



EINGEGANGEN
19. Okt. 2021
SEIFRIED Rechtsanwälte

BESCHLUSS

In dem Nichtigkeitsverfahren

der

[REDACTED]

– Antragstellerin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

Seifried IP Rechtsanwälte, 60325 Frankfurt

gegen

die

[REDACTED]

– Antragsgegnerin und Markeninhaberin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

[REDACTED]

betreffend die Wortmarke 30 2015 051 935

risa

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch die Leitende Regierungsdirektorin Schwarz als Vorsitzende, die Regierungsdirektorin Welter und die Regierungsdirektorin Budewitz

beschlossen:



* 3020150519359 *

1. Die Eintragung der Wortmarke 30 2015 051 935 wird für nichtig erklärt und gelöscht.
2. Die Markeninhaberin trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.
4. Der Antrag der Antragsgegnerin, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 04.09.2015 angemeldeten und am 16.11.2015 für die Waren

Klasse 09: Sonnenbrillen

Klasse 14: Phantasie-Schmuckwaren, nämlich Ringe, Schlüsselringe, Ohrringe, Manschettenknöpfe, Armbänder, Uhrkettenanhänger, Broschen, Ketten, Halsketten, Krawattennadeln, Anstecknadeln, Medaillons

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Freizeittaschen, Einkaufstaschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Handtaschen, Abendtaschen, Sporttaschen, Badetaschen, Schultaschen, Umhängeriemen [Schulterriemen], Kindertaschen, Gürteltaschen, Koffer, Handkoffer, Hutkoffer, Attachékoffer, Aktenkoffer, Kleidersäcke, Packsäcke, Beutel, Brustbeutel, Tabakbeutel, Kulturbeutel, Reiseneccessaires, Strumpfbeutel, Schuhbeutel, Sportbeutel, Schulranzen, Kleinlederwaren, nämlich Kartentaschen [Brieftaschen], Ausweistaschen; Taschen aus Stoff, Leder und lederähnlichen Materialien, soweit in Klasse 18 enthalten; Portemonnaies, Rucksäcke, Reisekoffer, Reisetaschen, Regenschirme, Aktentaschen, Brieftaschen, College-Mappen (soweit in Klasse 18 enthalten), Kosmetiktaschen und -koffer

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Damen- und Herren-Oberbekleidung, Blusen, Kostüme, Kleider, Röcke, Jacken, Hosen, Hemden, Pullover, Krawatten, Mäntel, Schals, Handschuhe, Strümpfe, Unterwäsche, T-Shirts, Polo-Shirts, Sportbekleidung, Badebekleidung, Lederbekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Stiefel, Gürtel

in das Markenregister eingetragenen Wortmarke 30 2015 051 935

risa

Mit am 07.07.2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin unter Zahlung der Gebühr beantragt, die eingetragene Wortmarke 30 2015 051 935 wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig zu erklären und zu löschen.

Zur Begründung führt die Antragstellerin an, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG eingetragen worden sei.

Die Antragstellerin trägt vor, dass die Markeninhaberin, die [REDACTED] eine am 20.08.2015 gegründete Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267a HGB mit der [REDACTED] als alleiniger Gesellschafterin mit [REDACTED] als Geschäftsführerin beider Gesellschaften sei. Die Vorgängerin der [REDACTED], die [REDACTED], sei durch ein umfangreiches Abmahnverhalten aufgefallen. Dass die Markeninhaberin als Kleinstkapitalgesellschaft 161 Marken besitze (darunter 2 Marken „risa“), werfe einige Fragen auf. In der Modebranche sei vielmehr ein gezielter Aufbau von bestimmten Marken üblich, sozusagen das A und O aller Modefirmen. Als Beispiel genannt, die Hugo Boss AG mit einem Jahresumsatz in 2019 von 2,9 Mrd. € besitze nur 63 Wortmarken.

Die [REDACTED], die hiesige Antragsgegnerin, werde im Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamtes für das Jahr 2018, in dem die Firmen mit den meisten Markeneintragungen aufgelistet seien, auf Platz zehn geführt. Sie käme demnach auf 41 im Register eingetragene Marken. Die Anlage der Antragstellerin (Anlage AS 36) enthalte 150 Marken, die die Markeninhaberin angemeldet habe.

Bei den Marken der Markeninhaberin handele es sich stets um weibliche Vornamen, die als Modellnamen für Bekleidung geeignet seien und die andere Modeunternehmen bereits verwendet hätten. Unter der Bezeichnung „risa“ wäre weit vor dem Anmeldetag (04.09.2015) Bekleidung auf amazon.de angeboten worden, nämlich beispielsweise seit 10.09.2013 ein Schal und seit 16.12.2014 eine Jeans von „NAME IT“, seit 24.01.2014 ein Stillkleid von „Bellybutton“.

Das eigentliche Geschäftskonzept der Markeninhaberin bestehe darin, dass diese nach populären Modellbezeichnungen recherchieren und diese anschließend als Marke anmelden lasse. Nach Eintragung der Marken beginne sie dann Dritte mit Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen zu überziehen. Auch die Antragstellerin sei von der Markeninhaberin abgemahnt worden.

Die Antragstellerin verweist auf die BGH- Entscheidung „MO“ (BGH v. 11.4.2019 - I ZR 108/18 MO), diese betreffe die Markeninhaberin und ihre Marke „MO“. Gemäß BGH wäre beim Amazon-Angebot der „Bench Damen Hose MO“ keine markenmäßige Benutzung einer Modellbezeichnung feststellbar.

Die Antragstellerin führte 13 Klage- und Verfügungsverfahren der Markeninhaberin auf. Sie monierte weiterhin, dass die Markeninhaberin keine Lizenzverträge vorgelegt, aber widersprüchliche

Aussagen über Lizenzverfahren abgegeben habe. Die Markeninhaberin sei angeblich eine „Tochterfirma“ der „[REDACTED]“. Aber die „[REDACTED]“ sei doch Inhaberin aller Geschäftsanteile der Markeninhaberin, also alleinige Gesellschafterin der Markeninhaberin. Gleiches gelte für die „[REDACTED]“, diese sei auch Inhaberin zahlreicher Marken und diese solle ja ebenfalls „Hauptlizenznehmerin“ der Markeninhaberin sein. Die Gründung der Markeninhaberin ergebe nur Sinn, weil in ihr das rechtsmissbräuchliche Abmahngeschäft gebündelt worden sei.

Weiterhin sei die Aussage der Markeninhaberin, im dritten Jahr nach ihrer Gründung Umsätze von über 1 Million € getätigt zu haben, grob unwahr. Gemäß einer Creditreform-Auskunft (Anlage AS 30 der AST) weise die Gewinn-/Verlustrechnung für 2018 lediglich ca. 510'000,- € aus und für das Jahr 2017 nur 406'000,- € (Anlage AS 31 der AST).

Nach Auffassung der Antragstellerin erziele die Markeninhaberin ihre Umsätze nicht aus Lizenzzahlungen, sondern aus dem Abmahngeschäft, nämlich 84 Abmahnungen bis Jahresmitte 2018.

Auch seien bestimmte von der Markeninhaberin angeführte Online – Shops sogenannte „Dummys“, die eine echte Benutzung nur simulierten (z.B. faina-shop, izia shop usw).

Die Antragstellerin beantragt,

1. die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig zu erklären und zu löschen
2. der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben vom 14.07.2020 gegen Empfangsbekanntnis am 21.07.2020 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 21.09.2020, eingegangen am selben Tag, widersprochen.

Sie beantragt,

den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin erwiderte, sie habe nicht die Aufgabe, der Antragstellerin ihre Unternehmensstrukturen ausführlich zu erläutern. Ihre Marken würden (neben externen Unternehmen) an die [REDACTED] lizenziert, diese sei Herstellerin, bestandsführende Firma und Großhändlerin der Bekleidung/ Accessoires. Der Vertrieb der Waren würde über Dritte erfolgen, insbesondere im Plattformgeschäft, aber auch über Shopping-Clubs wie Zalando Lounge oder Limango. Zu diesen Dritten gehörten Gesellschaften der „[REDACTED]“ – Unternehmensgruppe, die von Herrn [REDACTED], (Sohn der Frau [REDACTED]), geleitet würden, die [REDACTED] und die [REDACTED]. Die [REDACTED] kommerzialisiere die Marken der

Markeninhaberin, darunter die Marke „risa“, über bekannte Plattformanbieter, wie Zalando, AboutYou, Limango, Karstadt und weitere.

Nur die langjährig eingetragenen Zeichen „MO“ (1999), „myMO“ (2007), „Homebase“ (1994) und „USHA“ (1976) unterlägen gegenwärtig überhaupt dem Benutzungszwang.

Die konkrete Benutzung der Marke „risa“ erfolge über Vertrieb auf Plattformen wie <https://www.aboutyou.de/about/brand/risa> ; <https://www.zalando.de/damen/risa> ; <https://www.mirapodo.de/suche/risa> ; <https://www.galeria.de/search?q=Risa> ; <https://www.limango.de/shop/products?q=Risa> .

Bekleidung unter dem Zeichen „risa“ sei verkauft worden zu einem Gesamtverkaufspreis von 487.068,82 €. Es habe auch eine Weiterlizenzierung an Dritte wie [REDACTED] auch für die Marke „risa“ gegeben.

Die Antragsgegnerin reichte Eidesstattliche Versicherungen über Lizenzzahlungen, durch den Geschäftsführer der [REDACTED] und der [REDACTED], sowie die Prokuristin dieser Gesellschaften und der [REDACTED], ein. Die Markeninhaberin erwirtschaftete ihre Erlöse nicht mit dem Herstellen und Vertrieb von Bekleidung, sondern allein mit der Entwicklung und vertraglichen Lizenzierung von Marken. Bei der wirtschaftlichen Betrachtung der Marken sei auch auf die Lizenznehmerin [REDACTED] und ihre Vertriebspartner [REDACTED] und deren Umsätze abzustellen.

Die Antragstellerin könne nicht einfach die Umsatzzahlen der Antragsgegnerin aus dem Jahre 2018 hochrechnen zu 2020/2021, denn es habe erhebliche Umsatzsteigerungen gegeben. Gemäß ihrer Anlage (AG 28) habe die Firma der Markeninhaberin eine Umsatzsteigerung von 195 %, die [REDACTED] von 367 % und die [REDACTED] von 219 % erzielt, diese könnten anwaltlich versichert werden.

Die Antragsgegnerin beantragt, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2015 051 935, dem fristgerecht widersprochen wurde, ist gemäß §§ 53, 50 Abs. 1 MarkenG zulässig. In der Sache hat er auch Erfolg.

Die angegriffene Marke **risa** war gemäß §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG auf Antrag für nichtig zu erklären und zu löschen, da die Anmeldung durch die Antragsgegnerin unter Berücksichtigung aller Umstände des vorliegenden Falles als bösgläubig zu erachten ist. Der angegriffenen Marke stand im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2016, 378, Tz. 14 – Liquidrom; GRUR 2013, 1143 Tz. 15 - Aus Akten werden Fakten; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 10 - smartbook) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG entgegen.

Von der Böswilligkeit des Antragsgegners i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum ausserkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG a. F. oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. heranzuziehen (BGH GRUR 2016, 378, Tz. 16 – Liquidrom; BGH GRUR 2004, 510 – Ivadal I) und gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG und der Einführung des Eintragungshindernisses der böswilligen Markenmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG weiter, weil die für die böswillige Markenmeldung bestehenden Maßstäbe hierdurch nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (BGH GRUR 2016, 380, Tz. 16 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378, Tz. 16 – Liquidrom unter Verweis auf die Begründung eines RegE. d. Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drs. 15/1075, 67 f.).

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 Einzelfalles 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, Tz. 28 - GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Tz. 32 – AKADEMIKS).

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist unter umfassender Würdigung der Gesamtumstände des vorliegenden Einzelfalles eine bösgläubig getätigte Markenmeldung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Spekulationsmarke anzunehmen.

Von einer Markenmeldung zu Spekulationszwecken ist in Fällen auszugehen, in denen ein Markeninhaber eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, für die er keinen ernsthaften Benutzungswillen hat und die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen bzw. zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen (vgl. BGH GRUR 2001, 242 [244] – Classe E; GRUR 2009, 780 Rn. 20 – Ivadal; vgl. PAVIS BPatG, 29W(pat)016/14, 15.11.2017- YOU & ME).

Eine Benutzungsabsicht steht der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung nicht von vorneherein entgegen, da diese eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles erfordert und die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Tz. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Tz. 32 - AKADEMIKS).

Die für den Tatbestand des § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erforderliche Bösgläubigkeit des Anmelders muss im Zeitpunkt der Anmeldung vorgelegen haben (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 50 Rdn. 13).

Vorliegend ist die Anzahl der Marken der Antragsgegnerin ein Indiz für evtl. bösgläubiges Verhalten. Nach Meinung der Antragstellerin werfe die Tatsache, dass die Markeninhaberin als Kleinstkapitalgesellschaft 161 Marken besitze, einige Fragen auf. Die Markeninhaberin hat die Zahl ihrer Marken nicht angezweifelt. Eine Recherche der Markenabteilung bestätigt, dass die Antragsgegnerin, die [REDACTED] am Tage der hier vorliegenden Entscheidung 160 Marken im Register des DPMA zu verzeichnen hat, darunter 137 nationale Marken und 23 IR Marken, fast alle sind eingetragene Marken, darunter:

Marke Nr. 30 2015 051 935 „risa“ - die hier strittige Marke, Marke Nr. 30 2015 048 635 „icebound“, Marke Nr. 30 2019 014 717 „risa“, IR Marke 1 423 297 „risa“, IR Marke 1 139 004 „icebound“.

Vorliegend wurde diese Vielzahl von Marken zwar nicht für völlig unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet / eingetragen, da die meisten dieser Marken die Leitklassen 25 und 18 haben, also auf dem Sektor Bekleidung und Lederwaren. Aber als wesentliches Motiv ist hier, Dritte mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen und kein ernsthafter Benutzungswille ersichtlich.

Nach Aussage der Antragstellerin werde die Antragsgegnerin im Jahresbericht des Deutschen Patent- und Markenamtes des Jahres 2018, in dem die Firmen mit den meisten Markeneintragungen aufgelistet seien, auf Platz zehn geführt. Auch dieser Vortrag wurde durch die Markeninhaberin nicht angezweifelt.

Die Antragstellerin trug vor, sie und einige andere Unternehmen seien von der Markeninhaberin und von mit ihr verbundenen Unternehmen abgemahnt worden. Die Antragstellerin reichte hierzu ihr Abmahnschreiben wegen Markenverletzung der Marke „risa“ von der [REDACTED] an die [REDACTED] vom 24.03.2020 ein. Auch wenn diese Abmahnung erst weit nach der Markenmeldung erfolgte, so rundet sie den Vortrag zum Abmahnverhalten der Antragsgegnerin ab (weitere vorgelegte Abmahnschreiben: 2013 [REDACTED] gegen [REDACTED] betr. Marke „MO“; [REDACTED] gegen [REDACTED]).

betr. Marken „MO“, „myMO“, „USHA“ und „Homebase“; 2016 [REDACTED] gegen eine Frau in Hanau (anonym); 2017 [REDACTED] gegen [REDACTED] betr. Marke „HOMEBASE“; 2018 [REDACTED] gegen [REDACTED] betr. Marke [REDACTED]; 2019 [REDACTED] gegen gegen eine Frau in Frankfurt / Main (anonym) betr. Marke „Gaya“). Die Antragsgegnerin erwiderte hierauf sehr allgemein, dass ihr vor allem daran gelegen sei, dass eine Verwässerung nicht statfinde, da sie von den Lizenzabgaben dritter Unternehmen profitiere und sie nicht auf Grund rechtsmissbräuchlicher Zeichennutzung durch Dritte Umsatzrückgänge verzeichnen wolle. Auf konkrete Abmahnungen ging sie nicht ein.

Auf den Vorwurf der Antragstellerin, dass die Antragsgegnerin ein Kleinunternehmen mit vielen Marken sei, die gar nicht benutzt werden würden und dass die Antragsgegnerin mit ihrem Firmengeflecht nur die Taktik ihres Abmahnverhaltens verschleiern würde, erwidert letztere nur, sie habe nicht die Aufgabe, der Antragstellerin ihre Unternehmensstrukturen ausführlich zu erläutern.

Was die Benutzung ihrer Marken betrifft, so trifft die Markeninhaberin sehr widersprüchliche Aussagen. Zum einen gibt sie selbst an, dass sie keine Herstellung von Bekleidung und Accessoires betreibe, sondern nur Markenregistrierungen und Lizenzierungen durchführe. Zum anderen erklärte sie im von der Antragstellerin (Anlage 22 vom 07.07.2020) vorgelegten Abmahnschreiben vom 28.06.2018 ([REDACTED] gegen [REDACTED]) sie sei auf dem Sektor der Herstellung sowie des Angebotes und Vertriebs von Bekleidung tätig.

Demnach hätte die Markeninhaberin bei eigener Herstellung von Bekleidung Umsätze ihrer [REDACTED] [REDACTED] vorlegen können, und zwar aufgeschlüsselt nach Art der Bekleidungsstücke, Jahr des Verkaufs, Stückzahlen und Erlöse. Statt einer Bilanz, z.B. im Bundesanzeiger, reichte die Antragsgegnerin in ihren zahlreichen Anlagen im wesentlichen Internet- Screenshots mit Bekleidungsfotos ein und außerdem drei eidesstattliche Erklärungen.

Das wichtigste Beweismittel für Benutzungshandlungen stellt die Eidesstattliche Versicherung dar, und zwar hinsichtlich Umfang, Zeitraum und Ort der Benutzung sowie der Person des Benutzers. Dies gilt im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA gemäß § 43 MarkenG und auch im Nichtigkeitsverfahren gem. § 53 MarkenG.

An das Beweismaß sollten im Rahmen des § 53 VI keine zu geringeren Anforderungen gestellt werden. Dies ergibt sich bereits daraus, dass das Gesetz einen Nachweis und nicht nur eine Glaubhaftmachung fordert. Während nämlich für eine Glaubhaftmachung die „überwiegende Wahrscheinlichkeit“ genügt, erfordert ein Nachweis die volle Überzeugung des Entscheidungsgremiums. Im Ergebnis sollten die Anforderungen an den Nachweis denen aus dem parallelen Klageverfahren nach § 55 entsprechen. Auch wenn der Nachweis durch Eidesstattliche Versicherung grundsätzlich zugelassen ist, werden insofern im konkreten Fall oft weitere Beweismittel notwendig sein, um eine hinreichende Überzeugung der Markenabteilung herbeizuführen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering Markenrecht, 13. Auflage, § 53 Rdn.100).

Hierbei muss sich die Eidesstattliche Versicherung auf die Darstellung von Tatsachen beziehen und sich nicht in der Wiedergabe von Werturteilen oder Rechtsmeinungen erschöpfen. Notwendig ist eine konkrete Erklärung, welche Kennzeichnung in welchem Zeitraum und in welchem Umfang für welche Waren/Dienstleistungen worden ist. Hinsichtlich der Art und Form der Benutzung stellt die eidesstattliche Versicherung jedoch für sich genommen kein geeignetes Beweismittel dar; in soweit bedarf es weiterer Unterlagen, denen die tatsächliche Verwendung des Zeichens im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen entnommen werden kann (vgl. Ströbele in Ströbele/ Hacker/ Thiering MarkenG, 13. Auflage, § 43 Rdn. 82, 87, 92) Besonders gelungen ist ein Beweis, wenn die Eidesstattlichen Versicherungen um Rechnungen an konkrete Firmen, Fotos von Labeln, Originalwaren bzw. deren Verpackungen usw. ergänzt werden.

Vorliegend gab die Markeninhaberin drei Eidesstattliche Versicherungen ab: 1) von [REDACTED] (Prokuristin der [REDACTED], der [REDACTED] GmbH sowie der [REDACTED]) am 18.11.2020, 2) von Herrn [REDACTED] (Geschäftsführer der [REDACTED] sowie der [REDACTED]) am 18.11.2020 3) von Frau [REDACTED] (Geschäftsführerin der [REDACTED] und der [REDACTED]) am 21.11.2020. Sie wurden alle persönlich abgegeben.

Die Eidesstattliche Versicherung von Herrn [REDACTED] enthält neben einem Bezug auf ein anwaltliches Schreiben der Antragsgegnerin und der Aufzählung der Vertriebs- und Online- Verkauf Modalitäten nur zwei quantitative Aussagen. Zum einen hätten die Gesellschaften [REDACTED] sowie [REDACTED] 2019 Waren für 25,05 Mio € ausgeliefert und zum anderen wären beispielsweise unter dem Zeichen „risa“ 4496 Bekleidungsstücke in 2019 zum Gesamtpreis von 487.068,82 € verkauft worden. Da es hier ausschließlich um die Marke „risa“ geht, ist die erste Angabe „Waren für 25,05 Mio €“ beeindruckend hoch, jedoch irrelevant. Für die zweite Angabe „Bekleidungsstücke zum Gesamtpreis von 487.068,82 €“ fehlen konkrete Belege hinsichtlich der Art der Bekleidungsstücke und an wen diese genau verkauft worden sind (Rechnungen mit Adressat und konkret aufgeschlüsselten Umsätzen).

Auch die Eidesstattliche Versicherung von Frau [REDACTED] enthält neben Allgemeinplätzen dieselben quantitativen Angaben und Konkretisierung. Die Eidesstattliche Versicherung von Frau [REDACTED] enthält ebenfalls nur allgemeine Aussagen wie: „Die [REDACTED] unterhält Geschäftsbeziehungen in nicht unerheblichem Maße mit der [REDACTED]...welche Lizenzen erworben hat..., die Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft betragen 2019 mehrere hunderttausende Euro.“ Lizenzverträge wurden nicht vorgelegt.

Diese drei Eidesstattlichen Versicherungen sind daher mangels hinreichend konkreter Angaben nur bedingt geeignet, um eine eigene Tätigkeit der Antragsgegnerin zu belegen.

Die Antragstellerin monierte insbesondere, dass die Markeninhaberin keine Lizenzverträge vorgelegt, aber widersprüchliche Aussagen über Lizenzverfahren abgegeben habe. Die Markeninhaberin sei angeblich eine „Tochterfirma“ der [REDACTED]. Aber die [REDACTED] sei doch Inhaberin aller Geschäftsanteile der Markeninhaberin, also alleinige Gesellschafterin der Markeninhaberin. Dies ist tatsächlich widersprüchlich. Und Lizenzverträge fehlen gänzlich in den Unterlagen der Markeninhaberin. Eine konkrete Auflistung der Einnahmen durch Lizenzen von konkreten Unternehmen für bestimmte Waren und Marken und die entsprechenden Lizenzverträge wurde seitens der Antragsgegnerin nicht vorgelegt. Nach Darstellung der Antragsgegnerin habe es eine Weiterlizenzierung an Dritte wie [REDACTED], auch für die Marke „risa“, gegeben. Auch dies blieb nur eine Behauptung, denn ein konkreter Lizenzvertrag mit der [REDACTED] wurde nicht vorgelegt.

Nach alledem drängt sich hier vorliegend der Schluss auf eine in Behinderungsabsicht angemeldete Spekulationsmarke auf. In der Gesamtbetrachtung aller Indizien vermag die Markenabteilung legitime markenrechtliche Zwecke nicht zu erkennen. Diese Fallgruppe einer bösgläubigen Markenmeldung ist hier anzunehmen, weil der Anmelder in der Absicht gehandelt hat, gutgläubige Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen unter Druck zu setzen, ohne dass ein genereller eigener Nutzungswille vorliegt. Ein konkretes Nutzungskonzept – wie seitens der Antragsgegnerin behauptet – ist für die Waren der angemeldete Marke nicht ansatzweise erkennbar. Neben dem Anmeldeverhalten manifestiert sich hier die Behinderungsabsicht vor allem in dem Abmahn- und Klageverhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke. Die gesamten Umstände erhärten die Annahme, dass nicht der Produktabsatz, sondern das markenrechtliche Abmahn- und Lizenzwesen das eigentliche Geschäftsmodell ist. Dieses stellt aber kein schutzwürdiges eigenes Interesse an den Markenmeldungen im Sinne der Rechtsprechung, sondern eine rechtsmissbräuchliche Nutzung von Markenrechten dar (vgl. PAVIS PROMA BPatG, 29W(pat)016/14, 15.11.2017 – YOU & ME).

Nach der Gesamtschau war die vorliegende Marke vollumfänglich für nichtig zu erklären und die Löschung anzuordnen.

III.

Die Markeninhaberin trägt die Kosten des Verfahrens. Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, welche insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der bei der Wahrung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Im Falle einer bösgläubig vorgenommenen Markenmeldung entspricht es im Regelfall, so auch vorliegend, der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmiss-

bräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt (st. Rspr.; BPatG, 25 W (pat) 71/17, GR-UR-RS 2020, 13534 – VTIGER m. w. N.).

IV.

Der Gegenstandswert des Verfahrens ist gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 2 und § 33 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung der Höhe des Gegenstandswertes in einem auf Löschung einer Marke gerichteten Verfahren ist nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH, I ZB 39/19 v. 17.02.2020 – VENOM; I ZB 17/17 v. 29.03.2018 – H 15; I ZB 105/16 v. 18.10.2017 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung; I ZB 52/15 v. 24.11.2016 – Sparkassen-Rot; I ZB 61/13 v. 30.07.2015 – Langenscheidt-Gelb). Dieses Interesse wird vom Bundesgerichtshof und mehreren Markensenaten des Bundespatentgerichts bei unbenutzten Marken und bei Marken, bei denen sich zu Art und Umfang der Benutzung keine Feststellungen treffen lassen, in der Regel mit **50.000,00 Euro** beziffert (vgl. z.B. BGH, ZB 25/18 v. 28.05.2020 – Streitwertfestsetzung; I ZB 39/19 v. 17.02.2020 – VENOM; BPatG, 27 W (pat) 45/17 v. 14.10.2019 – Caught in The Act). Anhaltspunkte, die vorliegend ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert veranlassen würden, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

V.

Der Antrag der Der Antrag der bösgläubigen Antragsgegnerin, der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzu legen. Das Schreiben muss per Post oder als Telefax im DPMA eingehen. Eine Einreichung per E-Mail ist unzulässig. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Informations- und Dienstleistungszentrum, 10958 Berlin

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** über die elektronische Annahmestelle des DPMA (nicht per E-Mail) eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1, 2 Satz 1, Abs. 5 und 6 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMVA), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMVA)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMVA aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (PatKostG) Nr. 401 100 = EUR 500,00)** auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr **nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG)**.

Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Markenabteilung 3.4

Schwarz
Leitende Regierungsdirektorin

Welter
Regierungsdirektorin

Budewitz
Regierungsdirektorin

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.



Abschrift vom **14.10.2021**

Aktenzeichen: **30 2015 051 935.9**

Diese Abschrift wurde als Ausdruck des folgenden elektronischen Dokuments erzeugt:

Beschluss Nichtigkeit
vom 13.10.2021

Das elektronische Dokument wurde gemäß der am **14.10.2021** durchgeführten Signaturprüfung qualifiziert signiert von:

Budewitz	13.10.2021
Welter	13.10.2021
Schwarz	13.10.2021

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt.



3020150519359