



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 11/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 235 400
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 130/17 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Mai 2022 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein, die Richterinnen Kriener sowie die Richterin Fehlhammer beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, dem Löschantragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Die Inhaberin der angegriffenen Marke trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die am 15. Dezember 2016 von der P... AG, Kloten, Schweiz, angemeldete Bezeichnung

DEPYRROL

ist am 7. März 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register als Marke für die nachfolgenden Waren der Klasse 5 eingetragen worden:

„Aminosäuren für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Aminosäuren für medizinische Zwecke; Aminosäuren für veterinärmedizinische Zwecke; Aminosäurepräparate für medizinische Zwecke; Aminosäurepräparate für veterinärmedizinische Zwecke; Antioxidantien als Nahrungsergänzungsmittel; Bienenpollen als diätetische Nahrungsergänzung; Diätetische Aufgüsse für medizinische Zwecke; Diätetische Ergänzungsstoffe; Diätetische Erzeugnisse für Babys; Diätetische Erzeugnisse für chronische Erkrankte und Körperbehinderte; Diätetische Erzeugnisse für Kinder; Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Diätetische Erzeugnisse für tiermedizinische Zwecke; Diätetische Erzeugnisse für veterinärmedizinische Zwecke; Diätetische Futtermittel für veterinärmedizinische Zwecke; Diätetische Getränke für Babys für medizinische Zwecke; Diätetische Kräuterzusätze für Personen, die eine spezielle Diät einhalten müssen; Diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere; Diätetische Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere in Pulverform zum Auflösen in Flüssigkeit; Diätetische Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsmittel für tiermedizinische Zwecke; Diätetische Nahrungsmittelpräparate für medizinische Zwecke; Diätetische Präparate und Nahrungsergänzungsmittel; Diätetische und Nahrungsergänzungsstoffe; Diätetische Zuckerersatzstoffe für medizinische Zwecke; Diätetische Zusätze für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Diätische Substanzen für medizinische Zwecke; DiätNahrungsmittel für die klinische Ernährung; DiätNahrungsmittel für Kleinkinder; DiätNahrungsmittel für Kranke;

Diätnahrungsmittel für medizinische Zwecke; Diätsüßwaren für medizinische Zwecke; Diätzucker für medizinische Zwecke; Fasern aus gemahlene Leinsamen zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Flüssige Vitaminergänzungsmittel; Funktionelle Nahrungsmittel zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel; Getränkepulver mit Fruchtgeschmack als Nahrungsergänzung; Glukose zur Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Hauptsächlich aus Kalzium bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Homöopathische Zusatzstoffe; Medizinische Futter-Zusatzstoffe; Medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Medizinische Präparate zur Verwendung als Zusatzstoffe für die menschliche Ernährung; Medizinische Zusatzstoffe für Futtermittel; Mineralische diätetische Ergänzungsstoffe für Tiere; Mineralische Nahrungsergänzungsmittel; Mineralische Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel; Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralstoffen; Nahrungsergänzungsmittel auf Weizenbasis; Nahrungsergänzungsmittel auf Zinkbasis; Nahrungsergänzungsmittel aus Albumin; Nahrungsergänzungsmittel aus Alginaten; Nahrungsergänzungsmittel aus Aminosäuren; Nahrungsergänzungsmittel aus Enzymen; Nahrungsergänzungsmittel aus Gelee royale; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose; Nahrungsergänzungsmittel aus Glukose [Traubenzucker]; Nahrungsergänzungsmittel aus Hefe; Nahrungsergänzungsmittel aus Kasein; Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamen; Nahrungsergänzungsmittel aus Leinsamenöl; Nahrungsergänzungsmittel aus Lecithin; Nahrungsergänzungsmittel aus Pollen; Nahrungsergänzungsmittel aus Propolis; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsergänzungsmittel aus Spurenelementen; Nahrungsergänzungsmittel aus Stärke für

medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen;
Nahrungsergänzungsmittel aus Weizenkeimen;
Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Nahrungsergänzungsmittel
für Menschen, nicht für medizinische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für Nutztierfutter;
Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Nahrungsergänzungsmittel für
veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel zur
Steuerung des Cholesterinspiegels; Nahrungsergänzungsmittel;
Nahrungsergänzungsmittel für Personen, die eine spezielle Diät
einhalten müssen; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge;
Nahrungsergänzungsmittel in Form von Getränkepulvermischungen;
Nahrungsmittel für medizinisch restriktive Diäten; Nahrungsmittel für
medizinisch-restriktive Diäten; Natürliche Nahrungsergänzungsmittel
zur Behandlung von Klaustrophobie; Nebenprodukte der
Getreideverarbeitung für diätetische oder medizinische Zwecke; Nicht
medizinische Nahrungsergänzungsmittel; Nährstoff-Energieriegel als
Nahrungsergänzungsmittel; Soja-Isoflavon-Nahrungsergänzungsmittel;
Sojaproteinhaltige Nahrungsergänzungsmittel; Stärke für diätetische
und pharmazeutische Zwecke; Stärke für diätetische Zwecke;
Veterinärmedizinische Nahrungsergänzungsmittel; Vitamin- und
Mineralstoffzusätze; Vitamin-A-Präparate; Vitamin-B-Präparate;
Vitamin-Brausetabletten; Vitamin-C-Präparate; Vitamin-D-Präparate;
Vitamin-Fruchtgummi; Vitaminangereichertes Brot für therapeutische
Zwecke; Vitamine für Tiere; Vitamine und Vitaminpräparate;
Vitamingetränke; Vitaminhaltige und mineralische
Nahrungsmittelergänzungen für Haustiere; Vitaminmischpräparate;
Vitaminpräparate; Vitaminpräparate für werdende Mütter;
Vitaminpräparate in Form von Nahrungsergänzungsmitteln;
Vitamintabletten; Vitamintropfen; Vitaminzusätze; Vitaminzusätze für

Tiere; Vitaminzusätze zur Verwendung bei der Dialyse; Vorwiegend aus Eisen bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Eisen bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Vorwiegend aus Kalzium bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Magnesium bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Magnesium bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Vorwiegend aus Pilzextrakten bestehende Nahrungsergänzungsmittel; Vorwiegend aus Zink bestehende Nahrungsergänzungspräparate; Wirkstoffe freisetzende Schmelzfilme, welche die Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln erleichtern; Wirkstoffe freisetzende Umhüllungen von Tabletten, welche die Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln erleichtern; Zusatzstoffe mit medizinischer Wirkung für Futtermittel; Überwiegend aus Mineralstoffen bestehende Nahrungsergänzungsstoffe; Überwiegend aus Vitaminen bestehende Nahrungsergänzungsstoffe“.

Mit am 7. Juli 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Formblatt hat der Beschwerdegegner Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 235 400 wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung gestellt. Die angegriffene Marke ist auf Antrag vom 6. Juli 2017 auf die S... LLC, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und auf Antrag vom 18. Januar 2018 auf die R... UG (haftungsbeschränkt) umgeschrieben worden, die gemäß Schriftsatz vom 9. März 2018 in das Nichtigkeitsverfahren eingetreten ist. Sie ist noch als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragen. Sie hat ausweislich des Handelsregisters B ... des Amtsgerichts M... am 30. März 2020 umfirmiert in B... GmbH.

Die seit dem 31. Juli 2017 als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragene S... LLC hat der Löschung mit Schriftsatz vom 28. September 2017, eingegangen per Telefax beim Deutschen Patent- und

Markenamt am 29. September 2017, widersprochen, nachdem ihr der Löschungsantrag am 2. August 2017 zugesandt worden war.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Löschungsantrag hin mit Beschluss vom 16. Oktober 2019 dem Löschungsantrag stattgegeben, die Löschung der Markeneintragung angeordnet und der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auferlegt. Den Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens hat sie auf 70.000,- Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Anmelderin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, weil sie die Marke in erster Linie in der Absicht angemeldet habe, andere zu behindern.

Von einer relevanten Vorbenutzung des Löschungsantragstellers sei auszugehen. Er habe, was unstrittig sei, in den Jahren 1991 bis 2002 ein Nahrungsergänzungsmittel für Personen entwickelt, die an einer Stoffwechselkrankheit, der sogenannten Hämopyrrollaktamurie (HPU) bzw. Kryptopyrrolurie (KPU) litten. Seit dem Jahr 2002 sei er Inhaber der beim „Benelux Office for Intellectual Property“ (BOIP) für Nahrungsergänzungsmittel eingetragenen Wortmarke „Depyrrol“. Seit diesem Zeitpunkt werde ein entsprechendes Nahrungsergänzungsmittel in verschiedenen Zusammensetzungen unter der (Stamm-)Bezeichnung „Depyrrol“ auch in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz vertrieben. Seit dem Jahr 2008 seien Drittfirmen mit der Herstellung und dem Vertrieb des Mittels beauftragt gewesen. In Deutschland bestehe ein Direktvertrieb für die Endverbraucher, aufgrund dessen in den Jahren 2002 bis 2017 gemäß der eidesstattlichen Versicherung des Löschungsantragstellers vom 28. Mai 2018 jährliche Umsätze von etwa 52.000,- Euro bis 117.000,- Euro erzielt worden seien. Auch seien mit Lieferungen an deutsche bzw. nach Deutschland liefernde Apotheken, Krankenhäuser und Internet-Shops jährliche Umsätze von etwa 100.000,- Euro generiert worden. Der Umstand, wonach der

Löschungsantragsteller unter der (Benelux-)Marke nicht selbst Umsätze erziele oder Nahrungsergänzungsmittel vertreibe, sondern mit seiner Zustimmung agierende Drittfirmen, spiele keine Rolle. Ebenso wenig sei beachtlich, dass der Löschungsantragsteller kein Interesse an einer umfangreichen wirtschaftlichen Verwertung habe, denn „low profit“ bedeute nicht „no profit“ und zudem würden die erzielten Gewinne in weitere Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten investiert werden. Auch sei eine Gewinnerzielungsabsicht für die funktionsgemäße Benutzung einer Marke nicht notwendig.

Weiterhin sei davon auszugehen, dass die trotz vorgenommener Umschreibungen und der Umfirmierung unverändert für die damalige Anmelderin und jeweiligen Markeninhaberinnen Verantwortlichen M1... und M2... im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Kenntnis von der Vorbenutzung der Marke „Depyrrol“ gehabt hätten. Insoweit habe der Löschungsantragsteller unbestritten dargelegt, dass in Deutschland neben seinem Produkt nur zwei weitere vergleichbare Nahrungsergänzungsmittel für Personen mit Hämopyrrolaktamurie angeboten würden, und zwar die Produkte „B-Life Protect“ der C... GmbH und „Kryptosan“ der P... AG. Er habe zudem unbestritten dargelegt, dass er ca. zweimal jährlich auf einschlägigen Fortbildungen und Tagungen in Deutschland mit einem Stand vertreten gewesen sei, auf dem er Depyrrol-Präparate und damit im Zusammenhang stehendes Informationsmaterial (Broschüre „Was ist HPU?“; Forschungsbericht „Effekt Depyrrol auf HPU“) vorgestellt habe und, dass teilweise Vertreter des Konkurrenzprodukts „Kryptosan“ auf denselben Tagungen mit einem Stand vertreten gewesen seien. Er habe in Fachzeitschriften mit Fachbeiträgen auf Depyrrol-Präparate hingewiesen und diese entsprechend beworben. Damit sei es nach der Lebenserfahrung als ausgeschlossen anzusehen, dass die P... AG als eine von sehr wenigen Mitbewerbern und trotz eigener Marktpräsenz mit „Kryptosan“ keine Kenntnis von der Vorbenutzung der Marke „Depyrrol“ – durch wen genau auch immer – in Deutschland gehabt habe.

Da der Makel der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung dauerhaft anhafte, sei der Umstand, dass die angegriffene Marke mehrfach auf andere Inhaber übertragen worden sei, für die Feststellung der Bösgläubigkeit unschädlich. Die damalige Anmelderin, die P... AG, habe die angegriffene Marke angesichts des Konkurrenzpräparats „Kryptosan“ als direkte Wettbewerberin und in Kenntnis der Vorbenutzung des Löschantragstellers angemeldet. Hinreichende Anhaltspunkte für einen eigenen, ernsthaften Benutzungswillen der P... AG fehlten. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereichten Unterlagen, eine Auftragsbestätigung vom 13. Oktober 2016 und Rechnung vom 31. Januar 2017 zur Lieferung eines Nahrungsergänzungsmittels, belegten nicht die Absicht der P... AG, ein Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung „Depyrrol“ im Inland in den Verkehr zu bringen. Dem würde auch der Wortlaut der von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten E-Mail vom 11. Januar 2018 widersprechen, in dem diese ausgeführt habe:

„Soweit Herr K.../T... an Herrn M... nicht liefern wollen, auch keine Vertriebsvereinbarung schließen wollen [...] wird Herr M... ein Produkt mit dem Namen Depyrrol selbst auf den Markt bringen“.

Denn dadurch sei belegt, dass eine Benutzung der angegriffenen Marke durch die Inhaberin der angegriffenen Marke (bzw. deren Rechtsvorgängerinnen) bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt sei und diese für die Zukunft, sofern eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten nicht zustande komme, erwogen werde. Zugleich habe die Inhaberin der angegriffenen Marke bei einem Scheitern einer Vereinbarung mit dem Löschantragsteller angekündigt, ihm (bzw. der Vertriebsgesellschaft T... B.V.) eine Lizenzvereinbarung anzubieten. Schließlich habe sie damit gedroht, den weiteren Vertrieb der Waren unter der eingetragenen Marke „Depyrrol“ in Deutschland nicht zu dulden und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten, soweit die Waren nicht von ihr stammten und der Vertrieb auch nicht anderweitig berechtigt erfolge. Insoweit sei von der Inhaberin

der angegriffenen Marke eine erhebliche Drohkulisse aufgebaut und der Versuch unternommen worden, den Löschantragsteller zum Abschluss einer Vertriebs- oder Lizenzvereinbarung für den weiteren Vertrieb der Produkte in Deutschland zu zwingen. Auch der weitere Inhalt der genannten E-Mail weise deutlich auf das Vorliegen einer Behinderungsabsicht der Inhaberin der angegriffenen Marke hin.

Die Markenabteilung hat weiter ausgeführt, der Umstand, wonach die derzeitige Markeninhaberin während des laufenden Nichtigkeitsverfahrens damit begonnen habe, über einen Internet-Shop unter der Domain „depyrrol.com“ von der T... B.V. hergestellte Depyrrol-Präparate anzubieten, spreche weder für das Vorliegen eines Benutzungswillens noch für eine Behinderungsabsicht im Zeitpunkt der Anmeldung. Denn für den inländischen Vertrieb von durch die T... B.V. in den Niederlanden hergestellten Mitteln unter der dort geschützten Marke „Depyrrol“ sei die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht auf einen eigenen Markenschutz im Inland angewiesen. Der Import und Vertrieb einer Ware im Inland unter Beibehaltung der ausländischen Kennzeichnung, die im Inland nicht markenrechtlich geschützt ist, sei weder markenrechtlich noch lauterkeitsrechtlich zu beanstanden. Der vorgelegte „beispielhafte Lizenzvertrag“ sei als Nachweis für einen ernsthaften Benutzungswillen der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht heranzuziehen, nachdem bisher kein Lizenznehmer ein eigenes mit der angegriffenen Marke gekennzeichnetes Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht habe. Der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke, sie würde Dritten den Abschluss von Lizenzverträgen für die Nutzung der Marke „Depyrrol“ im Inland anbieten, spreche angesichts der Umstände des Falles gerade nicht für einen eigenen Benutzungswillen, sondern für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht. Als weiteres Indiz für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht wertet die Markenabteilung zudem die von Seiten der Inhaberin der angegriffenen Marke veranlasste Sperrung der Marke „Depyrrol“ bei der Online-Handelsplattform „Amazon“. Einer solchen bedürfe es nicht, wenn es der Inhaberin der angegriffenen Marke in erster Linie um die von ihr behauptete

Steuerung eigener Vertriebsaktivitäten ginge, denn hierfür könne sie das Einstellen von Angeboten über Amazon einfach unterlassen. Eine solche Sperrung mache vielmehr nur dann Sinn, wenn Dritte von einem Vertrieb bei der Handelsplattform „Amazon“ ausgeschlossen werden sollten.

Zusammenfassend sei somit festzustellen, dass die P... AG als ursprüngliche Anmelderin die angegriffene Marke ausschließlich oder zumindest vorrangig in der Absicht angemeldet habe, um Dritte am (weiteren) Vertrieb der vom Löschantragsteller entwickelten und in seinem Auftrag hergestellten sowie mit seiner Zustimmung vermarkteten Nahrungsergänzungsmittel unter der im Inland bereits eingeführten, aber nur im Ausland eingetragenen Marke „Depyrrol“ zu behindern, indem sie diese zum Abschluss von Vertriebs- oder Lizenzvereinbarungen zwingt. Insoweit sei eine bösgläubige Anmeldung unter dem Gesichtspunkt des zweckwidrigen Einsatzes der Marke im Wettbewerbskampf zweifelsfrei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. gegeben. Auf das seitens des Löschantragstellers erstmalig mit Schriftsatz vom 9. Februar 2018 geltend gemachte Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG komme es trotz der damit verbundenen sachdienlichen Antragserweiterung (§§ 263, 264 ZPO analog) nicht an. Ebenso wenig seien die erst im weiteren Verlauf des Verfahrens vorgetragenen Lösungsgründe gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und gemäß § 51 Abs. 1 i. V. m. §§ 12, 4 Nr. 2 MarkenG aufgrund des abschließenden Katalogs in § 50 Abs. 1 MarkenG Prüfungsgegenstand im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG a. F..

Die zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke erfolgte Kostenentscheidung entspreche der Billigkeit, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liege.

Gegen den ihr am 25. Oktober 2019 zugestellten Beschluss der Markenabteilung 3.4 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 22. November 2019 Beschwerde eingelegt. Zur Begründung macht sie geltend, die Voraussetzungen

der Bösgläubigkeit lägen nicht vor. Die streitgegenständliche Marke sei nicht angemeldet worden, um den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren oder die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Die für das Vorliegen der Bösgläubigkeit erforderlichen Voraussetzungen hätten bei der Anmelderin nicht vorgelegen. Der Löschungsantragsteller habe dazu nicht substantiiert vorgetragen. Der die Bösgläubigkeit bejahende Beschluss der Markenabteilung würde im Wesentlichen auf bloßen Vermutungen ins Blaue hinein beruhen, die für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht ausreichen, zumal die objektiven Umstände eindeutig gegen das Vorliegen einer Bösgläubigkeit sprächen.

Während der Löschungsantragsteller nichts dazu vorgetragen habe, was für die Annahme eines zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel im Wettbewerb sprechen könnte, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke auch gegenüber dem Löschungsantragsteller kommuniziert, dass sie beabsichtige, den für ihn nicht geschützten Namen zu nutzen. Denn es sei unstrittig, dass sie Produkte verkaufe, die sie von der niederländischen Firma T... B.V. beziehe, mit der der Löschungsantragsteller in den Niederlanden zusammenarbeite. Auch habe sie eine Domain mit dem Namen „Depyrrol“ angemeldet und betreibe unter dieser Bezeichnung einen Onlineshop zum Vertrieb von Depyrrol-Produkten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe nicht mit der Absicht, zu behindern, gehandelt. Insoweit sei es der Markenabteilung auch nicht gelungen, darzulegen, dass die anmeldende P... AG Kenntnis von der Benutzung der Marke durch den Löschungsantragsteller gehabt habe. Jedenfalls fehle aber das Merkmal der Behinderungsabsicht, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen den Löschungsantragsteller oder gegen die Firma T... B.V. aus der Marke gerade nicht vorgegangen sei. Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe die Marke „Depyrrol“ nur in den Ländern verwenden wollen, in denen dem Löschungsantragsteller keine Markenrechte zustünden. Sie habe Lizenzen erteilen wollen und würde ihm nach wie vor anbieten, den Vertrieb in Deutschland

zu übernehmen und eine Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarung abzuschließen, um sämtliche laufenden Verfahren zu beenden. Das Interesse der Inhaberin der angegriffenen Marke gelte in erster Linie dem Vertrieb eines Nahrungsergänzungsmittels, am liebsten unter dem Namen „Depyrrol“. Sie habe unter der Marke in den Jahren 2018 und 2019 erfolgreich Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Es sei der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht darum gegangen, den Löschantragsteller im Inland von der Markennutzung zu sperren, nachdem sie selbst seine Produkte mit der Verpackung aus den Niederlanden verkaufe. Sie beziehe Waren der T... B.V., die die Produkte des Löschantragstellers herstelle. Sie mache ihm gegenüber auf Grundlage der Marke keine pekuniären Ansprüche geltend. Dem Löschantragsteller, der unstreitig ein Produkt bei der Markenmeldung im Geltungsbereich des Markengesetzes nicht angeboten oder verkauft habe, sei es nicht gelungen, das Vorliegen der Bösgläubigkeit nachzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Oktober 2019 aufzuheben und den Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke 30 2016 235 400 zurückzuweisen,

dem Löschantragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen

sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Löschantragsteller beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Er hält die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Marken- anmeldung nach wie vor für gegeben, denn diese sei rechtsmissbräuchlich, zwecks Sperrung eines seit vielen Jahren auf dem deutschen Markt verwendeten Zeichens und mit dem Ziel, den bisherigen Zeichennutzer unter Druck zu setzen, erfolgt.

Der Löschantragsteller sei Biochemiker und habe 1989 in den Niederlanden eine sogenannte „Low-profit-Organisation“ unter dem Namen „K...“ (K... ..) gegründet. Die Erträge der Organisation flößen in die Forschung. Seit 1993 erforsche der Löschantragsteller die Stoffwechselkrankheit „HPU“ (Hämopyrrollaktamurie). Dies sei eine Krankheit, die dazu führe, dass die Betroffenen einige Vitamine und Mineralstoffe mit dem Urin ausschieden, die dadurch dem Körper entzogen würden, was Mangelzustände zur Folge habe. Der Löschantragsteller habe für diese Personengruppe im Jahr 2002 ein Produkt entwickelt, das unter der Bezeichnung „Depyrrol“ in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten werde. Das Mittel werde von einem Drittunternehmen, der Firma T... B.V., produziert und in zahlreichen Apotheken in den genannten Ländern verkauft. Die Bezeichnung „Depyrrol“ sei seit dem 11. März 2002 für den Löschantragsteller als Wortmarke für die Waren der Klasse 5 „pharmazeutische Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Gebrauch“ beim Benelux-Markenamt eingetragen. Mittlerweile böten einige Wettbewerber ähnliche Nahrungsergänzungsmittel an, wobei der Markt relativ klein sei. So seien die Wettbewerbsprodukte im Wesentlichen die Produkte „B-Life Protect“ der Heidelberger C... GmbH sowie „Kryptosan“, das von den Herren M1... und M2..., den Inhabern der Beschwerdeführerin vertrieben werde. Der Löschantragsteller habe in den Jahren 2002 bis 2017 mit direkten Lieferungen der K... an Endverbraucher auf dem deutschen Markt jährliche Umsätze in Höhe von jeweils über 50.000,- Euro bis über 100.000,- Euro (vor allem seit dem Jahr 2015) generiert, was durch die eidesstattliche Versicherung vom 28. Mai 2018 belegt werde (unter Verweis auf Anlage A 5 zum Schriftsatz

vom 30. Mai 2018). Diese Zahlen würden die Lieferungen an Apotheken, Webshops oder Krankenhäuser in Deutschland nicht miteinbeziehen, die sich jährlich auf etwa 100.000,- Euro beliefen. Auch sei der Löschantragsteller etwa zweimal im Jahr mit einem Stand auf Fortbildungen und Tagungen in Deutschland vertreten gewesen und habe in Informationsbroschüren (unter Verweis auf Anlage BG 2 zum Schriftsatz vom 29. April 2020), mit Hilfe zahlreicher Werbematerialien und in Aufsätzen in Fachzeitschriften (unter Verweis auf „OM & Ernährung“, Heft Nr. 2008/124, als Anlagen BG 4 und 5 zum Schriftsatz vom 29. April 2020) auf seine Produkte aufmerksam gemacht. Dabei sei es vorgekommen, dass auch Vertreter des Produkts „Kryptosan“ mit einem Stand vor Ort gewesen seien. Insofern sei davon auszugehen, dass sie den Löschantragsteller zur Kenntnis genommen hätten. Nach der von Herrn M1... am 15. Dezember 2016 für die P... AG, Schweiz, vorgenommenen Marken-anmeldung sei der Löschantragsteller von seinen Kunden angesprochen worden, ob sein Unternehmen verkauft worden sei, denn erste Kunden seien offenbar mit Anfragen nach der Berechtigung der Nutzung der Bezeichnung von der Beschwerdeführerin unter Druck gesetzt worden. Diese habe zudem kraft der ihr zustehenden formalen Rechtsposition den Vertrieb der Depyrrol-Produkte über Amazon in Deutschland sperren lassen. Des Weiteren habe Herr M... mit dem Löschantragsteller telefonisch Kontakt aufgenommen, um über eine Zusammenarbeit zu sprechen und deutlich zu machen, dass der deutsche Markt für ihn ansonsten verschlossen bleibe. Der Löschantragsteller habe jegliche Zusammenarbeit abgelehnt, da er dieses Vorgehen, die Herren M... und deren Geschäftspraktiken ganz allgemein für nicht seriös gehalten habe. Die Verwendung der Marke durch die Beschwerdeführerin beschädige den guten Ruf von jener und des dahinterstehenden Produktes des Löschantragstellers, was sich bereits an der unterschiedlichen Fassung der Warnhinweise des Beipackzettels für „Depyrrol Plus New Formula“ des Löschantragstellers einerseits und der Formulierung der Presseerklärung der Inhaberin der angegriffenen Marke andererseits zeige (unter Verweis auf Anlagen BG 7 und 8 zum Schriftsatz vom 29. April 2020). Am 15. Dezember 2017 sei es zu einem

Telefonat zwischen den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten gekommen. Auch darin sei indirekt kommuniziert worden, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine erhebliche Geldzahlung erwarte, damit die formale Blockade des deutschen Markts wieder aufgehoben werde. Die geschäftlichen Vorstellungen der Beteiligten seien danach mit E-Mail vom 11. Januar 2018 weiter konkretisiert worden (unter Verweis auf Anlage BG 10 zum Schriftsatz vom 29. April 2020). Darin sei unter anderem vom Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeführt worden:

„Im Grunde kann man die Sache auf einige klare Punkte festzurren und sich wie folgt einigen: Herr M... erteilt Ihrer Seite Lizenzen zu marktüblichen Konditionen und gegebenenfalls umgekehrt. Der Vorteil für Ihre Seite liegt auf der Hand: Der Vertrieb ist weiterhin möglich und hinsichtlich der Markenrechte ist die Sache geklärt - es gibt nur Ihre Seite und Herrn M.... Zudem würde Herr M... auch kein entsprechendes Konkurrenzprodukt unter anderem Namen etablieren. Andere Lösungen im Detail unter Berücksichtigung des Vorstehenden sind natürlich denkbar, wenn Ihre Seite etwas konkretes vorschlägt. Allerdings wird sich Herr M... die Marke nicht für ein paar zehntausend Euro abkaufen lassen, ohne dann hinterher Depyrrol vertreiben zu können. Herrn M... geht es nämlich genau darum: Verkauf und Vertrieb eines Nahrungsergänzungsmittels.“

Eine eigene ernsthafte Nutzung der Marke sei seitens ihrer Inhaberin bisher im geschäftlichen Verkehr weder erfolgt, noch sei diese beabsichtigt. Insoweit werde ihr Vortrag bestritten, wonach über ihren Webshop tatsächlich Produkte vertrieben worden seien. Im Übrigen deuteten die diesbezüglich von ihr eingereichten Unterlagen nicht auf einen Vertrieb von Waren unter der Marke „Depyrrol“ hin, sondern bewiesen nur einen Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln. Umsätze der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Depyrrol würden ebenso ausdrücklich bestritten wie der Umstand, wonach sie mit Dritten Lizenzverträge abgeschlossen habe.

Aus Sicht des Löschantragstellers hätte die Marke zudem gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG aufgrund der in Deutschland erfolgten langjährigen Benutzung durch ihn und der sich dadurch ergebenden erheblichen Täuschungsgefahr nicht eingetragen werden dürfen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den rechtlichen Hinweis des Senats vom 12. Oktober 2021 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde und die Anträge der Inhaberin der angegriffenen Marke sind zurückzuweisen.

1. Mit Wirkung zum 14. Januar 2019 ist das für das Verfahren maßgebende Recht durch das Gesetz 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 (BGBl. I 2018, S. 2357) geändert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Der Löschantrag ist am 7. Juli 2017 und damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so dass gemäß § 158 Abs. 8 MarkenG § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG in seiner neuen Fassung und § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner davor geltenden Fassung anzuwenden ist (vgl. BGH GRUR 2020, 1089 Rn. 24 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung II; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 - Black Friday). Der seitens des Löschantragstellers geltend gemachte Löschantraggrund der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 10 MarkenG a. F. findet sich identisch in § 8 Abs. 14 MarkenG.

2. Laut Handelsregister B ... des Amtsgerichts M... hat die R... UG (haftungsbeschränkt), die als Rechtsnachfolgerin der S... LLC gemäß Schriftsatz vom 9. März 2018 als neue Inhaberin der angegriffenen Marke in das Nichtigkeitsverfahren eingetreten ist, am 30. März 2020 umfirmiert in B... GmbH. Dabei handelt es sich lediglich um eine Namensänderung, die nicht zu einem Inhaber- oder Beteiligtenwechsel mit den sich daraus ergebenden Folgen nach § 28 Abs. 2 MarkenG führt.

3. Die Beteiligtenfähigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zu bejahen.

In das Handelsregister wurde am 6. Dezember 2021 eingetragen, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der B... GmbH mangels Masse abgelehnt worden und die Gesellschaft aufgelöst ist. Diese auf § 394 Abs. 1 FamFG beruhende Maßnahme hat die Vollbeendigung der Inhaberin der angegriffenen Marke sowie grundsätzlich den Verlust ihrer Rechts- und damit auch ihrer Partei- bzw. Beteiligtenfähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG zur Folge (vgl. BGH NJW 2015, 2424 Rn. 19). Ausnahmsweise besteht diese jedoch fort, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, der Ansprüche zum Gegenstand hat, die sich nach der Löschung als vorhanden herausstellen (vgl. BGH NJW 2003, 2232) oder Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden, die kein Aktivvermögen voraussetzen (vgl. Zöller, Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 50, Rn. 4b).

Die angegriffene Marke war zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde am 22. November 2019 als auch der Entscheidung über das Rechtsmittel im Register eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke verfügt somit noch über zu liquidierendes Aktivvermögen, das ihr ohne ihre Mitwirkung nicht entzogen werden darf. Sie macht mit der Beschwerde ihren Anspruch auf Erhalt ihres Markenrechts geltend, der auch nach ihrer Auflösung noch besteht. Unter Zugrundelegung der

einleitend dargestellten Grundsätze zu § 50 Abs. 1 ZPO ist die Beteiligtenfähigkeit der Inhaberin der angegriffenen Marke somit weiterhin gegeben.

4. Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und unter Zugrundelegung der Ausführungen unter Ziffer 3 auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Denn aufgrund der Gesamtumstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Anmelderin und ursprüngliche Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig war und demzufolge die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zu löschen ist.

a) Die Voraussetzungen für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 53 Abs. 5 Satz 2 MarkenG liegen vor.

Zum Zeitpunkt des Eingangs des Löschungsantrags am 7. Juli 2017 war noch die P... AG als Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragen. Aufgrund des am 18. Juli 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrags wurde die S... LLC am 31. Juli 2017 als Rechtsnachfolgerin im Markenregister vermerkt. Demzufolge wurde gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 MarkenG an ihren Zustellungsbevollmächtigten am 2. August 2017 der Löschungsantrag als Übergabeeinschreiben versandt. Dieser gilt spätestens am 5. August 2017 als zugestellt (§ 4 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 VwZG i. V. m. § 94 Abs. 1 MarkenG). Mit am 29. September 2017 per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz vom 28. September 2017 hat die Kanzlei N... Rechtsanwältin als Vertreterin der S... LLC der Löschung innerhalb der zweimonatigen Frist des § 53 Absatz 4 MarkenG bzw. § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. widersprochen.

Ihre Verfahrensbevollmächtigten haben zwar - anders als die Vertreter der R... UG (haftungsbeschränkt) mit Schreiben vom 9. März 2018 - nicht ausdrücklich erklärt, dass die S... LLC das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG übernimmt. Eine solche Übernahme ergibt sich allerdings aus den Ausführungen in ihrem Schreiben vom 28. September 2017. Der im Namen und Auftrag der S... LLC erklärte Widerspruch gegen die Löschung sowie die hierzu ergangene Begründung belegen deren Verteidigungsabsicht, die nur dann Sinn macht, wenn sie in das Nichtigkeitsverfahren eintritt. Für die Übernahme eines Verfahrens durch einen Rechtsnachfolger gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG bedarf es keiner ausdrücklichen Erklärung. Vielmehr kann von einer Übernahme auch dann ausgegangen werden, wenn aufgrund der äußeren Umstände, insbesondere in Form konkludenten Verhaltens, darauf geschlossen werden kann, dass der Rechtsnachfolger als Beteiligter eines die übertragene Marke betreffenden Verfahrens behandelt werden und dieses als eigenes fortführen will.

Das Vorbringen des Löschantragstellers in dem Schriftsatz vom 16. Oktober 2017, wonach die S... LLC nicht existiere und somit gemäß § 7 MarkenG nicht als Markeninhaberin eingetragen werden könne, stellt die Wirksamkeit des von ihr erklärten Widerspruchs nicht in Frage. Sie war zum Zeitpunkt der Widerspruchserklärung als Markeninhaberin im Register vermerkt und kann die zur Verteidigung der Markeneintragung gebotenen Erklärungen abgeben, weil sie insoweit als rechts- und parteifähig zu behandeln ist (vgl. dazu BGH GRUR 2012, 315 Rn. 14 - akustilon mit Verweis auf BGHZ 24, 91 [94] = NJW 1957, 989; NJW 1982, 238). Im Übrigen wird gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG vermutet, dass der S... LLC das Recht an der angegriffenen Marke zustand.

b) Nach Überzeugung des Senats ist die angegriffene Marke am 15. Dezember 2016 bösgläubig angemeldet worden.

(1) Von einer bösgläubigen Markenmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit unlauter erfolgte. 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 (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elegance). Daher steht der Annahme der Bösgläubigkeit nicht bereits die Behauptung oder der Nachweis des eigenen Benutzungswillens des Markenanmelders entgegen. Vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich, wobei bereits die Markenmeldung der erste Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes sein kann. Ein solcher kann aber auch erst aufgrund der späteren Ausübung des mit der Eintragung gesicherten Monopolrechts zu bejahen sein (vgl. BGH GRUR 2001, 242, 243 f. - Classe E; GRUR 2004, 510 ff. - S100; BPatG GRUR 2001, 744, 746 f. - S100).

Ein Markenanmelder handelt zwar nicht bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben zu haben. Vielmehr müssen auf Seiten des Markenanmelders besondere Umstände hinzutreten, die die Markeneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel oder der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen eintragen lässt oder der Markenanmelder die mit der

Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 378 - Liquidrom; GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca; GRUR 2004, 510 - S100; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elegance; GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal).

Für die Frage der Bösgläubigkeit ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 35, 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; GRUR 2016, 378 Rn 14 - LIQUIDROM; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 12 - GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. So wird ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markenmelders häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ersichtlich, die zwar als solche den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. nicht erfüllt, aber Rückschlüsse auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Absicht erlaubt (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 - Glückspilz; BPatG 29 W (pat) 16/14 - YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).

(2) Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass alle Aussagen zur fehlenden Bösgläubigkeit nicht von der P... AG als Anmelderin, sondern von ihren Rechtsnachfolgerinnen stammen. Allerdings wurden alle Inhaberinnen der angegriffenen Marke einschließlich der Anmelderin von Herrn M1... bzw. Herrn M2... vertreten. So ist das Schreiben vom 8. Februar 2017, in dem die P... AG ihr Einverständnis zu einer Umbuchung erklärt, von Herrn M1... M... unterschrieben. Auch im Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs von der P... AG auf die S... LLC vom 6. Juli 2017 findet sich sowohl auf Seiten der Übertragenden als auch auf Seiten der Übernehmerin die Unterschrift von Herrn M1..., während Herr M2... darin als Zustellungsbevollmächtigter für beide Unternehmen genannt ist. In dem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs vom 18. August 2018 haben wiederum Herr

M1... für die S... LLC als Übertragende und Herr M2... für die R... UG (haftungsbeschränkt) als Übernehmerin unterschrieben. Zudem war Letztgenannter bis zum 18. Juni 2019 als Geschäftsführer der R... UG (haftungsbeschränkt) im Handelsregister eingetragen.

Soweit juristische Personen Marken anmelden, sind für das subjektive Element der Bösgläubigkeit die Position und Motivation der für solche Unternehmen vertretungsberechtigt handelnden natürlichen Personen maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 1037). Insofern muss sich die P... AG die Absichten von Herrn M1... analog § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen. Auf diese kann nicht nur aufgrund der in den eingereichten Schriftsätzen geschilderten Tatsachen, sondern auch aufgrund der Äußerungen von Herrn M2..., auf die im Folgenden Bezug genommen wird, geschlossen werden. Die Herren M1... und M2... haben ausweislich des Akteninhalts ihr Vorgehen koordiniert, was Absprachen und gegenseitige Unterrichtung über die geplanten Schritte voraussetzt. Insofern können die Schriftsätze aller Inhaberinnen der angegriffenen Marke zur Ermittlung der Motivation der Anmelderin herangezogen werden.

(3) Von einem schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Depyrrol“ zugunsten des Löschungsantragstellers oder eines Dritten zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 15. Dezember 2016 kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

Ein durch die Anmeldung gestörter Besitzstand muss im Inland bestehen und durch eine hinreichende Marktpräsenz sowie die daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung belegt sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1085). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung und zur Bedeutung dieser

Größen für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 - Flasche mit Grashalm).

Ausweislich der als Anlage A 5 zum Schriftsatz vom 30. Mai 2018 eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Löschantragstellers vom 28. Mai 2018 hat er bereits seit dem Jahr 2002 und somit deutlich vor dem Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2016 ein Nahrungsergänzungsmittel mit der Bezeichnung „Depyrrol“ für Menschen mit der Stoffwechselkrankheit „HPU“ (Hämopyrrolaktamurie) in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz vertrieben. Die in Deutschland von 2002 bis 2017 erzielten Jahresumsätze lagen zwischen etwa 52.000,- Euro und etwa 117.000,- Euro. Allerdings kann den eingereichten Unterlagen des Löschantragstellers nicht mit der erforderlichen Sicherheit entnommen werden, ob die Kennzeichnung durch eine gewisse Marktpräsenz ausreichende Bekanntheit bei den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen erlangt hat, was für einen Eingriff in den schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten der Fall sein muss (siehe zur Bekanntheit BGH GRUR 2014, 780 - Liquidrom; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1091; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 8 Rn. 308).

Ein schutzwürdiger Besitzstand muss zwar nicht zwingend für den Löschantragsteller selbst bestehen. Allerdings wird aus seinem Vorbringen nicht hinreichend deutlich, wie die Vermarktungsstrukturen gestaltet waren sowie wer letztendlich in seinem Auftrag die mit der Kennzeichnung „Depyrrol“ versehenen Produkte in Deutschland vertrieben hat und somit auf dem inländischen Markt vornehmlich in Erscheinung getreten ist (vgl. dazu BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm; GRUR 2014, 780 - Liquidrom). So wurde ausgeführt, dass Depyrrol-Produkte durch Vertriebspartner und Produkthersteller wie die Firma T... B.V., aber auch durch die mit dem Löschantragsteller in Verbindung stehende Organisation K... (K... ..) in Deutschland vermarktet worden seien.

Gleichzeitig fand über die Onlinehandel-Plattform Amazon durch die Inhaberin der angegriffenen Marke offenbar ein Vertrieb statt. Demzufolge ist nicht ausreichend deutlich geworden, inwieweit der Löschantragsteller, seine Lizenznehmer oder mit ihm zusammenhängende Vertriebspartner auf dem inländischen Markt zugegen waren und für wen ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist.

(4) Aus den von der Inhaberin der angegriffenen Marke selbst vorgelegten Unterlagen geht deutlich hervor, dass die Anmeldung in der Absicht, die wettbewerbliche Entfaltung des Löschantragstellers zu behindern, erfolgte (vgl. hierzu BGH GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca). Dabei muss die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes zu verwenden, nicht der einzige Beweggrund sein. Es reicht aus, dass diese Absicht jedenfalls ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Der Umstand, die Marke selbst auch benutzen zu wollen, schließt die Annahme der wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht nicht aus. Die Schwelle zur Bösgläubigkeit ist dann überschritten, wenn das Verhalten eines Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung Dritter und nicht auf die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; BGH GRUR 2005, 581, 582 Rn. 18 - The Colour of Elegance; BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 31 - Flasche mit Grashalm).

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 15. Dezember 2016 hat der Löschantragsteller nicht nur - wie oben ausgeführt - bereits seit dem Jahr 2002 Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland vertrieben. Diese und ähnliche Waren finden sich zudem im Verzeichnis der angegriffenen Marke. Darüber hinaus ist für den Löschantragsteller seit dem Jahr 2002 die gleichlautende Wortmarke „Depyrrol“ beim Benelux-Markenamt unter der Nummer 719 766 für pharmazeutische Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Gebrauch eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass dies der P... AG zum

Zeitpunkt der Anmeldung bekannt war. So heißt es in der E-Mail des Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 11. Januar 2018 unter Ziffer 1.:

„Soweit Herr K.../T... an Herrn M... nicht liefern wollen, auch keine Vertriebsvereinbarung schließen wollen ..., wird Herr M... ein Produkt mit dem Namen Depyrrol selbst auf den Markt bringen. Er wird sich hierbei auf diejenigen Länder beschränken, in denen Ihre Seite keine Markenrechte hält.“

In der E-Mail vom 11. Januar 2018 wird des Weiteren dargelegt, dass Herr M... mit dem Löschantragsteller eine Vertriebsvereinbarung abschließen (Ziffer 1), die angegriffene Marke behalten (Ziffer 2) und dem Löschantragsteller sowie dessen Abnehmern für die Nutzung der Bezeichnung „Depyrrol“ in Deutschland Lizenzen erteilen will, soweit die Waren nicht von der von ihm vertretenen Inhaberin der angegriffenen Marke bezogen werden (Ziffer 2).

Dann erfolgt ein Hinweis auf das die Verhandlungsposition des Löschantragstellers einengende gegenständliche Markenrecht:

„Selbstverständlich wird Herr M... einen weiteren Vertrieb der Ware mit seiner eingetragenen Marke „Depyrrol“ in Deutschland, soweit solche Ware nicht von ihm kommt und auch in anderer Weise nicht berechtigt erfolgt, nicht dulden und ggf. rechtliche Schritte einleiten.“

Auch wenn die E-Mail vom 11. Januar 2018 gut ein Jahr nach der Anmeldung der angegriffenen Marke verfasst worden ist, so lässt sie doch Rückschlüsse auf die Absichten der P... AG zum Zeitpunkt der Anmeldung am 15. Dezember 2016 zu, zumal kaum vorstellbar ist, dass sich erst danach die in der E-Mail vom 11. Januar 2018 zum Ausdruck kommenden Absichten entwickelt haben. Insofern lässt diese darauf schließen, dass der Anmelderin bereits am 15. Dezember 2016

daran gelegen war, die mit der Anmeldung und Eintragung verbundene formal günstige Rechtsposition in ihrem Interesse geltend zu machen und auszunutzen, um hieraus eine für sie günstige Verhandlungsposition gegenüber dem Löschantragsteller herbeizuführen. Nicht nur die E-Mail vom 11. Januar 2018 spricht dafür, dass bereits die P... AG als Rechtsvorgängerin der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Anmeldung das Ziel verfolgt hat, Vertriebspartnerin des Löschantragstellers zu werden und nach von ihr bestimmten Bedingungen von dem Vertrieb der Depyrrol-Produkte des Löschantragstellers in Deutschland zu profitieren, nachdem der Absatz durch die Anmeldung und Eintragung der angegriffenen Marke verhindert, zumindest jedoch erschwert worden ist. Dies wird auch daran deutlich, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke nach ihrem Vortrag in den Jahren 2018 und 2019 Umsätze mit dem Vertrieb von Depyrrol-Artikeln des Löschantragstellers erzielt hat und hierfür Zeugenbeweis anbietet. Die Richtigkeit dieses Vorbringens unterstellt, bestätigt es lediglich ihre bereits bei der Anmelderin vorhandene Absicht, an den Erlösen des Löschantragstellers aus dem Verkauf von Depyrrol-Produkten teilzuhaben und sich zur Umsetzung dieses Plans der in Rede stehenden Marke zu bedienen. Dies wird ergänzend durch ihren Hinweis darauf, dass es der Löschantragsteller unterlassen habe, die Bezeichnung „Depyrrol“ in Deutschland als Marke anzumelden, offenbar.

Andererseits sind keine Umstände geltend gemacht worden, die erkennen lassen, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke in keinem Zusammenhang mit den Produkten des Löschantragstellers steht. So hat die Beschwerdeführerin nicht vorgetragen, die P... AG wollte Waren aus eigener Herstellung oder Waren vertreiben, die nicht vom Löschantragsteller stammen oder von ihm maßgeblich entwickelt worden sind. Zusammenfassend lässt sich somit ein berechtigtes Eigeninteresse der P... AG an der Anmeldung nicht feststellen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1967, 304, 306 f. - Siroset; GRUR 2009, 780 Rn. 15 - Ivadal).

Die Behauptung, der hinter der Inhaberin der angegriffenen Marke stehende Herr M2... sei davon ausgegangen, der Löschungsantragsteller habe keine eigenen wirtschaftlichen, sondern nur wissenschaftliche Interessen, so dass die Inhaberin der angegriffenen Marke seine Position nicht beeinträchtigen könne, nachdem es ihr (und dem Löschungsantragsteller nicht) um den Verkauf und Vertrieb eines Nahrungsergänzungsmittels gegangen sei, ist unbehelflich. Der Löschungsantragsteller hat bereits vor der Anmeldung Umsätze mit Nahrungsergänzungsmitteln unter der Bezeichnung „Depyrrol“ in Deutschland generiert (vgl. eidesstattliche Versicherung vom 28. Mai 2018). Inwieweit der Löschungsantragsteller dabei in erster Linie an einem Verdienst oder an Geldern für seine Forschungsunternehmen interessiert war, ist für die Bewertung der Bösgläubigkeit der Anmelderin unerheblich.

Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, die gegen eine Behinderungsabsicht der Anmelderin und ursprünglichen Markeninhaberin sprechen, sind nicht ersichtlich.

(5) Die Frage, wer im Fall einer Bösgläubigkeit im Nichtigkeitsverfahren die Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen für das Schutzhindernis trägt, muss vorliegend nicht beantwortet werden, weil sich nach Überzeugung des Senats eine Bösgläubigkeit der Anmelderin insbesondere aus der E-Mail vom 11. Januar 2018, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereicht wurde, zweifelsfrei ergibt (vgl. dazu für die Verfallslöschungen und Verkehrsdurchsetzungsverfahren BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 - Post II und die neuesten Entscheidungen GRUR 2021, 1526 Rn. 37 - NJW-Orange; GRUR 2021, 736 Rn. 22 - STELLA).

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war nach alledem zurückzuweisen.

5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat - wie bereits die ihr auferlegten Kosten des patentamtlichen Nichtigkeitsverfahrens - die Inhaberin der angegriffenen Marke zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar trägt in Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte in der Regel seine Kosten selbst. Da der bösgläubigen Anmeldung jedoch stets ein rechtmisbräuchliches Verhalten zugrunde liegt, entspricht es in diesen Fällen grundsätzlich der Billigkeit, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 19 m. w. N). Umstände, von diesem Grundsatz im vorliegenden Fall abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

6. Vor diesem Hintergrund gibt es keinen Anlass, dem Löschungsantragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, so dass auch der darauf gerichtete Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen ist.

7. Entsprechendes gilt für die von der Inhaberin der angegriffenen Marke beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG. Hierfür besteht kein Grund, zumal der gegenständliche Beschluss keine Mängel inhaltlicher oder formaler Art erkennen lässt.

8. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Keiner der Beteiligten hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat hat mit dem rechtlichen Hinweis vom 12. Oktober 2021 deutlich gemacht, dass eine solche auch nicht für sachdienlich erachtet wird (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung:

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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