



# BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 81/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2019 225 893**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren 0535/20 Lösch)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Januar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Markeninhaberin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 9. August 2019 angemeldete Wortmarke

**VILYA**

wurde am 22. August 2019 für die Waren

„Klasse 22: Alpakahaar

Klasse 23: Textilgarne aus Naturfasern

Klasse 24: Stoffe aus Naturfasern, ausgenommen für Isolierzwecke

Klasse 31: Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“

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

Mit am 17. Juli 2020 eingegangenem Formblatt hat die Beschwerdeführerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG beantragt.

Die Antragstellerin züchtet seit 2002 Alpakas und hält über 300 Tiere u.a. der Rassen „Huacaya“ und „Suri“. Mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2020 führt sie aus, sie habe allein in den letzten 15 Monaten ca. 80 Alpakas verkauft. Zudem bietet die Antragstellerin Seminare an und vertreibt Produkte aus Alpakafasern. Ein Zuchtziel der Antragstellerin sind Alpakas mit besonders feiner Faser mit einer hohen Curvature (Kräuselung), die der von Vikunjas entspricht. Vikunjas und Alpakas sind unterschiedliche Arten. Die Wolle von Vikunjas gilt als seltenste und teuerste Wolle weltweit. Die Antragstellerin bezeichnet ein Alpaka, dessen Fasern an die Qualität der eines Vikunjas heranreichen, mit „Vilya“ und verwendet diese Bezeichnung sowohl in ihrem Buch „Warum Alpakas?“ als auch in ihren Seminaren.

Die Antragsgegnerin betreibt auf ihrem Hof gleichfalls eine Alpakazucht. Auch sie verkauft Produkte aus Alpakafasern. Sie hat in den Jahren 2016 bis 2018 an Seminaren der Antragstellerin teilgenommen und das Buch der Antragstellerin gekauft.

Am 9. August 2019 hat die Antragsgegnerin das angegriffene Wortzeichen „VILYA“ für „Alpakahaar; Textilgarne aus Naturfasern; Stoffe aus Naturfasern, ausgenommen für Isolierzwecke; Lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht“ angemeldet. Im Anmeldeformular ist angegeben, dass sich die Anmelderin zur Lizenzierung der Marke bereit erklärt.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 11. Dezember 2019 hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin nach dem UWG abmahnen lassen, da die Markenmeldung eine Erstbegehungsgefahr begründe. In ihrer Erwiderung vom 17. Dezember 2019 schreibt die anwaltlich nicht vertretene Antragsgegnerin, die Abmahnung sei unbegründet. U.a. führt sie aus, sie habe bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht vorgehabt, „irgendwelche Rechte“ gegenüber der Antragstellerin geltend zu machen.

Am 17. Juli 2020 hat die Beschwerdeführerin die Löschung der Eintragung der Marke wegen Bösgläubigkeit beantragt.

Zur Begründung ist ausgeführt, sie bezeichne die von ihr gezüchteten Alpakas, die die von ihr formulierten Zuchtziele erreichten, mit „VILYA“. Dies sei in Deutschland auch unter Alpakazüchtern, -haltern oder -liebhabern kein allgemein verwendeter (Gattungs-)Begriff für Alpakas bzw. deren Fasern; vielmehr werde die Bezeichnung nur für Tiere aus der Zuchtlinie der Antragstellerin verwandt. Sie habe einen schützenswerten Besitzstand an der Bezeichnung „VILYA“, in den die Antragsgegnerin mit der Anmeldung der identischen Wortmarke eingegriffen habe.

Aus den Seminarbesuchen und dem Kauf des von der Antragstellerin verfassten Buchs „Warum Alpakas?“ habe die Antragsgegnerin zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass die Antragstellerin die Bezeichnung „VILYA“ für die von ihr gezüchteten Alpakas mit besonders feinen Fasern benutze. Auch das Schreiben der Antragsgegnerin vom 17. Dezember 2019 auf die Abmahnung der Antragstellerin zeige, dass die Antragsgegnerin die Marke „VILYA“ bewusst in Kenntnis der Tätigkeit der Antragstellerin und ihrer Zucht sowie der Benutzung der Kennzeichnung „VILYA“ durch die Antragstellerin angemeldet habe.

Die Anmelderin habe darin selbst eingeräumt, dass sie derzeit keine Alpakas besitze, die den Zuchtzielen der Antragstellerin entsprächen.

Ein sinnvoller Einsatz der Marke für die eigenen Zwecke der Anmelderin sei danach nicht ersichtlich, sondern lediglich ein Einsatz zur Behinderung der Antragstellerin und/oder Irreführung über die Qualität der eigenen Alpakas einschließlich der aus deren Fasern hergestellten Produkte. Dafür spreche auch die mit der Markenmeldung erklärte Lizenzbereitschaft der Antragstellerin. Daraus ergebe sich, dass die Antragstellerin das mit der Eintragung der Bezeichnung „VILYA“ erlangte Ausschließlichkeitsrecht kannte und wusste, dass die Antragstellerin eine Lizenz benötigen würde.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben vom 22.07.2020 gegen Einschreiben durch Übergabe am 27.07.2020 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 14.09.2020, eingegangen am gleichen Tag, widersprochen.

Die Antragsgegnerin bestreitet, dass der Begriff „VILYA“ nur für Tiere aus der Zuchtlinie der Antragstellerin verwandt werde. Hierfür gebe es weder Belege noch anderweitige Anhaltspunkte, so dass es sich um eine reine Behauptung ins Blaue hinein handle. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch andere Züchter ihre Tiere derart bezeichnen – insbesondere, wenn die Antragstellerin, wie sie selbst vortrage, derartige Zuchttiere veräußere.

Im Erwerb des Buches, wo eventuell irgendwo der Begriff „VILYA“ benutzt werde, könne kein hinreichender Beleg für eine positive Kenntnis der Antragsgegnerin des Begriffes „VILYA“ seit 2016 gesehen werden.

Es könne auch nicht von einem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin ausgegangen werden. Es sei nicht ersichtlich, in welchem Umfang sie den Begriff „VILYA“ benutze; jedenfalls fehle es an einem markenmäßigen Gebrauch dieser Bezeichnung.

In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass die Antragstellerin Inhaberin der



am 17. Juni 2008 eingetragenen Wort-/Bildmarke (Az.: 30 2008 019 993) sei, worunter sie auch am Markt auftrete.

Unrichtig sei darüber hinaus die Behauptung, die Antragsgegnerin habe durch die Erklärung der Lizenzbereitschaft deutlich gemacht, dass ihr die Ausschließlichkeitswirkung einer Marke bekannt und bewusst gewesen sei. Allenfalls sei das Gegenteil der Fall, denn die Antragsgegnerin ermögliche dadurch die Nutzung der Marke durch andere. Außerdem diene die Markenmeldung offenbar der Förderung der eigenen wirtschaftlichen Interessen der Antragsgegnerin, die unstreitig eine Alpakazucht mit Verkauf betreibe.

Da der Antrag auf Löschung der Marke ohne Aussicht auf Erfolg sei und die Antragsgegnerin bereits außergerichtlich den Willen zur einvernehmlichen Streitbeilegung geäußert habe, hat die Antragsgegnerin beantragt, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens gem. § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 11. August 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke „VILYA“ zurückgewiesen. Den Antrag der Antragsgegnerin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat sie ebenfalls zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „VILYA“ könne nicht festgestellt werden. Eine hinreichende Markpräsenz und eine daraus folgende (gewisse) Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland seien nicht belegt. Es fehlten Nachweise, dass die Antragstellerin den Begriff „VILYA“ im geschäftlichen Verkehr als Marke benutze. Unstreitig sei zwischen den Parteien, dass die Antragstellerin Kriterien aufgestellt habe, die ihrer Meinung nach ein „VILYA“-Alpaka erfüllen müsse.

Unstreitig sei auch, dass die Antragstellerin Alpakas und Alpakaprodukte verkaufe. Nach einer Internetrecherche der Markenabteilung verwende die Antragstellerin den Begriff „VILYA“ in ihrem Webshop aber nur bei einem einzigen Produkt, einem weißen Alpakaschal. Bei diesem diene „VILYA“ als beschreibender Hinweis auf die verwendete Faser („VILYA-Alpaka-Faser“), nicht aber als Herstellerkennzeichen. Soweit die Antragstellerin vortrage, sie habe in den letzten Monaten ca. 80 Alpakas verkauft, lege sie nicht dar, ob darunter auch „VILYA“-Alpakas gewesen seien, und sie nenne keine Zahlen oder Umsätze.

Auch die Fallgruppe einer Spekulationsmarke liege nicht vor. Denn diese setze voraus, dass dem Anmelder ein genereller Benutzungswille fehle und er in unlauterer Absicht handele. Die Antragsgegnerin, die unstreitig ebenfalls Alpakas züchte, wolle die Marke grundsätzlich benutzen. Sie habe jedoch nach eigener Aussage derzeit keine Tiere, die den „VILYA“-Kriterien entsprächen. Das schließe aber nicht aus, dass sie die Marke zu gegebener Zeit selbst verwenden möchte.

Auch unter anderen Gesichtspunkten stelle sich die Anmeldung der Marke nicht als wettbewerbs- oder sittenwidrig dar. Die unstreitige Vorbenutzung der Bezeichnung „VILYA“ durch die Antragstellerin begründe für sich allein keine »bessere Priorität« gegenüber der Markenmeldung. Zwar habe die Antragsgegnerin zum Zeitpunkt der Markenmeldung Kenntnis von dieser Vorbenutzung gehabt. Das Schreiben der Antragsgegnerin vom 17. Dezember 2019 zeige jedoch, dass es ihr bei der Anmeldung um das eigene geschäftliche Fortkommen und nicht in erster Linie um eine Behinderung der Antragstellerin gegangen sei.

Weitere Gründe für eine Bösgläubigkeit seien nicht ersichtlich, so dass der Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen sei. Der Kostenantrag der Antragsgegnerin sei ebenfalls zurückzuweisen. Der Antragstellerin könne nicht die Wahl des Mittels der Verteidigung ihrer Rechtsposition zur Last gelegt werden. Es lasse sich zudem nicht leugnen, dass die Antragsgegnerin eine von der Antragstellerin kreierte Bezeichnung für sich monopolisiert habe.

Deshalb könne der im Ergebnis erfolglose Versuch der Antragstellerin, ihre Rechte auch im Wege des markenrechtlichen Lösungsverfahrens wegen Bösgläubigkeit geltend zu machen, nicht als Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet werden.

Die Antragstellerin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung Beschwerde eingelegt.

Sie habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „VILYA“ gehabt. „VILYA“ sei ein von ihr kreiertes Kunstwort, das durch die Übersetzung von „Alpaca con lana avicufiada“ ins Englische: „Vicunja like yarn alpacas“ inspiriert sei. Sie benutze die Bezeichnung „VILYA“ für ihre Alpakas bereits seit Jahren durchgehend. Diesbezüglich werde auf das Vorbringen vor dem DPMA einschließlich der dortigen Beweisantritte verwiesen.

Im Amtsverfahren hatte die Antragstellerin u.a. Kopien der Ausgabe Februar 2019 von „AllesPaka“ vorgelegt, wonach die Antragstellerin sogenannte „VILYAs“ mit dem Ziel einer besonders herausgehobenen Faserqualität züchte. Seit April 2017 verwende und verteile die Antragstellerin auf ihrem Hof sowie bei Seminaren, Messen und Showveranstaltungen außerdem den Flyer „VILYA-Alpakas von der Aabach-Farm“.

Der Antragsgegnerin sei mit dem Kauf des Buchs „Warum Alpakas?“ und dem Besuch des „Faserseminars“ der Antragstellerin mindestens seit 2016 bekannt gewesen, dass die Antragstellerin die von ihr die gezüchteten Alpakas, die die selbst formulierten Zuchtziele erreichen, mit „VILYA“ bzw. „Vilya“ bezeichne. Die angegriffene Marke „VILYA“ sei mit diesem Begriff identisch. Auch stimmten die beanspruchten Waren „Alpakahaar; lebende Tiere, Lebewesen für die Zucht, Textilgarne aus Naturfasern“ mit dem Tätigkeitsbereich der Antragstellerin als Züchterin und Verkäuferin von Alpakas und entsprechenden Produkten überein.



Die Antragsgegnerin halte zwar selbst Alpakas. Ob und in welchem Umfang sie züchte und verkaufe, sei aber nicht erkennbar und werde vorsorglich bestritten. Die Antragsgegnerin habe selbst vorgetragen, sie verfüge nicht über Alpakas, die den Zuchtzielen der Antragstellerin für deren „VILYAs“ entsprächen. Der Deckhengst, den die Antragsgegnerin bei ihr gekauft habe, sei kein „VILYA“-Alpaka gewesen.

Die bei der Markenmeldung von der Antragsgegnerin abgegebene Lizenzbereitschaftserklärung sei – anders als die Markenabteilung meine - kein Umstand, der gegen die Bösgläubigkeit spreche. Sie mache im Gegenteil deutlich, dass der Antragsgegnerin bekannt und bewusst gewesen sei, welche Wirkungen die Marke habe und dass sie eine Monopolstellung an der von der Antragstellerin seit Jahren verwendeten Bezeichnung „VILYA“ erlangt habe, ohne damit eigenen Wettbewerb fördern zu können oder zu wollen.

Die Markenmeldung stelle sich damit als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes der Marke dar. Die Lizenzbereitschaft mache deutlich, dass eine Störung des Besitzstandes bzw. der Sperrung der Antragstellerin beabsichtigt gewesen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2021 aufzuheben, und die Löschung der Marke 30 2019 225 893 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen und
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin führt aus, zutreffend habe die Markenabteilung das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands der Beschwerdeführerin verneint. Diese verwende den Begriff „VILYA“ nur bei einem einzigen Produkt und hier aber nicht als Herstellerkennzeichen. Die Nennung in Büchern, Texten oder Seminaren stelle keine markenmäßige Verwendung dar. Außerdem habe die Antragstellerin nichts zu Umsätzen aus dem Verkauf von „VILYA“-Alpakas oder „VILYA“-Produkten vorgetragen. Es fehle an einem substantiellen Vortrag zu den von der Markenabteilung zur Verneinung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin angeführten Gründen.

Die Anmeldung der angegriffenen Marke sei auch nicht unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig anzusehen. Der Beschwerdegegnerin sei es zu keiner Zeit um eine Behinderung der Beschwerdeführerin gegangen. Aus ihrem Schreiben vom 17. Dezember 2019 ergebe sich, dass die Beschwerdegegnerin weder erkannt habe, dass die Beschwerdeführerin die Bezeichnung „VILYA“ für die eigene Züchtung erfunden habe, noch, dass sie, die Beschwerdegegnerin, mit der Marke ein Ausschließlichkeitsrecht erworben habe. Im Gegenteil habe sie der Beschwerdeführerin von Anfang an die Möglichkeit eingeräumt, die Bezeichnung weiter zu benutzen und erklärt, keine Rechte gegen sie geltend machen zu wollen. Dennoch habe sich die Beschwerdeführerin entschieden, ein formelles Lösungs- und Beschwerdeverfahren durchzuführen, statt eine einvernehmliche Lösung auch nur in Betracht zu ziehen.

Es sei unrichtig, dass die Anmeldung der beschwerdegegenständlichen Marke einen ersten Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstelle. Eine Absicht den – nicht vorhandenen – Besitzstand zu stören, habe die Beschwerdegegnerin nie erkennen lassen. Dies werde von der Beschwerdeführerin lediglich nachweislos unterstellt. Ein zweckfremder Einsatz der Marke scheidet ohnehin aus, da die Beschwerdegegnerin ebenfalls eine Alpakazucht betreibt. Zuchtziel der

Antragsgegnerin sei es, ebenfalls „VILYAs“ zu züchten, deshalb habe sie einen Deckhengst von der Antragstellerin gekauft.

Die Antragstellerin habe die Kosten des Verfahrens zu tragen, weil der Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Außerdem habe die Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 17. Dezember 2019 – also vor dem Löschungsantrag vom 17. Juli 2020 - ihre Bereitschaft zu einer gütlichen Einigung mit der Antragstellerin signalisiert. Außerdem habe sie die Möglichkeit eines kostengünstigeren Widerspruchs gegen die Eintragung trotz Kenntnis derselben verstreichen lassen. Sinn und Zweck des Vorgehens scheine die Entstehung von Kosten auf Seiten der Antragsgegnerin zur Unterbindung einer aufkommenden möglichen Wettbewerberin zu sein.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

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

1. Der Antrag auf Nichtigkeitklärung vom 17. Juli 2020 ist nach § 53 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. Der Antrag ist ordnungsgemäß gestellt worden, insbesondere wurde der Nichtigkeitsantrag konkret auf das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützt. Der der Beschwerdegegnerin am 22. Juli 2020 zugesandte Löschungsantrag ist am 27. Juli 2020 zugestellt worden. Der Widerspruch der Beschwerdegegnerin vom 14. September 2020 ist daher rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist (§ 53 Abs. 4, Abs. 5 Satz 1 MarkenG) beim DPMA eingegangen, so dass das Lösungsverfahren durchzuführen war.

2. 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 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, 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 Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 - AKADEMIKS).

Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit aber 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 wettbewerblichen 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 eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenmelder 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 - Shamrock III; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 - EROS; BPatG GRUR 2006, 1032 - E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenmeldung maßgeblich. 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 GRUR 2016, 380 Rn. 14 - GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 Rn. 64 - YOU & ME; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rn. 1081).

3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vermögen die von der Beschwerdeführerin genannten Gründe die Annahme eines bösgläubigen Verhaltens der Beschwerdegegnerin im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke 30 2019 225 893 nicht mit der erforderlichen Sicherheit zu stützen. Weder ist eine bösgläubige Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Beschwerdeführerin gegeben, noch kann eine Bösgläubigkeit der Anmeldung unter dem Gesichtspunkt eines beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des

Wettbewerbskampfes oder der Anmeldung einer Spekulationsmarke oder aus sonstigen Gründen angenommen werden.

a. Die Nichtigkeitsantragstellerin stützt ihren Bösgläubigkeitsverwurf maßgeblich darauf, dass mit der Anmeldung der angegriffenen Marke vorsätzlich und rechtsmissbräuchlich in einen zu ihren Gunsten bestehenden Besitzstand eingegriffen worden sei. Wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, lässt sich dem vorgetragenen Sachverhalt der geltend gemachte schutzwürdige Besitzstand der Nichtigkeitsantragstellerin an der streitgegenständlichen Bezeichnung nicht entnehmen.

aa. Der fremde Besitzstand muss durch eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland belegt sein (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1126). Dazu sind in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung, zu bestehenden Konkurrenzverhältnissen sowie Marktpositionen und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen erforderlich (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 - Flasche mit Grashalm). Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und – im Bestreitensfall – auch zu beweisen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 1133). Dieser ihr obliegenden Darlegungsverpflichtung ist die Löschungsantragstellerin nicht nachgekommen.

Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Antragstellerin Kriterien aufgestellt hat, die ihrer Meinung nach ein „VILYA“-Alpaka erfüllen muss. Unstreitig ist auch, dass die Antragstellerin Alpakas und Alpakaprodukte verkauft. Die Antragstellerin hat im Amtsverfahren verschiedene Unterlagen vorgelegt u.a.:

- eine Kopie der Ausgabe „AllesPaka“ von Februar 2019, wo es auf Seite 39 heißt, die Antragstellerin züchte sogenannte „VILYAs“ mit dem Ziel einer besonders herausgehobenen Faserqualität,
- Flyer mit der Überschrift „VILYA-Alpakas von der Aabach-Farm“ die sie seit April 2017 verwende und auf dem Hof, bei Seminaren, Messen und Showveranstaltungen verteile,
- eine Website der von ihr betriebenen Aabach-Farm, wo es heißt „Wir haben die größte Auswahl an VILYA-Alpakas“.

Weder diese Unterlagen noch der weitere Vortrag der Antragstellerin enthalten konkrete Angaben zu Art und Umfang der Benutzung, aus denen sich ermitteln ließe, welche konkrete Bedeutung die Kennzeichnung bei der geschäftlichen Betätigung der Antragstellerin erlangt hat. Es fehlen vor allem Nachweise dazu, dass die Bezeichnung „VILYA“ markenmäßig benutzt worden ist und sich hieraus eine gewisse Verkehrsbekanntheit entwickelt hat.

Das gilt auch, soweit die Antragstellerin - von der Antragsgegnerin bestritten - ausführt, dass es sich bei der Bezeichnung „VILYA“ um ein von ihr kreiertes Kunstwort handle. So hat sie selbst mit dem Schriftsatz vom 8. Dezember 2020 den Auszug „Faserbewertung von Alpakas“ vorgelegt, wo es auf S. 13 heißt „Das ideale Zuchtziel ist immer noch das Vicunja, weshalb im Süden Perus das Alpaca avincunada oder VILYA (**V**icunja-**L**ike-**Y**arn-**A**lpaca) als optimales Zuchtziel gilt“.

Unabhängig davon hat die Markenabteilung - von der Antragstellerin nicht angefochten - festgestellt, dass die Antragstellerin in ihrem Webshop lediglich ein Produkt mit der Bezeichnung „VILYA“ anbietet, nämlich einen Schal aus der „besten VILYA-Faser der hochwertigsten Alpakas“. Mit der Markenabteilung ist davon auszugehen, dass „VILYA“ in diesem Zusammenhang als beschreibender Hinweis auf die besondere Qualität der verwendeten Faser, nicht aber als Herstellerkennzeichen verwendet wird.

Hinsichtlich der verkauften Tiere trägt die Antragstellerin zwar vor, sie habe in den letzten Monaten ca. 80 Alpakas verkauft. Sie legt aber nicht dar, ob darunter auch die von ihr bezeichneten „VILYA-Alpakas“ waren, und sie nennt keine Umsatzzahlen.

Zum Vorliegen des behaupteten Besitzstands an dem Begriff „VILYA“ hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht weiter vorgetragen und auch keine weiteren Nachweise vorgelegt. Daher bleibt es dabei, dass ein schutzwürdiger Besitzstand vorliegend nicht festgestellt werden kann.

bb. Davon abgesehen fehlt es auch an Anhaltspunkten für einen bösgläubigen Eingriff durch die Beschwerdegegnerin.

(1) Zwar geht der Senat davon aus, dass der Beschwerdegegnerin die Nutzung des Begriffs „VILYA“ durch die Beschwerdeführerin bekannt war. Das ergibt sich aus dem Schreiben der Antragsgegnerin auf die Abmahnung durch die Antragstellerin vom 17. Dezember 2019. Darin bestreitet die Antragsgegnerin nicht, zum Zeitpunkt der Anmeldung gewusst zu haben, dass die Antragstellerin die Bezeichnung „VILYA“ für Alpakas mit einer Faserqualität ähnlich der von Vicunjas verwendete. Sie führt lediglich aus, dass sie davon ausging, es handele sich um eine bestimmte Zuchtrichtung von Alpakas, der Begriff aber nichts mit der Antragstellerin zu tun habe. Es wäre auch erstaunlich, wenn die Antragsgegnerin nach dem Erwerb des Buchs „Warum Alpakas?“ und nach dem Besuch mehrerer Seminare bei der Antragstellerin, wo die Bezeichnung „VILYA“ offenbar verwendet wurde, rein zufällig die identische Bezeichnung als Marke für Waren rund um Alpakas angemeldet hätte.

(2) Allerdings ist nicht feststellbar, dass die Störung eines etwaigen Besitzstands der Beschwerdeführerin ein wesentliches Motiv bei der Anmeldung war. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat diese zum Aufbau einer eigenen Zuchtlinie



von „Vicunja like yarn alpacas“, also „VILYAs“ und damit nicht in unlauterer Weise angemeldet.

In diesem Zusammenhang betont die Antragstellerin, die Antragsgegnerin sei nicht in der Lage, Alpakas, die den Zuchtzielen der Antragstellerin entsprechen, anzubieten. Zutreffend weist die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang aber darauf hin, dass sie nicht an die Zuchtziele der Antragstellerin gebunden sei. Insofern spricht es nicht für Bösgläubigkeit, wenn sie angibt, zur Erreichung dieses Zuchtziels einen Deckhengst von der Antragstellerin gekauft zu haben, der nach deren Angaben – angesichts des niedrigen Preises - kein „VILYA“-Zuchthengst sein konnte.

Außerdem spricht allein die Tatsache, dass eine Ware bisher nicht angeboten wurde, grundsätzlich noch nicht dafür, dass der Anmelder mit der Anmeldung keine eigenen Interessen verfolgt (vgl. Schoene in BeckOK Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht, 25. Edition, Stand: 01.04.2021, § 8, Rn. 903, EuG T-33/11, GRUR Int 2012, 647 Rn. 25, 28 — BIGAB).


Auch das Schreiben der damals anwaltlich nicht vertretenen Antragsgegnerin vom 17. Dezember 2019 auf Abmahnung der Antragsgegnerin spricht gegen eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin. Das Schreiben legt nahe, dass die Antragsgegnerin davon ausging, dass es sich bei „VILYA“ um eine im Süden Perus benutzte Abkürzung der Zuchtrichtung „**Vicunja Like Yarn Alpacas**“ handele, aus der sich die Eigenschaften der so bezeichneten Tiere ableiten ließen. Bis heute beteuert die Antragsgegnerin, sie wolle keine Rechte gegen die Antragstellerin geltend machen. Wie die Markenstelle zutreffend ausführt, ist dazu die Behauptung der Antragsgegnerin stimmig, sie habe die Eintragung der Lizenzbereitschaft mit der Markenmeldung beantragt, um auch der Antragstellerin eine Möglichkeit zu geben, die Bezeichnung zu nutzen. Dazu passt ebenfalls die Andeutung, dass sie der Antragstellerin eine Lizenz möglicherweise ohne Zahlung gewähren würde.

Zutreffend geht die Markenabteilung deshalb davon aus, dass der Antragsgegnerin bei der Anmeldung nicht in erster Linie um eine Störung eines etwaigen Besitzstands der Antragstellerin gegangen ist.

b. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich auch nicht um eine Spekulationsmarke, d. h. eine Marke, die allein mit dem Ziel geschützt werden soll, um gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 - Classe E). Diese Annahme stützende Tatsachen sind nicht vorgetragen worden und auch nicht ersichtlich. Wie bereits dargelegt, fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten für eine vorrangige Behinderungsabsicht der Beschwerdegegnerin, insbesondere an einem Vorgehen gegen die Beschwerdeführerin.

c. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, die zu der Annahme berechtigen, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe diese zu dem Zweck angemeldet, Löschantragstellerin unter Druck zu setzen bzw. sie zum Abschluss einer kostenpflichtigen Lizenzvereinbarung zu zwingen. Wie bereits ausgeführt, ist diese Absicht nicht feststellbar.

Gegen eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin spricht auch der Umstand, dass die Antragstellerin zum Anmeldezeitpunkt der streitgegenständlichen Marke über

eine andere Marke, nämlich die Wort-/Bildmarke  (Az.: 30 2008 019 993) verfügte, mit der sie offenbar beim Verkauf ihrer Alpaka-Produkte am Markt auftrat und nach wie vor auftritt.

d. Sonstige Umstände, die mit der erforderlichen Sicherheit auf ein bösgläubiges Verhalten der Markeninhaberin schließen lassen, sind nicht ersichtlich. Sämtliche von der Beschwerdeführerin angeführten Aspekte vermögen auch in ihrer Gesamtschau ein bösgläubiges Verhalten der Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht zu belegen. Ist die Feststellung eines Schutzhindernisses, auch unter Berücksichtigung der von den

Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht zweifelsfrei möglich, muss es jedoch bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 48 – Rocher-Kugel; BPatG, GRUR 2006, 155 – Salatfix).

B. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin „...die Beschwerde der Beschwerdeführerin ... auf ihre Kosten zurückzuweisen“ ist dahingehend auszulegen, dass es sich nur um die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens handelt.

Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, die dafür sprechen, der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Lediglich, wenn der Löschungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise eine Bestätigung gibt, sind die Kosten dem Löschungsantragsteller aufzuerlegen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 71 Rn. 21 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor.

Auch wenn der Löschungsantrag zurückzuweisen war, hat die Antragsgegnerin mit dem Wortzeichen „VILYA“ eine Marke angemeldet, von der sie wusste, dass die Antragstellerin Alpakas, die die von ihr gestellten Anforderungen erfüllten, als „VILYAs“ bezeichnete. Der Vortrag der Antragsgegnerin, der Antragstellerin ggf. eine Lizenz an ihrer Marke einräumen zu wollen, verdeutlicht ihr Wissen, dass die Antragstellerin die Bezeichnung weiterhin nutzen wollte.

Vor diesem Hintergrund kann der Antragstellerin die Wahl des Mittels der Verteidigung ihrer Rechtsposition nicht zur Last gelegt werden. Grundsätzlich steht ihr diese frei. Insbesondere bedurfte es vor der Stellung des Löschungsantrags keiner Vergleichsverhandlungen. Deshalb kann der – im Ergebnis erfolglose – Versuch der Antragstellerin, ihre Rechte im Wege des markenrechtlichen Löschungsverfahrens wegen Bösgläubigkeit geltend zu machen, nicht als Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet werden, die eine alleinige Kostentragung durch die Antragstellerin als billig erscheinen ließe.

### 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

...