



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 22/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 228 397

(hier: Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung S 129/18 Lösch)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters Staats, LL.M.Eur., sowie der Richterin Wagner am 19. Dezember 2024

beschlossen:

- 1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Der Beschwerdeführer hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke

Cold Melo

ist am 11. September 2017 angemeldet und am 16. Januar 2018 unter der Nummer 30 2017 228 397 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 01: Geschmacksverbesserer für Tabak; Geschmacksverbesserungsmittel für Tabak; Soße für die Tabakbearbeitung;

Klasse 34: Absorbierendes Papier für Tabakpfeifen; Aromastoffe für Tabak; Aromatisierter Tabak; Aromen für Tabak, ausgenommen

ätherische Öle; Aromen für Tabakersatzstoffe, ausgenommen ätherische Öle; Befeuchter für Tabak; Behandelte Tabak; Beutel für Tabak; Elektronische Tabakpfeifen; Erhitzer für Tabak zu Inhalationszwecken; Erhitzer für Tabakersatzstoffe zu Inhalationszwecken; Etuis aus Edelmetall für Tabakpfeifen; Etuis für Tabakpfeifen, nicht aus Edelmetall; Gestelle für Tabakpfeifen; Handgeräte zum Einführen von Tabak in Zigarettenhülsen; Hüllen für lange asiatische Tabakpfeifen; Inhalatoren zur Verwendung als Alternative zu Tabak-Zigaretten; Kleingeschnittener japanischer Tabak [Kizami-Tabak]; Kräutermelassen [Tabakersatzstoffe]; Lange asiatische Tabakpfeifen [Kiseru]; Natürlicher Tabak; Pfeifen zum Rauchen von mentholhaltigen Tabakersatzstoffen; Rauchloser Tabak; Saugfähiges Papier für Tabak; Spucknapfe für Tabakkonsumenten; Tabak; Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabak zum Drehen von Zigaretten; Tabak zum Selbstdrehen; Tabak zum Selbstdrehen von Zigaretten; Tabak, lose, zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakaufbewahrungsdosen; Tabakbehälter; Tabakbeutel; Tabakblätter; Tabakdosen; Tabakersatzstoffe; Tabakersatzstoffe enthaltende Zigaretten; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Tabakerzeugnisse zum Erhitzen; Tabakfilter; Tabakfreie Zigaretten, ausgenommen für medizinische Zwecke; Tabakpfeifen; Tabakpfeifen aus Edelmetall; Tabakpfeifen, nicht aus Edelmetall; Tabakpfeifenabsorbtionspapier; Tabakpfeifenkratzer; Tabakpfeifenpapier [absorbierend]; Tabakpfeifenreiniger; Tabakteer zur Verwendung in elektronischen Zigaretten; Wasserpfeifentabak; Zigaretten aus Tabakersatzstoffen, nicht für medizinische Zwecke; Zigarren zur Verwendung als Alternative zu Tabak-Zigaretten;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak.

Am 13. Juni 2018 hat Herr F... die Löschung der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 10 MarkenG a.F. beantragt.

Er trägt vor, Anfang des Jahres 2015 habe er eine Eigenmarke für Wasserpfeifentabak namens „7Days“ mit den Geschmacksrichtungen bzw. Produktkennzeichen „Cold Lime“, „Cold Peach“, „Cold Melon“, „Cold Cherry“, „Cold Blue“, „Sour Bomb“ und „Passion on the ice“ auf den Markt gebracht. Hierfür habe er das Zeichen



am 19. Juni 2015 für Waren der Klassen 1 und 34 sowie entsprechende Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Klasse 35 als Marke angemeldet, das am 5. August 2018 eingetragen wurde. Den Wasserpfeifentabak für die Eigenmarke mit den vorbenannten Geschmacksrichtungen bzw. Produktkennzeichen habe er anfangs von der polnischen Firma O... Sp.z.o.o. herstellen lassen.



Weil die Geschäfte mit der Eigenmarke äußerst gut gelaufen seien, habe der damalige deutsche Repräsentant der Firma O...Sp.z.o.o. (Herr P...) ihm Mitte des Jahres 2016 angeboten, eine eigene (gemeinsame) Wasserpfeifentabak-Produktion in Deutschland aufzubauen.

Er habe eingewilligt und sich am 24. Juni 2016 zu 50 % an dem Familienunternehmen der P..., der Firma D... Sp.z.o.o., welches zukünftig eine Produktion in

Deutschland aufbauen sollte, beteiligt. Hierfür habe er ... € bezahlt, die der Firma D... Sp.z.o.o. als „Startkapital“ gedient hätten. Die Firma D... Sp.z.o.o. habe daher ab dem Juni 2016 neben eigenen Marken („Gama“, „Shine“, „GooN“ etc.) auch den



Wasserpfeifentabak für die Wasserpfeifentabak-Marke in Deutschland exklusiv und ausschließlich als verlängerte Werkbank für Herrn F... hergestellt. Auch nach diesem Wechsel des Lieferanten im Jahr 2016 seien die Geschäfte mit der Eigenmarke äußerst erfolgreich gelaufen.

Im April/Mai 2017 wurde durch die Tochter des Beschwerdeführers, Frau A..., die Firma S... GmbH gegründet. An dieser Gesellschaft war Herr F... nicht beteiligt. Zu Geschäftsführern wurden zunächst Herr A1... der Schwiegersohn des Beschwerdeführers, Herr B... und, am 16. Mai 2018, der Beschwerdeführer bestellt.

Nachdem Herr F... im August 2017 erfahren habe, dass die Firma D... Sp.z.o.o. bzw. ihre Betreiberfamilie (die Familie P...) abredewidrig Wasserpfeifentabak der



Marke unmittelbar an deutsche Abnehmer der Antragstellerin vertrieben habe und dazu die Firma S... GmbH gegründet hatte, habe er die Geschäftsbeziehungen zur Familie P... beendet und noch im September 2017 zwei einstweilige Verfügungen gegen die Gesellschaften der Familie P... (Firma D... Sp.z.o.o. und S... GmbH) erwirkt, aufgrund derer es den Gesellschaften der Familie P... untersagt wurde, Wasserpfeifentabak unter der Eigenmarke der Antragstellerin in Deutschland zu vertreiben. Noch am Tag der Zustellung der einstweiligen Verfügung an die Firma D... Sp.z.o.o. am 11. September 2017 habe die Familie

P... sämtliche Geschmacksrichtungen bzw. Produktkennzeichen der Antragstellerin als eigene Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet, insbesondere die Bezeichnung „Cold Melo“.

Mit notarieller Urkunde vom 28. August 2018 übertrug Herr F... als Alleininhaber des einzelkaufmännischen Unternehmens „D1... e.K.“ und zugleich handelnd als Kommanditist der D2... GmbH & Co.KG sowie als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der D3... Verwaltungs GmbH alle Vermögensgegenstände des einzelkaufmännischen Unternehmens. Ausgenommen von der Vermögensübertragung waren sämtliche eingetragenen Marken und sonstige Schutzrechte. Die Firma D2... GmbH & Co.KG wurde mit Eintragung vom 23. Oktober 2018 (HRA ...) auf die nunmehr im Passivrubrum benannte Firma geändert.

Die Löschantragstellerin ist der Auffassung, die Markenmeldung sei erfolgt, um sich an ihr dafür zu „rächen“, dass sie den Gesellschaften der Familie P... den



(äußerst lukrativen) Lieferantenauftrag für die Eigenmarke der Antragstellerin entzogen habe. Um sicherzustellen, dass die Antragstellerin ihre Eigenmarke nicht bei einem anderen Lieferanten produzieren lasse, habe die Familie P... sämtliche Geschmacksrichtungen bzw. Produktkennzeichen der Wasserpfei-



fentabak-Marke durch eine eigene Markenmeldung gesperrt. Entsprechend dieser Intention sei die Familie P... unmittelbar nach Ablauf der markenrechtlichen Widerspruchsfrist aus diesen Wortmarken gegen Abnehmer der



Wasserpfeifentabak-Marke vorgegangen. Namentlich habe die S... GmbH drei einstweilige Verfügungen vor dem Landgericht M... gegenüber Abnehmern der Antragstellerin erwirkt, weil




diese Wasserpfeifentabak der Marke  mit den Geschmacksrichtungen bzw. Produktkennzeichen „Cold Lim“, „Cold Peah“, „Cold Melo“, „Cold Cherr“, „Cold Blue“, „Sour Bomb“ und „Passion on the ice“ vertrieben hätten.


Zur rechtlichen Würdigung führt die Antragstellerin folgendes aus:

Die Wortmarke der Markeninhaber (Familie P...) „Cold Melo“ sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a.F.) angemeldet worden, weil diese Marke in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin angemeldet worden sei, um die Benutzung durch die Antragstellerin zu stören beziehungsweise zu sperren. Die Antragstellerin habe an dem Zeichen „Cold Pea(c)h“ einen schutzwürdigen Besitzstand, weil sie diese Bezeichnung intensiv und bundesweit seit dem Jahr 2015 für ihre Eigenmarke benutzt habe. Sie habe den Wasserpfeifentabak der Marke



 mit der Geschmacksrichtung bzw. dem Produktkennzeichen „Cold Melo(n)“ seit dem Jahr 2015 zunächst von der polnischen Firma O... Sp.z.o.o. und später von der polnischen Firma D... Sp.z.o.o. herstellen lassen. In diesem Zusammenhang sei der Wasserpfeifentabak der Marke



 mit der vorbenannten Geschmacksrichtung bzw. dem Produktkennzeichen sowohl von der Firma O... Sp.z.o.o. als auch von der Firma D...Sp.z.o.o. exklusiv und ausschließlich für die Antragstellerin produziert worden. Die Inhaber der Wortmarke „Cold Melo“ (Familie P...) hätten als Betreiber der Lieferantin (Firma D... Sp.z.o.o.) selbstverständlich Kenntnis davon gehabt, dass ihre Auftraggeberin (die Löschantragstellerin) unter dem Zeichen „Cold Melo“ Wasserpfeifentabak für ihre Eigenmarke produziert habe. Trotz Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin und ohne sachlichen Grund hätten die Antragsgegner die vorbenannte Marke angemeldet, um sie als Stör- und Sperrzeichen gegenüber der Antragstellerin einzusetzen. Dies werde durch den

Umstand belegt, dass die (formellen) Inhaber der Wortmarke „Cold Melo“ (Familie P...) aus der vorbenannten Marke gegen Abnehmer der Antragstellerin vorgegangen seien und hierdurch die Marke als unlauteres Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt hätten. Zusammenfassend handele es sich um einen lehrbuchartigen Fall einer bösgläubigen Markenmeldung, bei welcher die ehemaligen Lieferanten der Antragstellerin nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen das Zeichenportfolio ihrer ehemaligen Auftraggeberin angemeldet hätten, um diese an der Nutzung des eigenen Zeichenportfolios zu hindern.

Zudem sei die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 MarkenG angemeldet worden, weil die Bezeichnung „Cold Melo“ für die hier maßgeblichen Rauch- und Tabakwaren glatt beschreibend sei. Die Bezeichnung „Cold Melo“ werde ohne weiteres mit der englischsprachigen Bezeichnung „Cold Melon“ gleichgestellt, weil bei der Begriffsbildung „Cold Melo“ lediglich ein Buchstabe weggelassen worden sei. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung „Cold Melo“ als (beschreibende) Geschmacksangabe, wonach das entsprechende Rauch- bzw. Tabakprodukt nach Melone mit einer Eis- /Mentholnote schmecke. Aus diesem Grund habe das DPMA in gleichartig gelagerten Fällen (Wasserpfeifentabak) die Anmeldung von derartigen Wortmarken mit dem Argument zurückgewiesen, dass an solchen (beschreibenden) Begriffen eine Freihaltebedürftigkeit bestehe.

Darüber hinaus könne die Wortmarke der Markeninhaber (Familie P...) „Cold Melo“ auch entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 9 MarkenG (a.F.) angemeldet worden sein. Grund hierfür sei, dass die Anmeldung der Wortmarke „Cold Melo“ für Rauch- und Tabakwaren im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung des § 18 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse (TabakerzG) stehe, wonach Angaben zum Geschmack, Geruch, Aromastoffe oder sonstige Zusatzstoffe bei Tabakerzeugnissen verboten seien. Diese Einschätzung der Sach- und Rechtslage teile auch die Wettbewerbszentrale, welche in derartigen Marken bzw. Kennzeichen einen Verstoß gegen § 18 Abs. 2 Nr. 3 TabakerzG sehe.

Die Inhaber der angegriffenen Marke, an die der Löschungsantrag am 16. Juli 2018 zugestellt worden ist, haben diesem am 30. August 2018 widersprochen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Aktivlegitimation der Löschungsantragstellerin werde bestritten, da in Teil A Ziff. 2.4 des Ausgliederungsvertrages die Rechte an



den Marken, insbesondere an der Wortbildmarke 302015211100 bei Herrn F... verblieben seien. Die Darstellung angeblicher Geschäftsbeziehungen zwischen Personen und Gesellschaften, die an dem vorliegenden Löschungsverfahren nicht beteiligt seien, sei für den hiesigen Streitgegenstand nicht relevant. Es werde bestritten, dass die Antragsgegner die Eintragung der streitgegenständlichen Marke vorgenommen hätten, um sich an der hiesigen Antragstellerin zu „rächen“. Vor allem fehle jeglicher Zusammenhang zu der immer wieder von der Antragstellerin zitierten Eigenmarke.

Soweit sich die Antragstellerin darüber hinaus auf schutzwürdige Besitzstände bzw. Vorbenutzungsrechte berufe, die seit dem Jahr 2015 begründet worden sein sollten, stehe einer solchen Argumentation schon entgegen, dass die Antragstellerin erstmals im August 2018 überhaupt entstanden bzw. in das Handelsregister eingetragen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt, also im August 2018, sei die streitgegenständliche Marke bereits seit längerem eingetragen gewesen. Auch Herrn F... stehe ein schutzwürdiger Besitzstand bzw. ein Vorbenutzungsrecht hinsichtlich des streitgegenständlichen Zeichens nicht zu.

Des Weiteren könne nicht nachvollzogen werden, weshalb das angegriffene Zeichen als beschreibende und freihaltebedürftige Angabe zu verstehen sein solle. Allein partielle Ähnlichkeiten einzelner Wortbestandteile zu englischsprachigen Begrifflichkeiten könnten ein absolutes Schutzhindernis in dieser Hinsicht nicht begründen. Diese Thematik sei im Übrigen schon im Eintragungsverfahren hinreichend geprüft und dabei kein derartiges Schutzhindernis festgestellt worden. Entsprechendes gelte für den Vorwurf eines Widerspruchs zu gesetzlichen Regelungen des Tabakerzeugnisgesetzes.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der Marke 30 2017 228 397 „Cold Melo“ für nichtig erklärt und gelöscht sowie den Markeninhabern die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die D4... GmbH & Co. KG habe die Rechtsnachfolge der einzelhandelskaufmännischen Firma D1... e.K. des Herrn F... übernommen. Dem Wechsel auf Seiten des Antragstellers zur D4... GmbH & Co. KG sei von Seiten der Inhaber der angegriffenen Marke nicht widersprochen worden. Daher werde in entsprechender Anwendung der §§ 263 1. Alt, 267 ZPO die Einwilligung vermutet. Im Übrigen sei der Wechsel der Verfahrensbeteiligten auch in entsprechender Anwendung des § 263 2. Alt. ZPO als sachdienlich anzusehen. Die Antragstellerin sei auch aktivlegitimiert, da Jedermann den Nichtigkeitsantrag gem. §§ 50, 54 Abs. 1 S. 2 MarkenG stellen könne. Die Anmeldung der Marke sei auch bösgläubig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfolgt. Die Voraussetzungen der Fallgruppe des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs seien erfüllt. Den Inhabern der angegriffenen Marke sei die Nutzung der Kennzeichnung „Cold Melo“ durch die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin bekannt gewesen, da sie in leitender Funktion bei der Vertragspartnerin des Rechtsvorgängers der Löschungsantragstellerin tätig gewesen und für diese Tabakwaren mit der entsprechenden Produktkennzeichnung seit 2016 hergestellt hätten. Die Markeninhaber hätten auch eine Behinderungsabsicht gehabt, die sich nach außen durch das gerichtliche und außergerichtliche Vorgehen der Markeninhaber gegen die Antragstellerin und deren Vertriebspartner manifestiert habe. Die Markeninhaber hätten nichts dazu vorgetragen, dass sie die angegriffene Marke nutzten oder dies beabsichtigten. Somit fehle es auch an einem glaubhaft gemachten Benutzungswillen der Inhaber der angegriffenen Marke. Die Nichtigkeitsklärung sei auch für alle im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen auszusprechen, mit denen die Inhaber der angegriffenen Marke mit einer etwaigen Behinderung Erfolg haben könnten und umfasse damit antragsgemäß alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Da

einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liege, entspreche es der Billigkeit, den Markeninhabern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers und Inhabers der angegriffenen Marke zu 1). Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Lösungsabteilung 3.4 des DPMA vom 13. Januar 2020 aufzuheben und den Antrag auf Nichtigkeitklärung und Löschung der Marke 30 2017 228 397 „Cold Melo“ zurückzuweisen.

Die Lösungsantragstellerin beantragt sinngemäß,

- 1) die Beschwerde zurückzuweisen;
- 2) dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Im Beschwerdeverfahren haben die Beteiligten ihr Vorbringen im Amtsverfahren im Wesentlichen wiederholt und teilweise vertieft.

Der Beschwerdeführer hat mit Schriftsatz vom 7. Mai 2024 ergänzend vorgetragen, die Nichtigkeitsantragstellerin führe einen eigenen Besitzstand an der Dachmarke „7 Days“ für Wasserpfeifentabak und den damit verbundenen Geschmacksrichtungen Cold Peah, Cold Melo und Cold Blue an, um die behauptete Böswilligkeit der Beschwerdeführer zu untermauern. Dieser Besitzstand gründe wohl im Wesentlichen auf der Inhaberschaft Herrn F... an der Marke DE 30 2015 211 100 vom 19. Juni 2015 für das Zeichen „7 Days“ für Tabakprodukte und die darauf gestützten Urteile.

Tatsache sei aber, dass der Markenmelder und Beschwerdeführer seit 2014 nicht nur einen eigenen Besitzstand an der Dachmarke „7 Days“ für Wasserpfeifentabak,

sondern auch an den damit verbundenen Geschmacksrichtungen „Cold Peah“, „Cold Melo“ und „Cold Blue“ gehabt habe und dass die Position von Herrn F... als Inhaber der Marke DE 30 2015 211 100 für das Zeichen „7 Days“ bösgläubig erschwindelt worden sei. Daher habe der Beschwerdeführer bereits am 18. August 2021 Löschungsantrag gegen diese Marke DE 30 2015 211 100 gestellt. Ebenso sei der Sachvortrag der Nichtigkeitsantragstellerin zu einem eigenen Besitzstand an den Geschmacksrichtungen „Cold Peah“, „Cold Melo“ und „Cold Blue“ erschwindelt. Herr F... sei ab 01. August 2016 Angestellter der Firma D5... SP.ZO.O. Deutschland, eine Firma des Beschwerdeführers P..., gewesen. Dieser habe über seine Mutterfirma, die D... Sp. z o.o. Polen (gegründet 11.06.2010) und seine Firma M...Sp. z o.o. Polen (gegründet 28.11.2001) schon seit 2001 europaweit Wasserpfeifentabak produziert und verkauft. Herr F... habe zum Zeitpunkt 01. August 2016 keinerlei eigenen Besitzstand, weder zur Herstellung von Wasserpfeifentabak noch an dem Zeichen „7 Days“ oder an den damit verbundenen Geschmacksrichtungen Cold Peah, Cold Melo und Cold Blue gehabt. Er sollte bei der D5... SP.ZO.O . Deutschland im Vertrieb tätig werden und seine Kontakte zu Tabakkunden einbringen. Die Idee zu der Marke „7 Days“ für Wasserpfeifentabak und die Idee zu den damit verwendeten Geschmacksrichtungen Cold Peah, Cold Melo und Cold Blue stamme vom Beschwerdeführer.

Den mit Schriftsatz vom 7. Mai 2024 gestellten Antrag, das Beschwerdeverfahren bis zur bestandskräftigen Erledigung des Antrags auf Nichtigerklärung und Löschung der Marke 30 2015 211 100 auszusetzen, hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 13. August 2024 zurückgewiesen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn aufgrund der Gesamtumstände des

Einzelfalls steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Inhaber der angegriffenen Marke bei deren Anmeldung bösgläubig waren und demzufolge die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG zu löschen ist.

1. Während des amtlichen Lösungsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Markenrecht 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 (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert worden. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist auf das vorliegende Verfahren anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt (BGH GRUR 2021, 1195 Rdnr. 10 f. – Black Friday). Da der Lösungsantrag am 13. Juni 2018 und damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, findet § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung (§ 158 Abs. 8 MarkenG). Die Vorschrift des § 54 MarkenG ist in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung anzuwenden (Art. 5 Abs. 3 MaMoG), weil dessen Änderung zum 1. Mai 2020 bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen wie hier den Lösungsantrag und den Widerspruch aus dem Jahre 2018 nicht berührt (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 53 Rdnr. 108 m. w. N.). Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Lösungsverfahrens in Nichtigkeitsverfahren. Da § 158 Abs. 7 MarkenG für vor dem 14. Januar 2019 zur Eintragung als Marke angemeldete Zeichen (nur) die Anwendbarkeit der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 bis 12 MarkenG ausschließt, ist die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG heranzuziehen, die mit der im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 11. September 2017 gültigen Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. übereinstimmt.

2. Auf der Antragstellerseite hat ein wirksamer Beteiligtenwechsel von Herrn F..., Firma D6..., auf die D4... GmbH & Co.KG stattgefunden. Die Frage, ob eine Nachfolge in ein Sondervermögen bzw. ob eine Beteiligtenauswechslung entsprechend einer Nachfolge in ein Sondervermögen nach den Grundsätzen, die der BGH in der Entscheidung „Gelenkkupplung“ für das Einspruchsverfahren nach § 59 PatG aufgestellt hat (BGH GRUR 1969, 613 (unter 2. e)) – Gelenkkupplung), hier erfolgen konnte, kann offenbleiben. Denn der Senat wertet den Schriftsatz vom 5. Juli 2019 ist als Parteiänderungsschrift. Für einen Parteiwechsel sind entsprechende Erklärungen der bisherigen und der neuen Partei erforderlich. Der ursprüngliche Nichtigkeitsantragsteller, der unter der Firma D6... handelnde Einzelkaufmann F..., ist bei der Antragstellung am 13. Juni 2018 von Rechtsanwalt F...vertreten worden. Eine entsprechende Vollmacht vom 13. Juni 2018 ist beim DPMA eingereicht worden. Spätestens mit Schriftsatz vom 5. Juli 2019, in dem derselbe Anwalt erklärt hat, dass er „namens und im Auftrag der Antragstellerin (D4... GmbH & Co. KG)“ handelt, hat damit der bisherige Antragsteller zugleich erklärt, damit einverstanden zu sein, aus dem Verfahren auszuscheiden. Gleichzeitig hat die nunmehr von demselben Rechtsanwalt vertretene D4... GmbH & Co. KG, deren geschäftsführender Gesellschafter Herr F... ist, erklärt, in das Verfahren einzutreten. Der Schriftsatz vom 5. Juli 2019 ist daher als Parteiänderungsschrift anzusehen. Eine entsprechende Auslegung hat das DPMA zutreffend vorgenommen. Da das Fehlen einer Vollmacht des Rechtsanwalts F... zur Vertretung der D4... GmbH & Co. KG als neuer Nichtigkeitsantragstellerin zu keinem Zeitpunkt gerügt worden und mangels mündlicher Verhandlung eine Zustimmung der Gegenseite auch nicht erforderlich ist, ist davon auszugehen, dass ein entsprechender Beteiligtenwechsel wirksam vollzogen worden ist. Die Abgabe der Austrittserklärung war auch möglich, weil das einzelkaufmännische Unternehmen des bisherigen Antragstellers durch den Ausgliederungs- und Umwandlungsvertrag vom 28. August 2018 nicht untergegangen, sondern bestehen geblieben ist.

3. Bei dem Antrag auf Nichtigklärung und Löschung der Eintragung einer Marke

handelt es sich auch dann um einen Popularantrag, wenn der Nichtigkeitsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geltend gemacht wird, so dass der Umstand, dass das zur Begründung der Bösgläubigkeit der Anmeldung festgestellte Geschehen sich vor dem August 2018 ereignet hat, keine Rolle spielt.

4. Der Beschwerdeführer und Herr P... sowie Frau A... bilden eine notwendige Streitgenossenschaft. Im Register sind sie alle als Inhaber der Marke eingetragen. Ohne Angaben dazu, welche gemeinschaftlichen Rechtsbeziehungen im Hinblick auf das Recht an einer Marke bestehen, gelten mehrere Markeninhaber als Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß §§ 741 ff. BGB (BGH GRUR 2014, 1024 Rn. 9 – Viva Friseure/VIVA; BPatG GRUR 2004, 685 (688)). Sie sind damit zugleich auch notwendige Streitgenossen (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 66 Rn. 50). Notwendige Streitgenossen (§ 62 ZPO) sind einzeln beschwerdeberechtigt (BGH GRUR 2014, 1024 – VIVA Friseure/VIVA). Die von einem Streitgenossen eingelegte Beschwerde wirkt allerdings für alle, so dass sie im Verfahren zuzuziehen sind (§ 62 Abs. 2 ZPO) (Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 66 Rn. 21).

5. Die Voraussetzungen für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens liegen vor, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke zu 1) dem ihm am 16. Juli 2018 zugestellten Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit am 30. August 2018, mithin innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 MarkenG a.F., widersprochen hat.


6. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 16 - LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 Rn. 10 - Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 10 - Ivadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben

Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 - Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerbslich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Marken-anmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerbslichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl.

BGH GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 - YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Auflage, § 8 Rn. 1081).

7. Vorliegend ist von einer bösgläubigen Markenmeldung auszugehen (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG).

a) Allerdings dürfte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke kein schutzwürdiger Besitzstand der einzelkaufmännischen Firma D6... des Herrn F... an der Bezeichnung „Cold Melo“ vorgelegen haben.

aa) Denn ein durch die Anmeldung gestörter Besitzstand muss durch eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 1125). Dazu sind in erster Linie Angaben zu Umfang und Dauer der Verwendung, Werbeaufwendungen, Konkurrenzverhältnissen, Marktpositionen, etc. erforderlich. Für einen schützenswerten Besitzstand spricht insbesondere der Umstand, dass der Verkehr in der fraglichen Kennzeichnung einen Hinweis auf den Vorbenutzer erkennt. Im Bereich der Massenprodukte dürfte sich ein relevanter Besitzstand im Regelfall erst nach jahrelanger Benutzung entwickelt haben (Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 1126). An solchen Angaben fehlt es hier. Sofern Angaben in allgemein gehaltener Form gemacht werden, beziehen sich diese ausschließlich auf die Kennzeichnung  , nicht aber auf die angegriffene Marke.

bb) Ferner kann sich die Nichtigkeitsantragstellerin nicht kumulativ auf einen schutzwürdigen Besitzstand der Firma D6... an der Kennzeichnung „Cold Melo“ berufen, wenn sie zugleich geltend macht, dass die Eintragung der identischen Streitmarke wegen Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 und 9 MarkenG a. F. für nichtig zu erklären und zu löschen sei. Denn die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt grundsätzlich die Schutzfähigkeit des vorbenutzten Rechts voraus, so dass absolute Schutzhindernisse einen solchen Besitzstand regelmäßig

ausschließen (BPatG 25 W (pat) 114/14 – KÖ-BOGEN ZUKUNFT FÜR DÜSSELDORF; Ströbele, a. a. O., § 8 Rdnr. 1132).

b) Eine bösgläubige Markenmeldung ergibt sich aber unter dem Gesichtspunkt des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes.

aa) Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, eine entsprechende Absicht des Anmeldenden (vgl. BGH GRUR 2005, 580 Rdnr. 18 u. 20 – The Colour of Élégance). Da die Sperrwirkung zum Inhalt einer Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehört, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke liegen. Die insoweit maßgebliche Grenze ist erst überschritten, wenn das Verhalten des Markenmelders 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 2008, 621 Rdnr. 32 – AKADEMIKS; BGH a. a. O. – The Colour of Élégance; BPatG 25 W (pat) 114/14 – KÖ BOGEN ZUKUNFT FÜR DÜSSELDORF; 26 W (pat) 156/03 – Flasche mit Grashalm). Für eine Bösgläubigkeit spricht beispielsweise, wenn der Markeninhaber mit der Anmeldung Druck ausübt, um finanzielle oder sonstige Gegenleistungen zu erzwingen (BGH GRUR 2001, 244 Rdnr. 39 – Classe E; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails). Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (BGH GRUR 2008, 917 Rdnr. 23 – EROS; GRUR 2008, 621 Rdnr. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens der anmeldenden Person ausgeschlossen; vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth;

BGH GRUR 2009, 780 Rdnr. 18 – Ivadal).


bb) Die Umstände im vorliegenden Fall lassen in der Gesamtschau den Schluss zu, dass die Inhaber der angegriffenen Marke diese in der Absicht angemeldet haben, deren Sperrwirkung nach ihrer Eintragung zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

aaa) Denn ihnen ist zum Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen, dass die einzelkaufmännische Firma D6... Wasserpfeifentabakprodukte unter der Produktkennzeichnung „Cold Melo“ in Deutschland in den Verkehr gebracht hat.

Der Inhaber der Firma D6..., Herr F..., erwarb am 24. Juni 2016 von der Markeninhaberin zu 3), Frau A... (damals noch nicht verheiratet), die hälftigen Anteile an der polnischen GmbH „D... Sp.z.o.o.“, einem Unternehmen der Familie P.... Zweck dieses Unternehmens war der Aufbau einer Wasserpfeifentabakproduktion in Deutschland. Die von der D...Sp.z.o.o. hergestellten und gelieferten Produkte wurden unter der für den Inhaber der Firma D6... seit dem 5. August 2015 eingetragenen Dach-

marke 


(30 2015 211 100) sowie einem weiteren Produktkennzeichen, u. a. seit April 2016 auch „Cold Melo“, von der Firma D6... in Deutschland vertrieben. Im August 2017 beendete die Firma D6... diese Geschäftsbeziehung und erwirkte am 7. September 2017 eine einstweilige Verfügung sowohl gegen die D... Sp.z.o.o. als auch, am 11. September 2017, gegen die S... GmbH, mit denen diesen beiden Unternehmen der

Familie P... untersagt wurde, mit  gekennzeichneten Wasserpfeifentabak in Deutschland anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben und/oder in sonstiger Weise in den Verkehr zu bringen. Gründe für den Abbruch der Geschäftsbeziehung waren, dass sich der Inhaber der Firma D6... von der Familie P... hintergangen fühlte, weil

diese Wasserpfeifentabak unter der Marke  u. a. mit der Geschmacksrichtung „Cold

Melo“ unmittelbar an deutsche Abnehmer vertrieben und am 28. April 2017 zu diesem Zweck die Firma S... GmbH als Umgehungsgesellschaft gegründet hätten. In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang hierzu wurde das beschwerdegegenständliche Zeichen angemeldet.

bbb) Die Inhaber der angegriffenen Marke haben zudem unmittelbar nach deren Eintragung am 16. Januar 2018, nämlich im Februar 2018, drei einstweilige Verfügungen vor dem Landgericht M... gegen Abnehmer der Firma D6..., u. a. die Firmen S1... und S2... (Az.: ...), erwirkt, um deren Vertrieb von Wasserpfeifentabak zu sperren.

ccc) Die Inhaber der Streitmarke hatten bei deren Anmeldung keinen eigenen ernsthaften Benutzungswillen. Eigene Nutzungshandlungen oder -absichten hinsichtlich der Kennzeichnung „Cold Melo“ sind weder vorgetragen worden noch ersichtlich. Die zwischen den Beteiligten streitigen Umstände, die zur Frage der Inhaberschaft und Nutzung der Marke  vorgetragen worden sind, tragen nicht zur Antwort auf die Frage bei, welche Motivation der Markenmeldung „Cold Melo“ zugrunde gelegen hat. Über die Bösgläubigkeit des gesetzlichen Vertreters der Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung der Marke 30 2015 211 100 wird in dem anhängigen Verfahren 26 W (pat) 21/24 zu entscheiden sein.

ddd) Ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung zur Förderung des eigenen Wettbewerbs kann ebenfalls nicht festgestellt werden. Es ist weder vorgetragen worden, wie sich die Anmeldung in die unternehmerische Logik der Markeninhaber eingefügt hat (EuGH, Urt. v. 12. September 2019 - C-104/18 P Rdnr. 62 – Koton/Esteban [STYLO & KOTON], BeckRS 2019, 20743), noch, ob überhaupt ein unternehmerischer Zweck verfolgt worden ist. Insbesondere ergibt sich ein solcher auch nicht aus den mit dem Schriftsatz vom 7. Mai 2024 übermittelten Anlagen. Diese beziehen sich weitestgehend auf die Marke „7 Days“ beziehungsweise „7

Days“ im Zusammenhang mit oder auch in Alleinstellung von weiteren Kennzeichnungen wie „Vanilla Creme“, „Blizzard Apple“, „Party Smoke“, „Cherry limo Cherry & Berry“, „Kamikaze Berry“ oder „Bullshit“, nicht aber auf das beschwerdegegenständliche Zeichen. Diesen am nächsten kommen die als Anlagen L 6c, L6f dargestellten Banderolen, die unter anderem die Aufschrift Cold peach“ „Cold Melon“, aber damit ebenfalls nicht die beschwerdegegenständlichen Zeichen, sondern Abwandlungen derselben zeigen. Irgendwelche Verkäufe beziehungsweise geschäftlichen Aktivitäten sind ausschließlich für das Zeichen „7 Days“ vorgetragen worden, vergleiche Anlagen L13a bis e, Anlagen L14 a bis c sowie die als Anlage 27 eingereichte, als Eidesstattliche Versicherung überschriebene Erklärung des Beschwerdeführers zu 2). Herr P... erklärt zwar darin, dass er sich die streitgegenständliche Kennzeichnung ausgedacht habe.

Dem Markengesetz ist aber ein bloßer „Ideenschutz“ fremd. Auch ein etwaiger urheberrechtlicher Schutz des Zeichens allein würde keinen schützenswerten Besitzstand begründen, solange es nicht für Waren benutzt wird (vergleiche BPatG GRUR-RS 2020. 29912 Rn 12 – STRAIGHT OUTTA HESSEN; BPatG, 27 W (pat) 87/09 – Krystallpalast Varieté). Die weiteren Ausführungen, insbesondere die Rechnungsübersicht, beziehen sich aber ebenfalls auf die Marke „7Days“.

8. Da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches und sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es nach ständiger Rechtsprechung der Billigkeit, dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen (BPatG 25 W (pat) 47/21 – Kosmetiksalon Babette, Bar Babette, Bar in der Karl-Marx-Allee 36; 28 W (pat) 33/17 – BODE PANZER; 26 W (pat) 46/17 – Kirmeskind; 26 W (pat) 61/14 – MUC). Die anderen beiden Markeninhaber sind zwar notwendige Streitgenossen, haben aber selbst keine Beschwerde eingelegt, so dass ihnen auch keine Kosten auferlegt werden können (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 45. Aufl., § 100 Rdnr. 3).

9. Der Senat kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde nicht beantragt. Auch das Gericht hat die

Durchführung einer solchen nicht für sachdienlich erachtet.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Staats

Wagner