



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/20

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. November 2023

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 105 176
(Löschungsverfahren S 114/18)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Uhlmann und die Richterin Berner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin und Löschungsantragsgegnerin wird zurückgewiesen.

2. Die Markeninhaberin und Löschungsantragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Wortmarke

TB

ist am 19. Mai 2017 angemeldet und am 2. November 2017 unter der Nummer 30 2017 105 176 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren der

Klasse 7: Maschinen und Anlagen für Materialbearbeitung und Produktion, nämlich Maschinen und Anlagen zur Bearbeitung, Produktion und/oder Reinigung von Edelmetallen; Maschinen und Anlagen für das Metallrecycling, nämlich Maschinen und Anlagen zur Rückgewinnung von Edelmetallen; Filtermaschinen, Separatoren und Zentrifugen zur Reinigung und/oder Rückgewinnung von Edelmetallen; Filter als Teile von Maschinen; Filtergehäuse als Teile von Maschinen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 11: Abzüge und Installationen zum Ableiten von Abgasen; Anlagen zur Behandlung und Reinigung von Abluft und Abwasser; Filter für Industrie und gewerbliche Anlagen; industrielle Aufbereitungsanlagen zur Reinigung und/oder Rückgewinnung von Edelmetallen; Anlagen für chemische Aufbereitung zur Reinigung und/oder Rückgewinnung von Edelmetallen; Gasfilter und Gasreiniger, insbesondere Waschsäulen und Waschtürme zur Reinigung von Gasen; Abscheider zur Gaswäsche; Gasreinigungsanlagen; Gasreinigungsmaschinen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten.

Am 23. Mai 2018 hat die Beschwerdegegnerin die vollständige Löschung der Marke 30 2017 105 176 wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. beantragt. Die Markeninhaberin hat dem ihr am 15. Juni 2018 zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 7. August 2018, die am 8. August 2018 im DPMA eingegangen ist, widersprochen.

Dem Lösungsverfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Verfahrensbeteiligten waren zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am 19. Mai 2017 laut den jeweiligen Handelsregisterauszügen Wettbewerberinnen auf dem Geschäftsgebiet der Planung, der Herstellung und dem Vertrieb von Anlagen für Oberflächen-, Recycling- und Umwelttechnik, insbesondere das Recyclen von Edelmetallen und damit zusammenhängende Abwasser- und Umluftanlagen betreffend.

Die Markeninhaberin ist seit 31. Oktober 2016 im Handelsregister eingetragen. Dem war folgende Entwicklung vorangegangen: Die A ... GmbH wurde 1995 mit Sitz in M ... gegründet. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über deren Vermögen am 5. November 2014 wurde der gesamte Betrieb von der zu diesem Zweck neu gegründeten B ... GmbH ebenfalls mit Sitz in M ... übernommen. Auch über deren Vermögen wurde am 23. August 2016 das Insolvenzverfahren eröffnet und deren Geschäftsbetrieb von der zu diesem Zweck neu gegründeten Markeninhaberin übernommen. Herr X, ein früherer Mitarbeiter sowohl der A ... GmbH als auch der B ... GmbH, wurde am 29. März 2018 als Prokurist der Markeninhaberin im Handelsregister eingetragen.

Herr Y war Geschäftsführer der A ... GmbH und der B ... GmbH. Am 13. Januar 2012 schlossen die Antragstellerin und die C ... GmbH aus P ... einerseits („Auftraggeber“) und die A ... GmbH und Herr Y („Auftragnehmer“) andererseits eine „Rahmenvereinbarung“ über die Fertigung von spezifizierten Anlagen, wegen deren Inhalts im Einzelnen auf die Anlage ACT 9 der Amtsakte verwiesen wird. § 1 Abs. 1 dieses Vertrages lautet:

„1. A ... GmbH stellt die Anlagen für die Auftraggeber jeweils auf separaten Auftrag hin und ggf. unter Berücksichtigung einzelfallbezogener spezieller technischer Anforderungen von den Auftraggebern exklusiv für die Auftraggeber her. Nach außen hin sind allein die Auftraggeber Hersteller der Anlagen.“

A ... GmbH tritt insoweit nicht in Erscheinung, sondern bringt vielmehr das jeweilige Logo der Auftraggeber nach deren Weisung auf den Anlagen an, ohne daran Rechte des geistigen Eigentums gleich welcher Art zu besitzen bzw. dadurch eingeräumt zu bekommen.“

Die Vereinbarung trat rückwirkend zum 1. Juli 2011 in Kraft. Zudem haben die Beschwerdeführerin („Auftraggeber“) und die „DK“ („Auftragnehmer“) am 13. Januar 2012 eine Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage ACT 9 der Akte) unterzeichnet. Dort ist in § 6 geregelt:

„Der Auftragnehmer erkennt an, dass das geistige und materielle Eigentum an den von dem Auftraggeber überlassenen Unterlagen bei dem Auftraggeber liegt. Die Zurverfügungstellung von vertraulichen Informationen ist nicht zur Gewährung oder Bewilligung von Nutzungs- oder Lizenzrechten o.ä. – weder ausdrücklich noch stillschweigend – auszulegen, und zwar auch für keine Erfindung, Entdeckung oder Verbesserung, die vor oder nach dem Beginn der Zusammenarbeit hinsichtlich des gemeinsamen Vorhabens erfolgt, erdacht oder erlangt wurde. Insbesondere begründen die vermittelten vertraulichen Informationen für den Auftragnehmer kein Vorbenutzungsrecht im Sinne des Patentgesetzes.“

Die Geheimhaltungsvereinbarung trat mit sofortiger Wirkung in Kraft und hatte eine unbegrenzte Laufzeit. Ob - und wenn ja wann - die beiden Vereinbarungen gekündigt wurden, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Laut unwidersprochenem Vortrag der Antragstellerin begann die faktische Zusammenarbeit zwischen der A ... GmbH und der Antragstellerin im Frühjahr 2012 und endete Mitte 2013. Bis zur Beendigung der Zusammenarbeit durch den Geschäftsführer der A ... GmbH hat die Antragstellerin bei der A ... GmbH vertragsgegenständliche Anlagen bestellt, zuletzt am 10. Mai 2013.

Im Jahr 2017 kam es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Geschäftsführer der Löschungsantragstellerin und der Markeninhaberin. Mit Schreiben seines anwaltlichen Vertreters vom 3. Mai 2017 mahnte der Geschäftsführer der Löschungsantragstellerin die Markeninhaberin ab. Er machte eine Verletzung des Europäischen Patents EP 2 520 676 geltend, dessen Inhaber er ist. Die Markeninhaberin gab die in der Abmahnung geforderte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht ab. Die anwaltlichen Vertreter der Markeninhaberin erwiderten auf die Abmahnung mit Schreiben vom 19. Mai 2017 vielmehr, dass ihrer Auffassung nach das vorgenannte EP-Patent nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe und sie für eine eventuelle Klage wegen Patentverletzung zustellungsberechtigt seien. Am selben Tag, also am 19. Mai 2017, meldete die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin neben der vorliegenden Streitmarke zwei weitere Wortmarken – 30 2017 105 177 „TNF“ und 30 2017 105 179 „CA PT“ - zur Eintragung in das Markenregister beim DPMA an, auf deren Vorbenutzung sich die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin beruft und deshalb auch gegen diese einen Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit gestellt hat. In der Folge hat der Geschäftsführer der Antragstellerin die Markeninhaberin wegen Verletzung seines Europäischen Patents EP 2 520 676 vor dem Landgericht M ... in Anspruch genommen. Das Verfahren endete durch am 10. März 2020 vor dem Landgericht M ... abgeschlossenen Vergleich. In diesem verpflichtete sich die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin u. a. es zu unterlassen, eine Vorrichtung für das Edelmetall-Recycling im Geltungsbereich des Europäischen Patents EP 2 520 676 herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, die im Vergleich näher bestimmte Merkmale des Streitpatents aufweist.

Die Beschwerdegegnerin trägt unbestritten vor, dass sie ein mit der Streitmarke identisches Zeichen seit mindestens 2012 für ihre Produktionsanlagen verwende und dies der Beschwerdeführerin bekannt gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin ist bisher weder aus der Streitmarke noch aus den beiden anderen – ebenfalls angegriffenen – Marken, die sie am gleichen Tag wie die Streitmarke angemeldet hatte, gegen die Beschwerdegegnerin vorgegangen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat auf den Löschungsantrag hin mit Beschluss vom 5. Februar 2020 die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig erklärt und gelöscht und der Markeninhaberin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA auferlegt. Den Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens hat sie auf 50.000 Euro festgesetzt.

Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die angegriffene Marke 30 2017 105 176 sei unter dem Gesichtspunkt des zweckfremden Einsatzes des Markenrechtes als Mittel des Wettbewerbskampfes und damit bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. angemeldet worden. Die Antragstellerin habe die angegriffene Marke spätestens seit dem Jahr 2012 zur Kennzeichnung von Edelmetall-Recyclinganlagen benutzt. Dies ergebe sich aus ihrem insgesamt schlüssigen Sachvortrag, dem die Antragsgegnerin nicht entgegengetreten sei, und den von der Antragstellerin eingereichten Unterlagen, insbesondere aus den aus dem Jahr 2012 stammenden Produktdatenblättern, Rechnungen und Entwürfen für zu überarbeitende Broschüren.

Der Markeninhaberin stünden demgegenüber keine eigenen, insbesondere älteren Markenrechte zu. Ihr Sachvortrag zur Vorbenutzung des in Frage stehenden Zeichens durch die A ... GmbH und zu den angeblichen Rechtsübergängen von der A ... GmbH auf die B ... GmbH und schließlich auf sie selbst sei nicht substantiiert und zudem durch nichts belegt. Die Markeninhaberin habe nicht dargelegt, in welchem konkreten Zeitpunkt die A ... GmbH das in Frage stehende Zeichen erstmals benutzt habe. Vielmehr habe sie lediglich behauptet, dies sei „vor Gründung“ der Antragstellerin geschehen. Zum Umfang der Benutzung habe die Markeninhaberin keinerlei Angaben gemacht. Zudem habe sie keinerlei Unterlagen eingereicht, die

eine tatsächliche Verwendung des angegriffenen Zeichens im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren zeigten. Weiterhin fehle es an der Darlegung von Tatsachen, die eine kontinuierliche Benutzung nahelegten. Die Behauptung der Vorbenutzung durch die Markeninhaberin werde darüber hinaus durch die von der Antragstellerin eingereichten Rahmen- und Geheimhaltungsvereinbarungen vom 13. Januar 2012 erschüttert, wonach sich unter anderem die A ... GmbH verpflichtet habe, entsprechende Anlagen exklusiv für die Antragstellerin bzw. deren Tochterunternehmen jeweils auf separaten Auftrag nach deren Spezifikation herzustellen und mit deren jeweiligem Logo zu versehen. Soweit die A ... GmbH auf Grundlage dieser Vereinbarungen Anlagen für die Antragstellerin hergestellt habe, habe sie hierdurch keine eigenen Markenrechte erworben. Die Aussage der Markeninhaberin, wonach sie die insgesamt drei in Rede stehende Marken angemeldet habe, weil sie eine Ausweitung des Patentstreites auf die Produktbezeichnungen befürchtet habe, mache weder in rechtlicher noch tatsächlicher Hinsicht Sinn. Die patentrechtliche Auseinandersetzung stünde in keinem rechtlichen Zusammenhang mit dem in Rede stehenden Kennzeichen.

Die Löschantragstellerin habe zu keinem Zeitpunkt Markenverletzungen durch die Markeninhaberin geltend gemacht. Die Markeninhaberin habe aber aufgrund der früheren Geschäftsbeziehung mit der Löschantragstellerin gewusst, dass diese das in Frage stehende Zeichen seit 2012 zur Kennzeichnung von Anlagen benutzt habe.

Aufgrund dieser Umstände dränge sich nach der Lebenserfahrung der Schluss auf, dass die Markeninhaberin sowohl die verfahrensgegenständliche, wie auch die anderen beiden mit gesonderten Löschanträgen angegriffenen Marken „TNF“ (30 2017 105 177) und „CA PT“ (30 2017 105 179) ausschließlich in der Absicht angemeldet habe, sie als Druckmittel im Zusammenhang mit den zwischen den Verfahrensbeteiligten bestehenden patentrechtlichen Streitigkeiten einzusetzen. Die Markeninhaberin habe die drei Marken erst angemeldet, als sich der Patentstreit anbahnte. Das sei der Tag gewesen, an dem sie auf das Abmahnungsschreiben

des Geschäftsführers der Antragstellerin geantwortet habe. Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei damit ausschließlich aus Gründen erfolgt, die mit dem Zweck des durch die Eintragung verliehenen Markenrechts nicht in Einklang stünden und nach den in ständiger Rechtsprechung angewandten Grundsätzen bösgläubig seien.

Die zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke erfolgte Kostenentscheidung entspreche der Billigkeit gem. § 63 Abs. 1 MarkenG, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liege.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die sie zunächst nicht begründet hat. Im Amtsverfahren hat die Markeninhaberin eine durchgehende Benutzung des Zeichens „TB“ für von ihr, der A ... GmbH und der B ... GmbH hergestellte und vertriebene Vorrichtungen zum Recycling von Edelmetall vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke geltend gemacht, die bereits vor der Verwendung durch die Antragstellerin erfolgt sei. Im Amtsverfahren legte sie hierfür einen Werbeflyer der A ... GmbH ohne Datumsangabe vor („Gold Recycling System Tumbler TB“ bzw. „Tumbler TB 60“, Anlage TMP 1 in der Akte). Dieser stamme aus dem Frühjahr 2012. Nach Erhalt der Abmahnung des Geschäftsführers der Antragstellerin vom 3. Mai 2017 habe sie eine Ausweitung des Rechtsstreites auf die von ihr benutzten Produktbezeichnungen befürchtet. Um die langjährige Vorbenutzung durch sie selbst bzw. ihre Vorgängerunternehmen rechtlich abzusichern und eine ungestörte Weiterbenutzung zu ermöglichen, habe sie das Zeichen „TB“ und weitere vorbenutzte Zeichen vor dem Hintergrund einer umsichtigen Unternehmensführung daraufhin als Marke angemeldet. Von einem berechtigten Eigeninteresse der Markenmeldung sei insbesondere dann auszugehen, wenn ein Anmelder, was auf die Beschwerdeführerin zutrefte, selbst in beachtlichem Umfang das Zeichen benutzt oder sogar vorbenutzt habe. Bereits aus diesem Grund könne im vorliegenden Fall nicht von einer bösgläubigen Markenmeldung ausgegangen werden. Zudem fehle es an einer relevanten Behinderungsabsicht. Eine solche

würde sich insbesondere daraus herleiten lassen, dass das angemeldete Zeichen nicht als Marke benutzt werden soll. Wenn aber ein fehlender Benutzungswille als Indiz für die Bösgläubigkeit einer Markenmeldung herangezogen werden könne, bedeute das im Umkehrschluss, dass eine bereits erfolgte und weiterhin beabsichtigte markenmäßige Benutzung des in Frage stehenden Zeichens gegen die Annahme einer Bösgläubigkeit spreche. Ein möglicher Besitzstand der Antragstellerin sei weder hinreichend dargetan noch schutzwürdig. Zwar hätten beide Verfahrensbeteiligte das Zeichen „TB“ in der Vergangenheit für Vorrichtungen zum Edelmetall-Recycling benutzt. Die Antragstellerin habe damit jedoch in zeitlicher Hinsicht erst nach der Markeninhaberin bzw. ihrem Vorgängerunternehmen A ... GmbH begonnen. Zudem sei die Benutzung zunächst auch nur für solche Anlagen erfolgt, die von der A ... GmbH für die Antragstellerin hergestellt worden seien.

Auf das gerichtliche Schreiben vom 30. März 2022 (Bl. 67/75 d. A.), in dem die Verfahrensbeteiligten unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagenkonvolute 1 bis 3, Bl. 47 ff. d. A.) darauf hingewiesen wurden, dass die Beschwerde voraussichtlich keine Aussicht auf Erfolg habe, hat die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin noch folgende Unterlagen eingereicht:

- Jeweils einen Ausdruck von Werbematerial der Markeninhaberin, ohne Datumsangabe (Anlagen TMP 2 und TMP 3; Bl. 120+121 d. A.);
- End-Use Certificate (EUC) eines Exports einer Edelmetallrecyclinganlage vom 6. März 2020 (Anlage TMP 4; Bl. 122/123 d. A.);
- Bestellung einer Edelmetallrecyclinganlage vom 5. Januar 2017 (Anlage TMP 5; Bl. 124 d. A.).

Weiter hat sie ausgeführt, dass eine Kenntnis der Vorbenutzung durch die Beschwerdegegnerin für die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht ausreiche. Die Beschwerdeführerin habe ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung

des Zeichens „TB“ gehabt, weil sie es selbst in beachtlichem Umfang benutze oder sogar vorbenutzt habe. So dokumentiere der bereits im Amtsverfahren in der Anlage TMP 1 vorgelegte Werbeflyer der A ... GmbH betreffend das „Gold Recycling System Tumbler TB – Tumbler TB 60“, der aus dem Frühjahr 2012 stamme, eine Verwendung des Zeichens. Das Zeichen „TB“ sei zudem von der Beschwerdeführerin seit ihrer Gründung wie in dem als Anlagen TMP 2 und TMP 3 eingereichten Werbematerial ersichtlich für Edelmetallrecyclinganlagen benutzt worden. Hierfür hat die Beschwerdeführerin als Zeugen den Prokuristen der Beschwerdeführerin, Herrn X, angeboten. Auch aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20. März 2020 vor dem Landgericht M ... betreffend den Patentverletzungsprozess zwischen dem Geschäftsführer der Löschungsantragstellerin und der Markeninhaberin ergebe sich, dass die darin genannten „TB 60“ und „TB 7“ von Letzterer vorbenutzt worden seien.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 5. Februar 2020 aufzuheben.

Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke – wie bei den parallelen Markenmeldungen der Zeichen „TNF“ und „CA PT“ - um ihre Zeichen handele, die sie seit mindestens 2012 vielfach für ihre Produktionsanlagen verwendet habe. Die Markeninhaberin habe gewusst, dass die Löschungsantragstellerin das in Frage stehende Zeichen **TB** benutze. Die Anmeldung des Zeichens als Marke könne daher nur zum Hintergrund haben, der Löschungsantragstellerin die Nutzung ihrer seit Jahren geprägten Zeichen zu erschweren bzw. zu untersagen. Dies gelte insbesondere auch vor dem Hintergrund des zeitlichen Zusammenhangs

der Markenmeldung und der an die Markeninhaberin gerichteten Abmahnung durch den Geschäftsführer der Löschungsantragstellerin vom 3. Mai 2017 aufgrund einer geltend gemachten Patentverletzung. Dass der Anmeldetag der Marke – wie auch der zwei Parallelmarken auf das Antwortschreiben der Markeninhaberin falle, sei kein Zufall. Dies unterstreiche vielmehr, dass die Markenmeldung bösgläubig erfolgt sei, indem eine Vergeltungswaffe für die drohende Patentverletzungsklage geschaffen werden sollte.

Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin bestreitet sowohl im Amts- als auch im Beschwerdeverfahren eine Benutzung des Streitzeichens sowohl durch die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin als auch durch die A ... GmbH oder die B ... GmbH. Im Frühjahr 2012 sei die A ... GmbH aufgrund der vertraglichen Vereinbarung mit der Beschwerdegegnerin ohnehin nicht berechtigt gewesen, das Streitzeichen zu benutzen. Diese trage unsubstantiiert und ins Blaue hinein angebliche Vorbenutzungsrechte vor. Sie sei nicht in der Lage, auch nur ansatzweise irgendeinen Nutzungsnachweis vorzulegen. Darüber hinaus stünden die Aussagen der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2019 vor dem Landgericht Mannheim betreffend die patentrechtliche Auseinandersetzung, wonach sie in der Vergangenheit keine Anlagen mit eckiger Trommel in irgendeiner Weise in Verkehr gebracht habe, in eklatantem Widerspruch zu ihren Ausführungen im vorliegenden Löschungsverfahren.

Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nach dem gerichtlichen Hinweis eingereichten Anlagen TMP 2 bis TMP 5 seien verspätet vorgelegt worden. Zudem seien die Anlagen TMP 2 und TMP 3 nicht datiert, die Anlage TMP 4 nicht lesbar und die Anlage TMP 5 weise die Markeninhaberin als Bestellerin, nicht dagegen als Lieferantin auf.

Im Amtsverfahren hatte die Beschwerdegegnerin unter anderem folgende Unterlagen eingereicht:

- Produktdatenblätter *Goldrecyclinganlagen Serie Tumbler TB*“ mit der Datumsangabe 05.01.2012 bzw. 02.03.2012 (Anlage 5 der Antragstellerin im Amtsverfahren);
- fünf Rechnungen aus dem Jahr 2012 (Anlage 6 der Antragstellerin im Amtsverfahren zu den Schriftsätzen).

Im Beschwerdeverfahren hat sie mit Schriftsatz vom 4. Mai 2022 weitere vier von ihr stammende Rechnungen aus dem Jahr 2012 – ebenfalls als Anlage 6 bezeichnet – eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Aufgrund der Gesamtumstände des Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Beschwerdeführerin bei der Anmeldung bösgläubig war und demzufolge die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 105 176 gem. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 a. F. MarkenG zu Recht gelöscht worden ist.

A. Während des Löschungsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche 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 mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Da die Streitmarke vor dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist, richten sich die materiell-rechtlichen Löschungsvoraussetzungen nach §§ 7, 8 Abs. 2 MarkenG in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung

(vgl. § 158 Abs. 7 MarkenG), hier somit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. (jetzt inhaltsgleich geregelt in § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags am 23. Mai 2018 geltende Fassung des § 54 MarkenG anzuwenden, da die jetzt geltende Fassung erst am 1. Mai 2020 in Kraft getreten ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsg).

B. Der Löschungsantrag ist zulässig und das Löschungsverfahren war durchzuführen.

Der Löschungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurde das geltend gemachte konkrete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. im Löschungsantrag ausdrücklich benannt. Die Markeninhaberin hat dem ihr am 15. Juni 2018 zugestellten Löschungsantrag mit am 8. August 2018 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und damit zum damaligen Zeitpunkt gültigen Regelung in § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen. Somit war gem. § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a. F. das Löschungsverfahren durchzuführen.

C. Der Löschungsantrag ist in der Sache begründet. Denn nach Gesamtabwägung aller Umstände ist die Streitmarke am 19. Mai 2017 nach Überzeugung des Senats im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bösgläubig angemeldet worden.

1. Bösgläubigkeit einer Anmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100; BPatG, Beschluss vom 30.08.2010, 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1024, 1027 ff.). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren,

sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 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 Rn. 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 a. F. 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 Markenmelder 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 Marken-

melders 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.

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 a. F. wegen Bösgläubigkeit der Beschwerdeführerin im Anmeldezeitpunkt feststellen. Die objektive Würdigung aller Umstände führt zu dem Ergebnis, dass das Verhalten der Beschwerdeführerin unabhängig von dem Bestehen eines Besitzstandes der Beschwerdegegnerin in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Beschwerdegegnerin und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet war (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance). Bei der Markenmeldung stand vor allem die Erlangung eines Druckmittels gegen die Beschwerdegegnerin für die bereits zum Anmeldezeitpunkt bestehenden patentrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Geschäftsführer der Löschantragstellerin und der Markeninhaberin im Vordergrund.

a) Die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin hat das Zeichen **TB** vor der Anmeldung der angegriffenen Marke durch die Beschwerdeführerin am 19. Mai 2017 für Goldrecyclinganlagen benutzt.

aa) Aus den von der Beschwerdegegnerin im Amtsverfahren vorgelegten Produktdatenblättern *Goldrecyclinganlagen Serie Tumbler TB*⁴, die gemäß den dort aufgeführten Angaben von ihr stammen und den Produkttabellen der „Serie Tumbler TB“ unter anderem mit den Spaltenüberschriften „TB 7“, „TB 15“, „TB 60“ oder „TB 120 (Anlage 5 der Löschantragstellerin im Amtsverfahren) geht hervor, dass sie das Zeichen **TB** insbesondere im Jahr 2012 für Goldrecyclinganlagen benutzt hat.

bb) Die Beschwerdegegnerin hat zudem im Amtsverfahren von ihr ausgestellte Rechnungen aus dem Jahr 2012 (Anlage 6 im Amts- und Beschwerdeverfahren) eingereicht, die Produktangaben wie „Goldrefining Tumbler TB 30“ „TB 7“ „Goldrefining Tumbler TB 15“, „Goldrefining Tumbler TB“, „Dampfgenerator für TB 60“ enthalten. Nach unwidersprochenem Vortrag der Beschwerdegegnerin betreffen diese Rechnungen Lieferungen im Inland und weisen im Jahr 2012 eine Stückzahl von fünf „Goldrefining Tumbler“ mit den vorgenannten Bezeichnungen auf.

cc) Eine Internetrecherche des Senats für den Zeitraum vor dem Anmeldetag der Streitmarke, dem 19. Mai 2017, zeigt zudem, dass auf der Internetseite der Beschwerdegegnerin im Jahr 2013 unter der Rubrik „Products“ die Bezeichnung „*Gold Refining Tumbler TB*“ aufgeführt war (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. März 2022).

dd) Zudem wurden im Jahr im Jahr 2016 auf der Internetseite <https://www.environmental-expert.com/companies/koras-gmbh-78519/products> Produkte der Beschwerdegegnerin mit der Bezeichnung „*Koras – Model TB – Gold Refining Tumbler Recycling Systems*“ dargestellt (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. März 2022).

b) Die Beschwerdeführerin hatte zum Anmeldezeitpunkt vor dem Hintergrund ihrer Konkurrentenstellung und aufgrund ihrer vorangegangenen vertraglichen Beziehungen zur Beschwerdegegnerin positive Kenntnis von der Vorbenutzung des Zeichens **TB** durch die Beschwerdegegnerin. Den entsprechenden Vortrag der Beschwerdegegnerin hat sie im Übrigen nicht bestritten.

c) Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin hat die angegriffene Marke in unlauterer Behinderungsabsicht angemeldet.

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).

aa) Relevant ist in diesem Zusammenhang, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke erst nach Aufkommen von patentrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin und der Beschwerdeführerin erfolgte. Für eine unlautere Behinderungsabsicht der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung spricht der zeitliche Zusammenhang mit dem an die Beschwerdeführerin gerichteten Abmahnschreiben des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin vom 3. Mai 2017, in dem er eine Verletzung seines Europäischen Patents EP 2 520 676 geltend gemacht hat. Die Beschwerdeführerin hat die angegriffene Marke daraufhin am 19. Mai 2017 angemeldet, also am selben Tag, an dem sie dem Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin mitgeteilt hatte, dass sie sein in Frage stehendes Patent für nicht rechtsbeständig erachte und mithin die geforderte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht abgeben werde. Wie aus ihrem Schreiben ersichtlich, hat sie ein Patentverletzungsverfahren sogar für wahrscheinlich erachtet und ihre Zustellbevollmächtigung angekündigt. Dies spricht dafür, dass sie die in Frage stehende Marke angemeldet hat, um gegenüber der Beschwerdegegnerin ein Druckmittel bzw. „Verhandlungsmasse“ für ein sich abzeichnendes und schließlich auch durchgeführtes Patentverletzungsverfahren zu erlangen.

bb) Besonders deutlich tritt die Behinderungsabsicht der Beschwerdeführerin aus dem Umstand hervor, dass sie neben der Streitmarke am gleichen Tag zwei weitere Marken (30 2017 105 177 - „TNF“ und 30 2017 105 179 „CA PT“) angemeldet hat, welche ähnliche Behinderungsmöglichkeiten eröffneten, weil die Beschwerdegegnerin diese ebenfalls zur Kennzeichnung ihrer Anlagen vor dem Anmeldetag genutzt hatte (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1102 m. w. N.). Aus der Auswahl und der Anzahl der angemeldeten Bezeichnungen ergibt sich der Schluss, dass die Beschwerdeführerin diese Marken gerade deshalb angemeldet hatte, weil diese Zeichen durch die Beschwerdegegnerin vorbenutzt wurden. Dies lässt unter Berücksichtigung des bereits genannten zeitlichen Zusammenhangs mit dem Abmahnschreiben des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin den Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin dadurch den Druck auf die Beschwerdegegnerin in einer drohenden patentrechtlichen Auseinandersetzung, die schließlich auch zu einem Gerichtsverfahren geführt hat, verstärken wollte.

cc) Anders als die Beschwerdeführerin ferner meint, gibt weder die Präambel noch die ausdrückliche Regelung in § 1 Abs. 1 der zwischen der C ... GmbH und der Beschwerdegegnerin auf der einen und der A ... GmbH und Herrn Y auf der anderen Seite im Januar 2012 abgeschlossenen Vereinbarung Veranlassung davon auszugehen, dass eine Vorbenutzung des Zeichens **TB** durch die A ... GmbH bereits im Zeitraum davor – mithin vor dem 13. Januar 2012 – stattgefunden habe. Ab diesem Zeitpunkt war ohnehin eindeutig geregelt, dass *„allein die Auftraggeber Hersteller der Anlagen“* sind und die Auftragnehmer nicht davon ausgehen können, *„Rechte des geistigen Eigentums gleich welcher Art zu besitzen bzw. dadurch eingeräumt zu bekommen.“* In Ziffer 3 der Präambel steht außerdem, dass die Beschwerdegegnerin *„im Einzelnen spezifizierte Anlagen von A ... GmbH fertigen“* lässt und *„dabei nach außen hin als Hersteller der Anlagen“* auftritt. Die A ... GmbH müsste daher bereits im Jahr 2011 **TB** entsprechend verwendet haben, was sie selbst nicht behauptet, da die ersten von ihr vorgelegten Nachweise aus „dem Frühjahr 2012“ stammen.

d) Damit stand bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke die Beeinträchtigung Dritter und nicht die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation der Beschwerdeführerin im Vordergrund (vgl. hierzu EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 48 – Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 – The Colour of Elégance; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1105).

aa) Die Beschwerdeführerin hat keine Benutzung dargelegt, welche nach Art, Inhalt und Umfang Rückschlüsse auf einen eigenen schützenswerten Besitzstand erlaubt.

Die von ihr pauschal vorgetragene Vorbenutzung des Zeichens **TB** für Vorrichtungen zum Edelmetall-Recycling, durch sie selbst, die A ... GmbH und B ... GmbH hat die Beschwerdegegnerin im Laufe des Verfahrens mehrmals – zuletzt in der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2023 - bestritten. Die von der Beschwerdeführerin sowohl im Amts- als auch im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen erlauben keinerlei Rückschlüsse auf Art und Weise, Umfang oder Zeitpunkt der geltend gemachten Vorbenutzung.

aaa) Der im Amtsverfahren als Anlage TMP 1 vorgelegte Werbeflyer der A ... GmbH betreffend das „Gold Recycling System Tumbler TB – Tumbler TB 60“ stammt nach Angabe der Beschwerdeführerin aus „dem Frühjahr 2012“. Im Frühjahr 2012 galt unstrittig die zwischen der A ... GmbH und der Löschantragstellerin am 13. Januar 2012 unterzeichnete Rahmenvereinbarung. Gem. § 1 Nr. 1 dieser Vereinbarung war die A ... GmbH verpflichtet, das jeweilige Logo der Auftraggeber, mithin der Beschwerdegegnerin, auf den Anlagen anzubringen (vgl. oben C 2. c) cc)). Vor diesem Hintergrund ist der Werbeflyer der A ... GmbH unabhängig von der Frage, ob sich die Beschwerdeführerin überhaupt auf eine Vorbenutzung der Streitmarke durch eine andere Gesellschaft, nämlich die A ... GmbH, berufen kann, zum Nachweis eines schutzwürdigen Besitzstands der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung nicht geeignet.

bbb) Aus der Bezugnahme der Beschwerdeführerin auf die im Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 20. März 2020 vor dem Landgericht M ... betreffend den Patentverletzungsprozess genannten Anlagen „TB 60“ und „TB 7“ ergibt sich nichts anderes. Dort wird zwar ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin *eine* „TB 60“ und *zwei* „TB 7“ aus der Insolvenzmasse der B ... GmbH übernommen, diese aber eingelagert und nicht in Gebrauch genommen habe. Weder stellt eine Einlagerung eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung der entsprechenden Zeichen als Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin dar, noch ergibt sich daraus die Herstellung und Kennzeichnung der Anlagen durch die Beschwerdeführerin. Unterlagen, die Entsprechendes bestätigen würden, sind nicht vorgelegt.

ccc) Die in der Abmahnung des Geschäftsführers der Beschwerdegegnerin vom 3. Mai 2017 enthaltene Aussage „...besaßen Sie zum genannten Zeitpunkt wenigstens eine Vorrichtung des Typs TB 30, welche...“ stützt ebenfalls nicht die Annahme eines Besitzstandes der Beschwerdeführerin vor der Markenanmeldung. Diese Aussage ist lediglich als Hinweis darauf zu sehen, dass es sich bei der als *Vorrichtung des Typs TB 30* durch die Ehefrau des Geschäftsführers der Löschantragstellerin bezeichnete um eine solche gehandelt hat, die aus der Sicht der Ehefrau den mit „TB 30“ gekennzeichneten Anlagen der Beschwerdegegnerin glich.

ddd) Die pauschalen Ausführungen der Beschwerdeführerin, wonach die A ... GmbH die Bezeichnung **TB** bereits vor Gründung der Beschwerdeführerin verwendet habe, begründen ebenfalls nicht die Annahme eines eigenen Besitzstandes der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Anmeldung des in Frage stehenden Zeichens. Nach ihren eigenen Angaben ist die Beschwerdeführerin nicht Rechtsnachfolgerin der A ... GmbH. Daher ist zunächst bereits fraglich, ob eine – unterstellte – Verwendung des Zeichens durch die A ... GmbH einen Besitzstand der Beschwerdeführerin überhaupt begründen kann. Diese Frage kann letztlich dahingestellt bleiben, da die Beschwerdeführerin im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin keinerlei Unterlagen eingereicht hat, die eine entsprechende Nutzung des in Frage stehen-

den Zeichens vor dem Anmeldetag durch sie belegen. Die drei von der Beschwerdeführerin eingereichten Produktdatenblätter betreffend „Gold refining System Tumbler TB“ und „Gold refining System Tumbler TB + TNF“ (Anlagen TMP 1, TMP 2 und TMP 3) sind undatiert. Die pauschale Aussage des Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, wonach die Anlagen TMP 2 und TMP 3 „seit der Gründung“ der Beschwerdeführerin im Jahr 2016 verwendet worden seien, sind ohne nähere Angaben zu Erstellungsdatum, Ort, Verteiler, Auflage etc. zu unsubstantiiert, um eine Benutzung des Zeichens **TB** durch die Beschwerdeführerin vor dem Anmeldetag des in Frage stehenden Zeichens nahelegen. Die Anlage TMP 4 mit der Datumsangabe 6. März 2020 stammt aus der Zeit nach der Anmeldung des in Frage stehenden Zeichens und ist daher nicht relevant. Die als Anlage TMP 5 eingereichte „Purchase Order“ in englischer Sprache vom 5. Januar 2017 weist zwar ein „TUMBLER REFINING UNIT MODEL TB 7“ auf, allerdings wird die Beschwerdeführerin darin im Feld „Custome“ („Kunde“) aufgeführt, so dass lediglich von einem Kauf durch die Beschwerdeführerin ausgegangen werden kann, der für sich genommen keine Benutzung des Zeichens begründen kann. Ein Verkauf durch sie als Herstellerin ergibt sich daraus jedenfalls nicht.

Die Einvernahme des Zeugen X, der Prokurist der Beschwerdeführerin ist, und des Zeugen Z kann unterbleiben, da es sich dabei – wie das DPMA bereits zutreffend ausgeführt hat – um einen unzulässigen Beweisermittlungsantrag zu Ausforschungszwecken, nicht aber einen Beweisantritt vorgetragener Tatsachen handeln würde (Zöller, ZPO, 34. Auflage, vor § 284, Rn. 8c). Es fehlt an einem konkreten Beweisthema zu Art und Weise, Zeit, Ort, Inhalt der Erstellung und Verwendung der undatierten Unterlagen TMP 2 und TMP 3. Eines entsprechenden Hinweises des Senats gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO bedurfte es nicht mehr (vgl. BGH NJW-RR 2008, 581; MüKo ZPO/Fritsche, 6. Auflage 2020, ZPO § 139, Rn. 14).

eee) Eine vom Senat durchgeführte Internetrecherche hat weder eine Verwendung der Streitmarke vor dem Anmeldetag durch die Beschwerdeführerin noch durch die A ... GmbH oder die B ... GmbH ergeben (vgl. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 30. März 2023, Bl. 57/66 d. A.).

bb) Der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung steht ferner nicht entgegen, dass die Beschwerdeführerin bisher nicht aus der angegriffenen Marke gegen die Beschwerdegegnerin vorgegangen ist. Zwar können nach der in Frage stehenden Markenmeldung datierende Umstände – wie eine spätere Rechtsausübung – bei der Beurteilung, ob eine Bösgläubigkeit vorliegt, eine Rolle spielen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1043). Umgekehrt lässt vorliegend der Umstand, dass eine solche Rechtsausübung nicht erfolgt ist, nicht die Annahme zu, dass keine Bösgläubigkeit vorliegt. Denn an der allein durch die Markenmeldung und –eintragung geschaffenen „Drohkulisse“ für die bei der Anmeldung bereits bestehenden patentrechtlichen Auseinandersetzungen ändert sich dadurch nichts.

cc) Auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin generell neben der Absicht, sich die Streitmarke (neben den beiden anderen Marken 30 2017 105 177 und 30 2017 105 179) zu sichern, um sie im Krisenfall bzw. im Rahmen von patentrechtlichen Auseinandersetzungen zweckwidrig gegen die Beschwerdegegnerin einzusetzen, zum Zeitpunkt der Markenmeldung zugleich einen eigenen Benutzungswillen gehabt haben mag, steht der Feststellung einer Behinderungsabsicht nicht entgegen. Es reicht schon aus, dass die Verhinderung oder Erschwerung der Benutzung der Marke durch die Beschwerdegegnerin ein wesentliches, aber nicht das einzige Motiv der Anmeldung war (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, Rn. 23 - EROS; vgl. auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1103, 1073).

e) Der Senat kommt bei der vorzunehmenden Gesamtabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher vorstehend erörterter Indizien zu der Überzeugung, dass die Markenmeldung in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Beschwerdeführerin und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs der Beschwerdeführerin gerichtet war.

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. Aus den vorgenannten Gründen steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Beschwerdeführerin bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke **TB** bösgläubig gewesen ist (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 4. Mai 2022, 25 W (pat) 11/20 – DEPYRROL m. w. N.). Dem steht im Übrigen auch die vom Beschwerdeführervertreter zitierte Entscheidung GRUR 2023, 175 - Щедро (Tshedro) nicht entgegen, da der 25. Senat dort ausdrücklich die Feststellung getroffen hatte, dass die Kennzeichnung durch den dortigen Markenmelder– anders als im vorliegenden Fall – „selbst in beachtlichem Umfang ... benutzt“ worden war.

3. Der Lösungsanspruch bezieht sich auf alle eingetragenen Waren der angegriffenen Marke. Die Beschwerdegegnerin hat die Bezeichnung „TB“ vor dem Anmeldetag für Goldrecyclinganlagen benutzt. Diese stehen in einem (Teil-)Identitäts- oder Ähnlichkeitsverhältnis zu den eingetragenen Waren der angegriffenen Marke, die entweder selbst (Metall-)Recyclinganlagen oder zweckverwandte Anlagen und deren Teile und Zubehör darstellen. Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke umfasst insgesamt Waren, die in einem engen Zusammenhang mit den von der Beschwerdegegnerin hergestellten Anlagen stehen.

4. Die von der Beschwerdeführerin mehrfach zitierte Entscheidung des Bundespatentgerichts „Flasche mit Grashalm“ (Beschluss vom 12.08.2009, 26 W (pat) 156/03) rechtfertigt keine andere Auffassung. Diese Entscheidung betrifft – wie das

DPMA bereits zutreffend erörtern hat – einen in mehrfacher Hinsicht abweichenden Sachverhalt.

D. Die Festsetzung des Gegenstandswerts gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 RVG durch die Markenabteilung in Höhe von 50.000,- Euro ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Auch der Senat geht auf Grund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 704 - Markenwert) von einem Regelwert des Nichtigkeitsverfahrens in Höhe von 50.000,- Euro aus (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 26. Oktober 2018, 27 W (pat) 24/17 - Ecomax). Umstände, die einen höheren oder niedrigeren Betrag nahelegen könnten, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

E. 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 Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 71 Rn. 19 m. w. N). Umstände, von diesem Grundsatz im vorliegenden Fall abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

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

Mittenberger-Huber

Uhlmann

Berner