



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 5/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2020 234 800

(hier: Nichtigkeitsverfahren S 715/21 Lösch)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Markeninhaberin.

Gründe

I.

Die am 2. September 2020 angemeldete Wortmarke

AnDum

wurde am 19. Oktober 2020 u.a. für die Waren

„Klasse 9: Staubschutzmasken; Umweltschutzmasken für den Atemschutz; Atemmasken; Staubmasken“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eintragen.

Mit einem am 8. September 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Formblatt hat die Antragstellerin die Erklärung der teilweisen Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke im Hinblick auf die zuvor genannten Waren wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG beantragt.

Der Teilnichtigkeitsantrag ist vom DPMA als Übergabeeinschreiben am 14. September 2021 an die von der – zu diesem Zeitpunkt anwaltlich (noch) nicht vertretene – Anmelderin genannte Zustellanschrift „Herrn U. ...“ abgesandt worden. Laut dem Postvermerk wurde die Sendung am 16. September 2021 an eine(n) „And. EmpfBer“ ausgehändigt. Unter einer unleserlichen Unterschrift im Feld „Unterschrift Empfangsberechtigter“ ist in Druckbuchstaben der Name „S.... U....“ eingetragen.

Mit Beschluss vom 22. Dezember 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke 30 2020 234 800 (antragsgemäß) teilweise, nämlich für die im Tenor genannten Waren, für nichtig erklärt und gelöscht.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Antrag auf Erklärung der teilweisen Nichtigkeit und Löschung sei der Markeninhaberin durch Amtsbescheid vom 09. September 2021 mittels am 14. September 2021 abgesandten Übergabeeinschreibens gem. § 4 Abs. 2 VwZG zugestellt worden. Die Markeninhaberin habe dem zulässigen Antrag nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten nach dessen Zustellung widersprochen. Deshalb sei die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2020 234 800 gemäß § 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG ohne weitere Sacherörterung im beantragten Umfang zu löschen.

Mit Schreiben an das DPMA vom 10. Januar 2022 haben die aktuellen Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin angezeigt, dass sie deren Vertretung übernehmen und hinsichtlich der versäumten Frist (§ 53 Abs. 4 MarkenG) Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand beantragt. Die Markeninhaberin habe mangels Benachrichtigung keine Kenntnis von dem Teilnichtigkeitsantrag gehabt und habe deshalb nicht fristgemäß widersprechen können. Vorsorglich werde Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung vom 22. Dezember 2021 eingelegt.

Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 hat die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 erklärt, dass die Sache für die Markenabteilung abgeschlossen sei, da bereits ein Beschluss ergangen sei. Die vorsorglich eingelegte Beschwerde werde deshalb an das Bundespatentgericht weitergeleitet.

Die Markeninhaberin führt aus, ihr sei Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, da sie mangels Benachrichtigung nichts von dem Teilnichtigkeitsantrag der Beschwerdegegnerin gewusst habe. Nachdem sie durch die Zustellung des Teillösungsbeschlusses der Markenabteilung 3.4 am 27. Dezember 2021 erstmals Kenntnis von dem Nichtigkeitsverfahren erhalten habe, habe sie mit Schreiben vom 10. Januar 2022 durch die vorsorgliche Einlegung der Beschwerde deutlich gemacht, dass sie sich dem Teilnichtigkeitsantrag widersetzen wolle. Sie habe die versäumte Handlung damit fristgerecht nachgeholt, nämlich dem Nichtigkeitsantrag innerhalb von zwei Monaten nach Erlangung der Kenntnis seiner Existenz widersprochen.

Inhaltlich sei die Beschwerde begründet, weil sie die angegriffene Marke „AnDum“ nicht bösgläubig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG angemeldet habe.

Bösgläubigkeit werde unter anderem angenommen, wenn der Anmelder das Zeichen nicht selbst als Marke nutzen, sondern wettbewerbswidrig eine Sperrwirkung gegenüber Dritten erzeugen wolle. Das sei vorliegend nicht der Fall.

Die Markeninhaberin verwende die Marke für den innereuropäischen Großhandel und deutschen Einzelhandel mit Atemschutzmasken und habe auch bei der Anmeldung die Absicht für diese Verwendung gehabt. Bereits im Juli 2020 und damit vor der Markenmeldung am 2. September 2020 seien Verkaufsangebote für Atemschutzmasken mit Stückzahlen zwischen 100.000 und 500.000 Masken an potenzielle Abnehmer wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und das Deutsche Rote Kreuz verschickt und Musterexemplare verteilt worden (Anlagenkonvolut A I).

Bei den angebotenen Masken habe es sich um solche der Antragstellerin gehandelt. Auf diesen Masken sei die Bezeichnung „AnDum“ aufgedruckt.

Seitens der Markeninhaberin habe durchgängig die Absicht bestanden, eine geschäftliche Kooperation mit der Antragstellerin anzustreben. Das ergebe sich u.a. aus dem von dieser im Amtsverfahren als Anlage SB2 vorgelegten Chatverlauf. Im Rahmen von entsprechenden Gesprächen über eine potenzielle Kooperation beider Unternehmen habe die Markeninhaberin die Antragstellerin bereits im Juni 2020 über die geplante Markenmeldung in Deutschland in Kenntnis gesetzt. Hierauf sei gegenüber der Markeninhaberin keinerlei Widerspruch oder anderweitige Ablehnung zum Ausdruck gebracht worden (Beweis: Korrespondenz mit der AnDum Protective (Mr. P....), Anlage A3).

Es sei zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin lediglich über Schutzrechte in China verfüge, nicht jedoch in Deutschland. Zu einer unmittelbaren Kollision entsprechender Zeichen habe es folglich – auch mangels Ansprüchen der Antragstellerin nach dem deutschen Markenrecht – zu keinem Zeitpunkt kommen können, sodass ein seitens der Markeninhaberin ausgeübter oder angestrebter Zwang zur Geschäftsbeziehung mit der Antragstellerin bereits deshalb ausscheide.

Als Inhaberin der eingetragenen und damit markenrechtlich geschützten deutschen Wortmarke „AnDum“ habe es der Antragsgegnerin zudem freigestanden, gegen

Verletzungen ihrer Markenrechte vorzugehen. Sie sei somit berechtigt gewesen, die A. ...GmbH & Co. OHG, die von der B. ... GmbH bezogene Schutzmasken der Beschwerdegegnerin angeboten gehabt habe, auf ihre Markenrechte an der Bezeichnung „AnDum“ hinzuweisen und anzuzeigen, dass ihr ggfs. Schadensersatzansprüche zuständen. Die Markeninhaberin sei bereit gewesen, mit der A. ...GmbH & Co. OHG bzw. mit der B. ... GmbH eine einvernehmliche Lösung in Form einer Lizenzierung zu finden, die zu einem Fortsetzen des Vertriebs geführt hätte.

Im Übrigen könne nicht schon deshalb eine böswillige Markenmeldung angenommen werden, weil es eine gleiche ausländische Marke gebe. Das Nebeneinander von gleichen Markenzeichen entspreche vielmehr dem Grundprinzip der Territorialität. Ebenso könne der bloße Umstand, dass entsprechend im Ausland gekennzeichnete Ware bereits von Dritten importiert würden, nicht dazu führen, dass eine Markenmeldung im Inland per se mit der Absicht, diese Dritten zu verdrängen und mithin böswillig erfolge.

Unabhängig davon sei die Registrierung der Bezeichnung „AnDum“ als Marke notwendig geworden, weil ein Listing im Rahmen der Internetverkaufsplattform „Amazon“ andernfalls nicht möglich gewesen wäre. Hierzu habe die Markeninhaberin im August 2020 mit dem Amazon-VerkäuferService korrespondiert, wobei ihr eine eigene Markenmeldung nahegelegt worden sei (Fallprotokolle I - 3 mit dem Amazon VerkäuferService, Anlage A4). Dies allein sei die Motivation der Markeninhaberin gewesen, die streitgegenständliche Markenmeldung vor der geplanten Kooperation mit der Antragstellerin vorzunehmen.

Die Markeninhaberin habe die mit der Eintragung der angegriffenen Marke verbundene Sperrwirkung deshalb nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt bzw. einsetzen wollen.

Auch die Annahme einer Bösgläubigkeit unter der dem Gesichtspunkt der Störung eines fremden Besitzstandes sei nicht begründet. Vorliegend könne mangels hinreichender Bekanntheit und damit einhergehender Marktpräsenz der Beschwerdegegnerin bereits kein schutzwürdiger Besitzstand angenommen werden. In Anbetracht der Corona-Pandemie und der dadurch bedingten Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken sei nicht davon auszugehen, dass dem Durchschnittsverbraucher die Antragstellerin als Herstellerin für Atemschutzmasken in hinreichendem Maße bekannt sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2021 aufzuheben und den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, der Beschwerdeführerin sei keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Es werde bestritten, dass die Beschwerdegegnerin keine Kenntnis von dem Nichtigkeitsverfahren gehabt habe. Gemäß Zustellnachweis vom 16. September 2021 sei die Sendung von Herrn U...., einem der beiden Geschäftsführer der Beschwerdeführerin, entgegengenommen und unterzeichnet worden.

Unabhängig davon habe die Beschwerdeführerin die versäumte Handlung, hier die Erhebung des Widerspruchs, nicht fristgerecht nachgeholt. Eine solche Erklärung fehle in der Eingabe vom 10. Januar 2022, wo lediglich die „Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand“ beantragt und „vorsorglich“ das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt worden sei. Die versäumte Handlung könne auch nicht mehr

nachgeholt werden, da zwischenzeitlich mehr als ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist verstrichen sei.

Da dem Löschantrag der Beschwerdegegnerin nicht innerhalb der Frist gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen worden sei, habe die Markenabteilung die angegriffene Marke zu Recht ohne weitere Sachprüfung für nichtig erklärt.

Unabhängig davon sei die angegriffene Marke „AnDum“ zu löschen, weil sie bösgläubig angemeldet worden sei.

Die Beschwerdeführerin habe mit der Markenmeldung gezielt und mit Behinderungsabsicht in den schutzwürdigen Besitzstand der Beschwerdegegnerin eingegriffen. Der dafür erforderliche Inlandsbezug sowie eine hinreichende Bekanntheit und Schutzwürdigkeit der Kennzeichnung „AnDum“ lägen vor. Das deutsche Unternehmen L. ... & R.... sei von der Antragstellerin allein im Mai und Juni 2020 mit insgesamt ... Millionen Stück Masken beliefert worden. Sowohl die von L. ... & R. ...vertriebenen Masken selbst (Abbildung in Anlage SB4 in der AA) als auch deren Umverpackung (Abbildung in Anlage SB3 in der AA) seien mit dem Namen der Antragstellerin und deren Kontaktangaben bedruckt (letztere ausschließlich auf der Umverpackung) und so vertrieben worden.

Neben dem Unternehmen L.... & R....habe die Antragstellerin unter anderem auch die B.... GmbH ... (im Folgenden: B...) mit FFP2-Masken beliefert. B... habe die Masken sodann an die A....GmbH & Co. oHG (im Folgenden: A...) weiterverkauft.

Da während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in Deutschland Lieferengpässe bei Masken bestanden hätten, seien Kontakte zu ausländischen Maskenherstellern zu dieser Zeit sehr wertvoll gewesen, woraus sich auch die überragende Marktpräsenz und der schutzwürdige Besitzstand der Beschwerdegegnerin ergäben, in den die Beschwerdeführerin vorsätzlich eingegriffen habe.

Die Markenmeldung sei darüber hinaus als bösgläubig anzusehen, weil sie für einen zweckfremden Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfes angemeldet worden sei.

Der Markeninhaberin habe im Zeitpunkt der Anmeldung der generelle Benutzungswille gefehlt. Soweit sie behaupte, sie verwende die angegriffene Marke „unter anderem für den innereuropäischen Großhandel und deutschen Einzelhandel mit Atemschutzmasken“, bestreite die Beschwerdegegnerin dies vorsorglich.

Außerdem würde der Umstand, dass die Beschwerdeführerin nach eigenen Angaben bereits im Juli 2020 begonnen habe, die Marke zu benutzen, zusätzlich für ihre Absicht sprechen, gezielt Wettbewerber zu behindern, jedenfalls aber den guten Ruf der Beschwerdegegnerin auszunutzen.

Die Behauptung der Beschwerdeführerin, der Markenmeldung habe allein die Motivation zugrunde gelegen, ein Listing bei der Amazon Brand Registry im Rahmen der Internetverkaufsplattform „Amazon“ zu ermöglichen, sei keine Rechtfertigung. Allerdings biete die Amazon Brand Registry Markeninhabern die Möglichkeit, mutmaßliche Markenrechtsverletzungen unkompliziert zu melden und die Verkaufsplattform so von mutmaßlich markenrechtsverletzenden Produkten freizuhalten. Mit der Anmeldung der angegriffenen Marke belege die Beschwerdeführerin deshalb vor allem, dass sie damit Wettbewerber wie die Beschwerdegegnerin vom Vertrieb von Masken unter der angegriffenen Marke bei Amazon ausschließen wollte. Die Beschwerdeführerin habe damit gezielt Druck auf die Beschwerdegegnerin ausüben wollen.

Die Beschwerdeführerin habe die Anmeldung in der ersichtlichen Absicht vorgenommen, die Beschwerdegegnerin und Inhaberin des ausländischen Kennzeichens „AnDum“ in wettbewerbswidriger Weise an der Benutzung der Marke zu hindern. Durch die inländische Anmeldung des Zeichens „AnDum“ für „Staubschutzmasken, Umweltschutzmasken für den Atemschutz; Atemmasken;

Staubmasken“ habe die Beschwerdeführerin die Beschwerdegegnerin zum Abschluss von Lizenzverträgen bzw. Alleinvertriebsvereinbarungen oder zum Abkauf der angemeldeten inländischen Marke zwingen wollen.

Die Behinderungsabsicht der Beschwerdeführerin liege auf der Hand. Mit der Anmeldung sollte ausweislich des Chatverlaufs eine Abhängigkeit zwischen der Antragstellerin und der Inhaberin hergestellt werden. Dies werde besonders deutlich in der Aussage des Herrn M....: „We registered AnDum as a trademark for the german market. So be ensured that we are going to do business with you“. Die Aussage belege, dass die Inhaberin die Antragstellerin jedenfalls zu einer Alleinvertriebsvereinbarung zwingen wollte.

Das spätere Vorgehen der Inhaberin gegen A.... bestätige diese Absicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthaft und im Übrigen zulässig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

1. Der Antrag auf (Teil-)Nichtigkeitsklärung vom 8. September 2021 war nach § 53 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. Anders als die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts annimmt, lässt sich nicht belegen, dass dieser mit am 14. September 2021 per Übergabeeinschreiben versendete Antrag der Markeninhaberin tatsächlich zugegangen ist (dazu im Folgenden unter a). Die Markeninhaberin erlangte mit der Zustellung des angegriffenen Beschlusses per Übergabeeinschreiben am 27. Dezember 2021 erstmals Kenntnis vom Nichtigkeitsverfahren (dazu im Folgenden unter b). Die zweimonatige Frist, der Löschung zu widersprechen (§ 53 Abs. 4 MarkenG), begann somit am

27. Dezember 2021 zu laufen. Die Markeninhaberin hat der Löschung mit dem am 10. Januar 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Datum mithin fristgerecht widersprochen (dazu im Folgenden unter c).

a. Die Markenabteilung 3.4 hat die Zustellung des Nichtigkeitsantrags an die Markeninhaberin darauf gestützt, dass das Übergabeeinschreiben nachweislich am 14. September 2021 abgesandt wurde. Die Markeninhaberin hat – nach Zustellung des Löschungsbeschlusses – mit Schriftsatz vom 10. Januar 2022 gegenüber dem DPMA geltend gemacht, dass sie mangels Zustellung des Löschantrags vom 8. September 2021 keine Kenntnis von dem Nichtigkeitsverfahren gehabt habe.

Gemäß § 4 Abs. 2 VwZG gilt das Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen.

Aus dem Auslieferungsbeleg ... des am 14. September 2021 per Übergabeeinschreiben versendeten Nichtigkeitsantrags vom 8. September 2021 geht hervor, dass das Einschreiben am 16. September 2021 an einen/eine andere(n) Empfangsberechtigte(n) ausgehändigt wurde (angekreuzt ist das Feld „And. EmpfBer“). Unter der unleserlichen Unterschrift im Unterschriftenfeld ist in dem Feld „Name und Vorname in Großbuchstaben“ angegeben „S....U....“. Statt der Postleitzahl „5...“ in der von der Markeninhaberin angegebenen Zustelladresse des Gesellschafters „B....U....“ findet sich auf dem Auslieferungsbeleg zudem die Postleitzahl „5...“, während auf dem Auslieferungsbeleg bezüglich des am 27. Dezember 2021 unstreitig zugestellten Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 22. Dezember 2021 die korrekte Postleitzahl „5...“ angegeben ist.

Aus dem vorliegenden Auslieferungsbeleg vom 16. September 2021 ergibt sich deshalb nicht, dass der Nichtigkeitsantrag der Markeninhaberin zugegangen ist. Auf ihr Bestreiten hat das DPMA den Zugang auch nicht anderweitig nachgewiesen (§ 4 Abs. 2 VwZG). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Vorbringen der Antragstellerin vom 9. März 2023. Die Behauptung, der Löschungsantrag sei nach dem Auslieferungsbeleg von „Herrn U... (...), entgegengenommen und unterzeichnet“ worden, ergibt sich im Hinblick auf den im Namensfeld vermerkten Namen „S.... U....“ in Verbindung mit dem angekreuzten Feld „And. EmpfBer“ gerade nicht.

b. Nachweisen lässt sich eine Kenntnis der Markeninhaberin deshalb erst mit Zustellung des Beschlusses der Markenabteilung vom 22. Dezember 2021 an die Markeninhaberin am 27. Dezember 2021. Sie bestätigt im Schriftsatz vom 22. März 2023, diesen Beschluss am 27. Dezember 2021 erhalten zu haben. Im Unterschied zum Auslieferungsbeleg betreffend den Löschungsantrag vom 8. September 2021 (siehe zuvor unter a) ist die korrekte Postleitzahl „5...“ des Zustellungsbevollmächtigten angegeben, die jeweiligen Unterschriften unterscheiden sich und in dem Namensfeld ist „U. ...“ statt „S.... U....“ angegeben.

c. Die zweimonatige Frist der Löschung zu widersprechen (§ 53 Abs. 4 MarkenG) begann somit nicht am 16. September 2021 zu laufen, sondern erst am 27. Dezember 2021 mit der Kenntnis der Markeninhaberin von dem Lösungsverfahren. Die Markeninhaberin hat der Löschung mit dem am 10. Januar 2022 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Datum deshalb fristgerecht widersprochen.

Dem Vortrag der Antragstellerin, die Markeninhaberin habe im Schriftsatz vom 10. Januar 2022 lediglich „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“ beantragt und „vorsorglich“ das Rechtsmittel der „Beschwerde“ eingelegt, nicht aber der Löschung widersprochen und damit die versäumte Handlung nicht fristgerecht nachgeholt, kann nicht gefolgt werden. Die Erklärung des Widerspruchs muss nämlich nicht

ausdrücklich erfolgen. Es reicht aus, dass deutlich wird, dass sich der Markeninhaber dem Löschungsantrag widersetzen und Rechte im förmlichen Verfahren wahrnehmen möchte (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 53 Rn. 49). Das ist vorliegend der Fall. Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung und die vorsorgliche Einlegung der Beschwerde hat die Antragsgegnerin dies hinreichend deutlich gemacht.

2. Nach § 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das DPMA noch nicht in der Sache selbst entschieden hat.


a. Vorliegend hat das DPMA die angegriffene Marke im beantragten Umfang ohne Sachprüfung gemäß § 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG gelöscht, weil es zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass die Markeninhaberin der Löschung nicht fristgerecht nach § 53 Abs. 4 MarkenG widersprochen hat.

b. Nach § 70 Abs. 3 MarkenG liegt es im Ermessen („kann“) des Gerichts, selbst zu entscheiden oder den angefochtenen Beschluss ohne Sachentscheidung aufzuheben und eine erneute Entscheidung durch das DPMA herbeizuführen.

Unter Berücksichtigung der Umstände des vorliegenden Falls überwiegt das Interesse an einer Entscheidung durch das BPatG dem Interesse der Beteiligten an einer erneuten Befassung des DPMA (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 70 Rn. 10).

So haben sich beide Verfahrensbeteiligte auf die Mitteilung des DPMA vom 12. Januar 2022, die Sache an das Bundespatentgericht weitergeleitet zu haben, ohne weiteres vor diesem zur Sache geäußert. Die Markeninhaberin, die am ehesten ein Interesse an einer längeren Verfahrensdauer haben könnte, hat sich mit Schreiben an das BPatG vom 9. September 2023 nach dem Sachstand erkundigt und damit deutlich gemacht, dass ihr an einer baldigen Entscheidung

gelegen ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass beim EUIPO ein Nichtigkeitsverfahren der hiesigen Markeninhaberin gegen die am 11. November 2020 von der hiesigen

Antragstellerin angemeldeten Wort-/Bildmarke  anhängig ist, das bis zur Entscheidung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ausgesetzt wurde.

Nach alldem bestand kein Anlass, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

3. Die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2020 234 800 ist im Hinblick auf die mit dem Löschantrag angegriffenen Waren der Klasse 9 „Staubschutzmasken; Umweltschutzmasken für den Atemschutz; Atemmasken; Staubmasken“ für nichtig zu erklären und zu löschen, weil deren Anmeldung bösgläubig war und sie damit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Der angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 22. Dezember 2021 ist deshalb im Ergebnis richtig und die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin unbegründet.

a. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. – Ivadal). Die 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, 51 bis 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. – Ivadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, 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). 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, 1034 – 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 wettbewerblich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; BGH a. a. O., Rn. 21 – AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgeht und bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH a. a. O., Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; a. a. O., Rn. 23 – EROS; a. a. O., Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III; a. a. O. – Makalu; a. a. O. – EQUI 2000; a. a. O. – AKADEMIKS; a. a. O. – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (vgl. BGH a. a. O., Rn. 14 – Glückspilz; a. a. O., Rn. 14 – LIQUIDROM;

GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH a. a. O., Rn. 14 – Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).

b. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist im vorliegenden Fall von einer bösgläubigen Markenmeldung auszugehen. Ein Anmelder, der die Anmeldung in der Absicht vornimmt, die mit der Eintragung der Marke entstehende, wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, handelt unlauter (BGH GRUR 2005, 414, 417 – Russisches Schaumgebäck). Davon muss vorliegend ausgegangen werden.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke am 2. September 2020 befand sich Deutschland in der ersten Welle des Covid-19-Ausbruchs mit zahlreichen pandemiebedingten Beschränkungen. Eine staatlich angeordnete Auflage war das Tragen einer FFP2-Maske in der Öffentlichkeit. Kontakte zu – ausländischen – Firmen zur Beschaffung dieser Masken waren wegen bestehender Lieferengpässe wertvoll. Die Antragstellerin mit Sitz in C.... hat zum Zeitpunkt der Anmeldung des streitgegenständlichen Zeichens am 2. September 2020 unstreitig FFP2-Masken hergestellt und deutsche Unternehmen beliefert, die die Masken entweder direkt oder über einen Händler an Endverbraucher verkauften. Beispielsweise lieferte sie - unstreitig - an das deutsche Unternehmen L.... & R.... im Mai und Juni 2020 insgesamt ... Mio FFP2-Masken. Dabei befand sich das Zeichen „AnDum“ auf der Umverpackung für die FFP2-Maske (Muster in Anlage SB3) sowie auf den Masken selbst (Muster in Anlage SB4).

Ob sich zum Anmeldezeitpunkt aus diesem Vorbringen der Antragstellerin ein hinreichender Besitzstand an dem Zeichen „AnDum“ im Inland ergibt – was die Markeninhaberin bestreitet – ist nicht eindeutig, da ein relevanter Besitzstand im Regelfall erst nach längerer Benutzung der Kennzeichnung entsteht. Ob wegen der Besonderheiten während der Pandemie etwas anderes gilt, muss vorliegend nicht entschieden werden. Die Markeninhaberin wollte die mit der Eintragung der angegriffenen Marke „AnDum“ in Deutschland verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung nämlich zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen und hat damit das Schutzhindernis der Bösgläubigkeit i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfüllt.

aa. Aus den Gesamtumständen ergibt sich, dass die Markeninhaberin das angegriffene Zeichen „AdDum“ beim Deutschen Patent- und Markenamt in erster Linie anmeldete, um eine Abhängigkeit der Antragstellerin von der Antragsgegnerin herzustellen und die Geschäftsinteressen der Antragstellerin und mit ihr in Geschäftsverbindung stehenden Anbietern in wettbewerbswidriger Weise zu behindern. Das zeigt das von beiden Parteien als Anlage SB2 (zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 7.09.2021) bzw. Anlage A3 (zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 23.02.2022) vorgelegte Chat-Protokoll zwischen Herrn M...., einem Mitarbeiter der Markeninhaberin, und Herrn P...., einem Mitarbeiter der Antragstellerin.

Nach dem Chatprotokoll fragt Herr M.... am 18. Juni 2020, ob das Zeichen „AnDum“ als Marke geschützt sei und erhält am gleichen Tag die Antwort, dass dies nur in C.... der Fall sei. Die Reaktion von Herrn M.... lautet: „Ok very good“. Das bedeutet im Kontext mit dem Chatverlauf und den weiteren Geschehnissen, dass die Markeninhaberin die Nachricht deshalb begrüßt, weil damit ihrer Absicht, die Marke selbst in Deutschland anzumelden, aus ihrer Sicht kein Hindernis im Weg steht. Am 4. September 2020 informiert Herr M.... Herrn P.... darüber, dass die Antragsgegnerin „AnDum“ als Marke in Deutschland angemeldet habe: „We registred AnDum as a trademark for the german market“. Der am gleichen Tag von

Herrn M... gesendete Satz „The possibility for a strategic partnership is given, once the registration is done“ zeigt in besonderem Maße, dass die Antragsgegnerin durch die unabgesprochene Anmeldung Druck auf die Antragstellerin ausüben wollte. Um mit ihr Geschäfte zu machen, wäre eine Anmeldung des Zeichens „AnDum“, das von der Antragstellerin unstreitig zu diesem Zeitpunkt auf den von ihr nach Deutschland gelieferten Masken und deren Verpackungen verwendet wurde, nicht erforderlich gewesen. Außerdem zeigen die Worte „strategic partnership“ an, dass die Antragsgegnerin sich nicht – wie andere von der Antragstellerin in Deutschland belieferte Unternehmen – mit der Rolle eines Zwischenhändlers zufriedengeben wollte, sondern die Markenmeldung nutzen wollte, um auf die Antragstellerin Druck auszuüben. Das zeigt auch die Nachricht von Herrn M... vom 18. September 2020, wo es heißt: „... We are holders of the trademark AnDum in Germany. We would love to do business with you“.

Der Chat endete am 23. Oktober 2020, nachdem die Antragsgegnerin schrieb, sie habe einen anderen Anbieter und ankündigt: „So you need to get super competitive“. Unstreitig hat die Antragstellerin in der Folgezeit keine Masken an die Antragsgegnerin geliefert.

Die sich aus dem vorgenannten Verhalten der Markeninhaberin ergebende Bösgläubigkeit wird unterstrichen durch die Berechtigungsanfrage der Markeninhaberin an A... vom 16. April 2021, mit dem der Verkauf von Masken der Antragstellerin beanstandet wurde. Mit diesem Schreiben sollte Druck auf A... bzw. die Antragstellerin ausgeübt werden, indem auf das Markenrecht an dem Zeichen „AnDum“ und mögliche Schadensersatzansprüche hingewiesen wurde. Da der Anmeldung der Marke „AnDum“ durch die Antragsgegnerin bereits der Makel der Bösgläubigkeit anhing, vermochte das Bestehen eines Markenrechts das Vorgehen gegen A... nicht zu rechtfertigen. Auch die späteren Ausführungen der Markeninhaberin im Schriftsatz vom 23. Februar 2022, es sei ihr nicht um die Untersagung des Maskenvertriebs gegangen, sondern lediglich um eine

wirtschaftlich einvernehmliche Lösung, zeigt die Motivation zur wirtschaftlichen Ausnutzung ihrer bösgläubig erworbenen Stellung als Markeninhaberin.

bb. Der Senat kann demgegenüber keine Anhaltspunkte dafür erkennen, die die Markenmeldung gerechtfertigt hätten.

(1) Das Vorbringen der Markeninhaberin, sie habe durchgängig die Absicht gehabt, eine geschäftliche Kooperation mit der Antragstellerin anzustreben, rechtfertigt die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke „AnDum“ nicht. Für eine solche Kooperation bedurfte es nämlich keiner Markenmeldung durch die Markeninhaberin. Das zeigen auch die unstreitig bestehenden Geschäftsverbindungen der Antragstellerin zu anderen deutschen Firmen, zu deren erfolgreicher Durchführung auch keine Markenmeldung erforderlich war.

Außerdem ist nicht klar, wie die Markeninhaberin die von der Antragstellerin stammenden und mit deren chinesischer Marke „AnDum“ gekennzeichneten FFP2-Masken in Zusammenhang mit ihrer deutschen Marke „AnDum“ benutzen wollte. Grundsätzlich dienen Warenmarken nämlich dazu, die von der Anmeldung erfassten Produkte als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Produkte von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Unstreitig stellt die Markeninhaberin keine FFP2-Masken her. Auch ein von der Antragstellerin eingeräumtes Alleinvertriebsrecht besaß sie nicht, wollte dies aber durch die Anmeldung möglicherweise erreichen.

(2) Soweit die Markeninhaberin geltend macht, die Anmeldung sei gerechtfertigt, da Herr P.... nach dem im DPMA-Verfahren als Anlage SB2 vorgelegten Chatverlauf keinen Widerspruch dagegen zum Ausdruck gebracht habe, ergibt sich daraus keine Rechtfertigung. Nach dem Chat hat die Markeninhaberin am 18. Juni 2020 zunächst gefragt, ob das Zeichen „AnDum“ registriert ist. Auf die Antwort, dass dies nur in C.... der Fall ist, hat sie am 4. September 2020 geschrieben „We registered AnDum as trademark for the german market“. Damit hat die Markeninhaberin die

Antragstellerin nicht wegen der Anmeldung gefragt, sondern Fakten geschaffen. Zudem weist das Wort „registered“ anders als „applied“ auf eine bereits eingetragene Marke hin, was den Eindruck verstärkt, dass eine Missbilligung seitens der Antragstellerin die Situation nicht geändert hätte.

(3) Das – von der Antragstellerin bestrittene – Vorbringen der Markeninhaberin, sie verwende die Marke für den innereuropäischen Großhandel und deutschen Einzelhandel mit Atemschutzmasken und habe auch bei der Anmeldung die Absicht für diese Verwendung gehabt, rechtfertigt die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke ebenfalls nicht. Auch insoweit gilt, dass die Markeninhaberin die streitgegenständliche Marke nicht hätte anmelden müssen, wie der Vergleich mit den deutschen Handelspartnern der Antragstellerin zeigt. Die Markeninhaberin hätte ohne weiteres als Zwischenhändler die „AnDum“- Masken der Antragstellerin in Deutschland weiterverkaufen können. Dann wäre ihre Stellung/Verhandlungsposition gegenüber der Antragstellerin bzw. ihrer Abnehmer wie A... aber wesentlich schwächer gewesen wie als Inhaberin der streitgegenständlichen Marke.

(4) Die Markenmeldung war auch nicht dadurch gerechtfertigt, dass – wie die Markeninhaberin ausführt – ohne die Registrierung der Bezeichnung „AnDum“ als Marke ein Listing im Rahmen der Internetverkaufsplattform „Amazon“ nicht möglich gewesen wäre.

Zum einen kann der angestrebte Verkauf über Amazon keine wettbewerbswidrige Markenmeldung rechtfertigen. Deshalb kann sich die Markeninhaberin nicht darauf berufen, ihr sei vom Amazon-Service – der die Hintergründe i.d.R. ohnehin nicht kennt – eine eigene Markenmeldung nahegelegt worden. Zum anderen mag es sein, dass ein Listing (Angebotsseite, die für jedes Produkt im Amazon Katalog angelegt wird) mit einer Markenregistrierung einfacher ist. Anders als die Markeninhaberin suggeriert, können Verkäufer aber auch ohne Markenregistrierung

Waren auf Amazon verkaufen (Ohne Markenregistrierung auf Amazon verkaufen – so geht's, <https://nuoptima.com/de/verkaufen-ohne-brand-registrierung-amazon>).

Deshalb spricht – worauf die Antragstellerin zutreffend hinweist – einiges dafür, dass die Markeninhaberin im Rahmen von „Amazon Brand Registry“, wo mutmaßliche Markenrechtsverletzungen unkompliziert gemeldet werden können, mit der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Wettbewerber vom Vertrieb von Masken unter „AnDum“ bei Amazon auszuschließen wollte.

(5) Der Vortrag der Markeninhaberin, ein von ihr ausgeübter oder angestrebter Zwang zur Geschäftsbeziehung gegenüber der Antragstellerin scheidet bereits deshalb aus, weil die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung lediglich über Schutzrechte in C.... verfügte, überzeugt nicht.

Zwar handelt der Anmelder eines Zeichens nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen im Ausland oder Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Markenschutz erworben zu haben. Allerdings treten – wie unter 3.b ausgeführt, vorlegend weitere Umstände hinzu, die die Anmeldung wettbewerbswidrig und bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1980, 110 – TORCH).

B. Angesichts des bösgläubig erlangten Registerrechts sind gemäß ständiger Rechtsprechung die Kosten des Verfahrens, d. h. die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen der Inhaberin der angegriffenen Marke aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 63 Rn. 7 und § 71 Rn. 19 m. w. N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Inhaberin der angegriffenen Marke das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Weitzel

...