich ohne Präjudiz, vorgerechnet worden, dass sich der Schadensersatz auf einen Betrag in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages belaufen könne. Die relevanten Umstände seien dem Antragsgegner überdies bereits aus einstweiligen Verfügungsverfahren vor dem LG Köln

(u.a. Az. 84 O 81/14) bekannt, in denen die Antragstellerin die „Dokumentation der Benutzung des Emblems „pg - Herz in Flammen“ seit August 2008“ zur Widerlegung der Dringlichkeit vorgelegt habe.

Die Diskrepanz zwischen den mitgeteilten Gesamtumsätzen und der nunmehr erhobenen, vollkommen unangemessenen Schadensersatzforderung sei ein weiterer objektiver Umstand, der die Behinderungs- und Schädigungsabsicht des Antragsgegners bei Markenmeldung belege. Hinzu komme der vollkommen unangemessene zeitliche Druck, der mittels einer Zahlungsfrist von lediglich zehn Tagen auf die Antragstellerin ausgeübt worden sei. Auch diese unangemessen kurze Frist sei Ausdruck der Bösgläubigkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke 30 2013 005 032 nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt lassen sich nicht feststellen, so dass die Markenabteilung die Marke zu Unrecht teilweise gelöscht hat.

A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Da der Löschungsantrag vor

dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG) anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).

Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungG).

B. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden. Der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für die Antragslöschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht dabei keine Ausschlussfrist. Der Antragsgegner hat dem ihm am 27. September 2016 zugestellten Löschungsantrag mit am 11. November 2016 beim Patentamt eingegangenem Schriftsatz fristgerecht widersprochen. Somit war das Löschungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG.

C. Der Löschungsantrag ist jedoch in der Sache nicht begründet. Denn bei einer Gesamtabwägung aller Umstände kann nicht festgestellt werden, dass der Antragsgegner bei Anmeldung der Streitmarke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG war.

1. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 891, 900 ff.). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines

lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 184). Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

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, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS).

Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerbslich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE; GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche

Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei sich im Einzelfall bereits die Markenmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. – S 100).

2. In Anwendung der dargelegten Grundsätze lassen sich die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt nicht feststellen. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung kann insbesondere nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke 30 2013 005 032 mit dem Ziel ihres zweckfremden Einsatzes als Mittel des Wettbewerbskampfs angemeldet worden ist.

Die objektive Würdigung aller Umstände des Einzelfalls – wobei sich durchaus belastende (hierzu im Folgenden Ziffer 2.1.), andererseits aber auch erheblich entlastende Indizien (Ziffer 2.2.) gegenüberstehen –, führt nicht zu dem Ergebnis, dass das Verhalten des Markenanmelders in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet war (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).

2.1. Zwar sind im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung durchaus folgende Umstände festzustellen, die als Indizien zugunsten der Annahme einer Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ins Gewicht fallen:

a) Es bestehen zunächst erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass der Antragsgegner im Anmeldezeitpunkt um die Verwendung des Zeichens **„pg - Herz in Flammen“** durch die Antragstellerin wusste. Bei den Beteiligten handelt es sich, wie die Markenabteilung zutreffend dargelegt hat, um direkte Wettbewerber, und der Antragsgegner hat den Markt für „Sneaker“ offensichtlich eng beobachtet. Überdies hat er nachweislich gerade auch das Angebot der Antragstellerin beobachtet. Dies belegen u. a. Schreiben seiner Verfahrensbevollmächtigten vom 28. März 2013 (Anlage rop 6a) und vom 21. November 2013 (Anlage rop 6b), mit denen der Antragsgegner einen Ballerina-Schuh aus der „PAUL GREEN-Kollektion“ sowie einen hochschaffigen Sneaker der Antragstellerin als Nachahmung seiner Sneaker „Rock“ und „Plus“ beanstanden ließ. Schon aufgrund dieser Umstände liegt es fern, dass dem Antragsgegner die seit August 2008 bis 2013 in nicht unerheblichem Umfang (430.000 Paar) vertriebenen Sneaker der Antragstellerin mit dem Emblem **„pg - Herz in Flammen“** über Jahre verborgen geblieben sein sollten. Zwar wurden im amtlichen Lösungsverfahren eidesstattliche Versicherungen des Antragsgegners vom 18.02.2016 und seiner Ehefrau S3... vom 18.01.2017 vorgelegt, wonach beide von den Sneakern der Antragstellerin mit dem Symbol **„pg - Herz in Flammen“** erst im Februar 2014 (und damit nach Anmeldung der Streitmarke) erfahren haben wollen. Jedoch haben spontane Einlassungen des Antragsgegners persönlich in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat – sinngemäß dahingehend, dass ihn die Antragstellerin jahrelang „kopiert“ habe – diese Behauptungen jedenfalls erheblich in Zweifel gezogen und die Glaubhaftigkeit seiner eidesstattlichen Versicherung insgesamt erschüttert.

Die Gesamtschau der vorgenannten Umstände legt eine positive Kenntnis des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt von der Vorbenutzung des Zeichens **„pg - Herz in Flammen“** nahe (zum Nachweis der Kenntnis, wobei die Rspr. keine hohen

Anforderungen stellt, vgl. etwa Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 940 mwN). Letztlich kann dies vorliegend zugunsten der Antragstellerin unterstellt werden. Denn auch wenn der Senat die Kenntnis des Antragsgegners von dem Emblem „**pg - Herz in Flammen**“ und seiner Verwendung durch die Antragstellerin für ein Schuhmodell unterstellt, handelt es sich zwar um ein belastendes Indiz, das jedoch vorliegend in der gebotenen Gesamtabwägung mit allen weiteren Umständen nicht für die Annahme einer bösgläubigen Marken Anmeldung ausreicht (vgl. hierzu im Folgenden, Ziffern 2.2., 3.)

b) Neben der Kenntnis des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt stellt auch der weitere zeitliche Ablauf jedenfalls ein Indiz zugunsten der Annahme von Bösgläubigkeit dar. 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 Wahrnehmung gesetzlich geschützter Rechtspositionen bewegen und deshalb nicht von vorneherein als Missbrauch angesehen werden dürfen (vgl. EuG GRUR Int. 2012, 647, Nr. 33 – BIGAB; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 958), ist vorliegend doch festzustellen, dass der Antragsgegner bereits sehr kurze Zeit nach Ablauf der Widerspruchsfrist (am 10. Februar 2014) Ansprüche aus der angegriffenen Marke hergeleitet und schon ab Mitte Februar 2014 massiv gegen Abnehmer der Antragstellerin vorgegangen ist.

c) Die Markenabteilung hat ferner mit Recht ausgeführt, dass die Benutzungslage in Bezug auf die Streitmarke äußerst dünn ist. Die wenigen Belege in der Amtsakte zeigen das Bildzeichen „Herz mit Flügeln“ nie in Alleinstellung, sondern immer nur in Zusammenhang mit dem – entweder voran- oder nachgestellten – Schriftzug „Candice Cooper“. Zudem hat die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss umfangreiche Mängel und Ungereimtheiten im Sachvortrag des Antragsgegners (bzw. in den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit den

vorgelegten Unterlagen) festgestellt, die auch im Beschwerdeverfahren nicht behoben worden sind. Eine ernsthafte Benutzung der Streitmarke (vgl. § 26 MarkenG) ist demnach bis heute nicht hinreichend dargelegt und nachgewiesen.

d) Schließlich hat der Antragsgegner persönlich die Antragstellerin mit Schreiben vom 27. November 2019 mit einer exorbitant hohen – und offensichtlich völlig unrealistischen – Schadensersatzforderung überzogen. Die Antragstellerin hat dem Antragsgegner den Gesamtumsatz in Bezug auf Sneaker mit dem Symbol „**pg - Herz in Flammen**“ ab Eintragung der Streitmarke unstreitig mit ...

Euro (abzgl. kundenspezifischer Rabatte) mitgeteilt. Soweit der Antragsgegner demgegenüber eine Forderung auf Zahlung eines „Abschlags“ auf Schadensersatz in Höhe von ... € erhoben hat, dies zudem verknüpft mit einer Zahlungsfrist von nur zehn Tagen, kann dies jedenfalls ein Indiz für seine Bösgläubigkeit darstellen. Dass die Schadensersatzforderung letztlich erst sechs Jahre nach Markenmeldung erhoben worden ist, steht dem nicht grundsätzlich entgegen. Denn ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz kann sich auch erst aus der späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben (BGH GRUR 2001, 242, 243 f. – Classe E; GRUR 2004, 510 ff. – S 100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. – S 100), wobei vorliegend hinzutritt, dass der Antragsgegner zunächst den Ausgang der Verfahren zwischen den Beteiligten vor den ordentlichen Gerichten abgewartet hat, bevor er seine Schadensersatzforderung formulierte.

2.2. Andererseits sprechen im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung auch gewichtige Umstände gegen die Annahme einer Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Anmeldezeitpunkt.

So stellt sich die Streitmarke in der Gegenüberstellung der drei Bildmotive



Streitmarke



Bildmotiv aus
DE 302008044540



„pg - Herz in Flammen“

„Candice Cooper“

(Antragstellerin)

nachvollziehbar als Weiterentwicklung des eigenen Wort-/Bildzeichens DE 30 2008 044 540 des Antragstellers dar (so auch schon OLG Köln, Urteil vom 27. Januar 2017, Az.: 6 U 37/16, juris), während zu dem von der Antragstellerin verwendeten Emblem „**pg - Herz in Flammen**“ eine – nach Auffassung des Senats auch deutliche – Zeichenferne besteht. Beides spricht aber im Sinne gewichtiger Indizien gegen die Bösgläubigkeit des Antragsgegners im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt; im Einzelnen:

a) Ausgeschlossen ist die Annahme einer Bösgläubigkeit, soweit bei der Marken-anmeldung nicht die Beeinträchtigung Dritter, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation des Anmelders im Vordergrund steht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 960). Auch die Fortschreibung einer eigenen Markenfamilie (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance) bzw. eine Markenfortentwicklung (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. März 2014, 30 W (pat) 16/12 – VCV) können für ein solches berechtigtes Eigeninteresse und damit gegen die Annahme einer bösgläubigen Marken-anmeldung sprechen (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 961).

Im vorliegenden Fall hat sich der Antragsgegner das Bildmotiv „**Herz mit Flügeln**“ bereits im Jahr 2008 als Teil seiner Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540

Candice Cooper 

schützen lassen, wobei die Anmeldung am 9. Juli 2008 und somit noch vor der Markteinführung des von der Antragstellerin verwendeten Bildmotivs im August 2008 erfolgte.

Die sodann fünf Jahre später am 22. Juli 2013 angemeldete Streitmarke stellt sich ohne Weiteres als Weiterentwicklung dieses Bildelements (der Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540) dar, wie die folgende Gegenüberstellung verdeutlicht:



Streitmarke



„Candice Cooper“ (MI)

Die Streitmarke übernimmt unmittelbar erkennbar wesentliche Elemente des älteren Bildmotivs, insbesondere das ausgefüllte Herz sowie die Proportionen der Flügel und des Bildzeichens insgesamt. Zugleich können die Änderungen des Bildelements, wobei die Flügel nicht mehr stilisiert („Flügelchen“ bzw. „Engelsflügel“), sondern schwarz ausgefüllt und an den Rändern „gefiedert“ dargestellt sind, unter Berücksichtigung des maßgeblichen Gesamteindrucks ohne Weiteres als Weiterentwicklung verstanden werden (so im Ergebnis auch schon OLG Köln, a. a. O., Az.: 6 U 37/16, juris). Denn da die Form des Herzens im Wesentlichen gleichbleibt und sich auch die Proportionen und äußeren Konturen der Flügel weiterhin stark

ähneln, bleibt das Bildmotiv „**Herz mit Flügeln / Candice Cooper**“ auch in der angegriffenen Bildmarke für den angesprochenen Verkehr gut erkennbar.

Bei der Herauslösung und Fortentwicklung eines Bildmotivs aus einer älteren Wort-/Bildmarke handelt es sich aber um eine durchaus übliche Markenstrategie zur Förderung der eigenen Wettbewerbssituation. Vorliegend stellt dieser Aspekt der Markenfortentwicklung auch unabhängig von der späteren Benutzungslage ein gewichtiges Indiz gegen die Bösgläubigkeit des Markeninhabers im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt dar.

b) Während die Streitmarke sich somit erkennbar als Fortentwicklung des ursprünglichen Bildmotivs des Antragsgegners „**Herz mit Flügeln**“ (aus der Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540) darstellt, besteht zu dem von der Antragstellerin genutzten Zeichen „**pg - Herz in Flammen**“ ein deutlicher Zeichenabstand.

Die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung kommt von vornherein nur in Betracht, wenn eine mit der vorbenutzten Kennzeichnung identische oder zum Verwechseln ähnliche Marke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet wird (vgl. BGH GRUR 2009, 992, Nr. 17 – Schuhverzierung; BPatG GRUR 2010, 435, 436 – Käse in Blütenform III; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn 939). Hierbei muss es sich um Fälle eindeutiger Ähnlichkeit der Marken und der Waren/Dienstleistungen handeln, die eine unzweifelhafte Verwechslungsgefahr bewirken (Ströbele/Hacker/Thiering, ebenda). Vorliegend kann aber keinesfalls von einer „eindeutigen“ Ähnlichkeit der Bildzeichen ausgegangen werden, im Gegenteil ist eine deutliche Zeichenferne festzustellen, was aber gegen die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung spricht:

aa) In ihrer konkreten bildlichen Ausgestaltung unterscheiden sich die Vergleichszeichen deutlich:



Die angegriffene Bildmarke besteht aus einem ausgefüllten Herz mit schwarz ausgefüllten, in den Konturen „gefiederten“ Flügeln.

Das Zeichen der Antragstellerin zeigt dagegen ein lediglich schwarz umrandetes, innen aber weißes Herz mit abweichenden Konturen (oben stärker abgerundet, unten spitzer zulaufend als in der angegriffenen Marke). Dieses Herz weist zudem im Innern den Schriftzug „pg“ auf, der durch die gewählte Anordnung (im Zentrum des Gesamtzeichens) sowie seine Gestaltung (in Spiegelschrift, mit auffälliger Schriftart sowie ineinander „verschmelzenden“ Kleinbuchstaben) auch besonders auffällig wirkt und den Gesamteindruck ohne Weiteres mitprägt. Schließlich ist das Herz nicht von schwarz ausgefüllten Flügeln, sondern von hellen „Flammen“ eingerahmt, wobei sich auch die äußeren Konturen dieser „Flammen“ deutlich von denen der „gefiederten Flügel“ der angegriffenen Marke unterscheiden.

Die Bildwirkung (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 9 Rn. 315 m. w. N.) des Emblems der Antragstellerin ist daher insgesamt eine andere als bei der angegriffenen Marke.

bb) Ferner lässt sich auch keine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Bildelementen annehmen. Für die Annahme einer Ähnlichkeit von Bildmarken oder Bildelementen, die darauf beruht, dass die Vergleichsdarstellungen wegen eines übereinstimmenden Begriffsgehalts mit dem gleichen Begriff benannt werden, gelten strenge Anforderungen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,

a. a. O., § 9 Rn. 316 m. w. N.). Insoweit reicht die bloße Möglichkeit, dass in zwei bildlich verschiedenen Abbildungen u. U. dasselbe Motiv erkannt wird und die Marken danach benannt werden können, noch nicht für eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit aus. Vielmehr gilt der Grundsatz, dass Bildmarken umso weniger als begrifflich ähnlich angesehen werden, je allgemeiner ein gemeinsamer Sinngehalt gefasst werden müsste, um die Gleichheit des Motivs zu begründen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze [bestätigt durch EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 25 – Sabèl/Puma]; BGH GRUR 2015, 1214, 1218, Nr. 35 – Goldbären; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 67/16 – Schwarzer Vogel; BPatG 30 W (pat) 77/09 – Chinese/Mädchen). Vorliegend weisen die beiden Vergleichszeichen zwar jeweils ein „Herz“ auf. Hierbei handelt es sich jedoch um einen weitgefassten allgemeinen Begriff, der für sich genommen nicht das Vorliegen einer begrifflichen Ähnlichkeit zu begründen vermag (vgl. BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 67/16 – Schwarzer Vogel; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 316 m. w. N.). Im Übrigen wäre das angegriffene Zeichen als „Herz mit (gefiederten) Flügeln“ zu umschreiben, während die Antragstellerin selbst ihr Bildmotiv zutreffend mit „**pg - Herz in Flammen**“ bezeichnet. Die eigene Benennung durch die Antragstellerin verdeutlicht damit aber gerade den weiten Abstand zwischen den Zeichen.

cc) Insgesamt kann daher von einer „eindeutigen Ähnlichkeit“ der Bildzeichen, die eine unzweifelhafte Verwechslungsgefahr bewirken würde, keinesfalls ausgegangen werden. Vielmehr sind die Zeichen weit voneinander entfernt. Dieser Aspekt der Zeichenferne steht aber als gewichtiges Indiz der Annahme einer bereits im Anmeldezeitpunkt bestehenden Behinderungsabsicht entgegen.

dd) Die hiergegen – gegen die Berücksichtigung des Umstandes der Zeichenferne – gerichteten Einwendungen der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat greifen nicht durch.

Dass der Antragsgegner vor den ordentlichen Gerichten selbst mit einer Zeichenähnlichkeit argumentiert hatte, entspricht dem üblichen Prozessgebahren und stellt

kein Indiz für seine Bösgläubigkeit bereits im Anmeldezeitpunkt dar. Ebenso unerheblich für die Beurteilung des Bösgläubigkeit ist es, dass die ordentlichen Gerichte im Ergebnis eine (auch hochgradige) Zeichenähnlichkeit zwischen der Streitmarke und dem Emblem der Antragstellerin „**pg - Herz in Flammen**“ bejaht haben. Denn wie die Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr durch die Gerichte ausfallen würde, war im Anmeldezeitpunkt aus den dargelegten Gründen keinesfalls vorhersehbar. Durch die stark abweichende Gestaltung der Streitmarke von dem Emblem der Antragstellerin „**pg - Herz in Flammen**“ hat sich der Antragsgegner jedenfalls einem ganz erheblichen Prozessrisiko ausgesetzt. Dass er dies, wie die Antragstellerin meint, bewusst und planvoll getan haben soll, um seine Bösgläubigkeit besonders geschickt zu verschleiern, erscheint fernliegend.

Entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der Antragstellerin legt der Senat das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG dabei auch nicht besonders eng dahingehend aus, dass nur „plumpe Fälle“ der Bösgläubigkeit erfasst, besonders raffinierte (geschickt verschleiernde) Vorgehensweisen jedoch ausgeklammert würden. Dieser pauschale Einwand verkennt schon im Ausgangspunkt, dass die Feststellung der Bösgläubigkeit immer eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erfordert, wobei der Umstand einer unzweifelhaften Verwechslungsgefahr bewirkenden Ähnlichkeit der Marken ein in der Rechtsprechung seit langem anerkanntes Kriterium darstellt (vgl. erneut BGH GRUR 2009, 992, Nr. 17 – Schuhverzierung; BPatG GRUR 2010, 435, 436 – Käse in Blütenform III; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn 939).

3. In der Gesamtabwägung aller Umstände ist das Gesamtbild maßgeblich dadurch geprägt, dass der Antragsgegner bereits im Juli 2008 – und damit noch vor Markteinführung des Emblems der Antragstellerin am 8. August 2008 – markenrechtlichen Schutz für das Bildmotiv „**Herz mit Flügeln**“ (als Teil seiner Wort-/Bildmarke 30 2008 044 540) beantragt hatte, wobei sich die knapp fünf Jahre später

erfolgte Anmeldung der Streitmarke nachvollziehbar als Markenfortentwicklung dieses Bildmotivs darstellt. Dagegen besteht zu dem Emblem der Antragstellerin „**pg - Herz in Flammen**“ sowohl in bildlicher als auch in begrifflicher Hinsicht eine deutliche Zeichenferne.

Vor diesem Hintergrund relativieren sich aber zugleich die o. g. Indizien zugunsten einer Bösgläubigkeit des Antragsgegners.

Die – unterstellte – Kenntnis des Antragsgegners von dem Emblem „**pg - Herz in Flammen**“ lässt unter Berücksichtigung der genannten Umstände gerade nicht die hinreichend sichere Schlussfolgerung zu, der Antragsgegner habe bereits im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt bösgläubig gehandelt. Denn hätte der Antragsgegner tatsächlich von Beginn an die Absicht gehabt, die Streitmarke gegen das Bildmotiv der Antragstellerin „**pg - Herz in Flammen**“ einzusetzen, so wäre zu erwarten gewesen, dass er eine zu diesem Emblem ähnlichere – eine Verwechslungsgefahr eindeutig begründende – Gestaltung wählt, dies wie dargelegt schon, um sich nicht einem erheblichen Prozessrisiko auszusetzen. Wird dagegen – wie hier – ein Bildmotiv angemeldet, das von dem Emblem der Antragstellerin sowohl bildlich



als auch begrifflich („Herz mit (gefiederten) Flügeln“ anstatt „pg - Herz in Flammen“) deutlich abweicht, spricht dies klar gegen einen solchen von Beginn an bestehenden Plan zum wettbewerbswidrigen Einsatz der Marke.

Dies gilt im Übrigen noch mehr, wenn man unterstellt, dass der Antragsgegner die Kenntnis von dem Emblem der Antragstellerin schon wesentlich früher (zeitlich weit vor dem Anmeldezeitpunkt) erlangt hatte. In diese Richtung deutet die Argumentation der Markenabteilung im Hinblick auf den Vertrieb der PAUL GREEN Schuhe mit Emblem seit 2008 und auf die fortlaufende Marktbeobachtung durch den Antragsgegner; ferner hat auch die Antragstellerin im Lösungsverfahren u. a. die bereits am 8. August 2008 erfolgte Vorstellung der Zwischenkollektion für Herbst/Winter 2008 einschließlich des streitbefangenen Modells „PAUL GREEN 1157“ hervorgehoben. In diesem Fall hätte der Antragsgegner aber in Kenntnis des Emblems „**pg - Herz in Flammen**“ sehr lange (über mehrere Jahre) mit der Anmeldung der Streitmarke zugewartet und diese dann zudem von dem Zeichen der Antragstellerin stark abweichend gestaltet, was in der Gesamtschau aber erst recht gegen die Annahme spricht, er habe bei der Gestaltung und Anmeldung der angegriffenen Bildmarke tatsächlich das Emblem „**pg - Herz in Flammen**“ vor Augen gehabt.

Ausgehend hiervon lassen auch die weiteren Umstände des Falls den hinreichend sicheren Schluss auf eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners bereits im Anmeldezeitpunkt nicht zu. Dies gilt insbesondere auch für das gesamte Geschehen nach der Markenanmeldung. Auch unter Berücksichtigung der ab Februar 2014 einsetzenden Abmahntätigkeit gegen Vertragspartner der Antragstellerin sowie der wesentlich später (in 2019) erhobenen Schadenersatzforderungen verbleibt immer das denkbare (und aus den dargelegten Gründen sogar naheliegende) Szenario, dass der Antragsgegner im maßgeblichen Anmeldezeitpunkt gerade noch nicht an ein Vorgehen gegen das Zeichen „**pg - Herz in Flammen**“ der Antragstellerin gedacht hatte.

Die objektive Würdigung aller Umstände des Einzelfalls führt daher nicht zu dem Ergebnis, dass das Verhalten des Markenanmelders in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin und nicht auf

die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet war (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance).

4. Aus den dargelegten Gründen scheidet die Annahme einer Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auch unter sonstigen Gesichtspunkten aus. Dies gilt insbesondere für die Fallgruppe der bösgläubigen Störung eines fremden Besitzstandes, die ebenso nur unter Vornahme einer Gesamtabwägung (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 937) und von vorneherein nur dann in Betracht kommt, wenn eine mit der vorbenutzten Kennzeichnung identische oder unzweifelhaft zum Verwechseln ähnliche Marke angemeldet wird (vgl. BGH GRUR 2009, 992, Nr. 17 – Schuhverzierung; BPatG GRUR 2010, 435, 436 – Käse in Blütenform III; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn 939). Auch insoweit stehen vorliegend der Aspekt der Zeichenferne sowie die weiteren, im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigenden Umstände (vgl. hierzu oben, Ziffern 2.2. und 3.) der Annahme von Bösgläubigkeit entgegen. Dass die Antragstellerin im Übrigen auch zu den Voraussetzungen eines schutzwürdigen Besitzstandes (unter Berücksichtigung der Marktpräsenz und daraus folgenden Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland, vgl. im Einzelnen und mwN Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 942 ff.) nicht hinreichend vorgetragen hat, kann insoweit dahinstehen.

5. Der Beschwerde ist daher stattzugeben.

D. Im Hinblick auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Mangels Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG besteht auch kein Grund, ihm die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Die entsprechende Kostenentscheidung der Markenabteilung mit Beschluss vom 9. Mai 2018 war somit ebenfalls aufzuheben.

E. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage nach dem Vorliegen des Lösungsgrundes der Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt. Eine Divergenz zu dem Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 17. Juli 2015 (6 U 187/14) besteht aufgrund nicht übereinstimmender Sachverhalte und unterschiedlicher Verfahrensgegenstände der zivilrechtlichen Verletzungsverfahren im Vergleich zum hiesigen Lösungsverfahren nicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. September 2009, 26 W (pat) 72/07 – Yoghurt-Gums ® (Wort-Bild-Marke), juris; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83 Rn. 25 mwN). Dies gilt auch für die weitere Entscheidung des OLG Köln vom 27. Januar 2017 (6 U 73/16), wobei das Oberlandesgericht im Übrigen hier, im Rahmen der Entscheidung über den hilfsweisen Aussetzungsantrag, die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ebenso für fernliegend erachtet hat.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Antragstellerin 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.