

Inhaltsverzeichnis

dieser Sendung

Empfänger: Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB
Kaistr. 16A
Düsseldorf
DE
+49 211 159249-0
+49 211 159249-20
info@mhpatent.de

Bitte überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit
--

Aktenzeichen	Inhalt der Sendung	Anzahl Blätter
30 2022 119 417.1	X6507 Übersendungsschreiben Beschluss Nichtigkeit an MIV	1
30 2022 119 417.1	X2201 Beschluss Nichtigkeit	10
30 2022 119 417.1	X6305 Signaturblatt zu Beschluss Nichtigkeit	1
30 2022 119 417.1	Standardanlage-A0002 Zahlungshinweise	1

Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 München

Empfangsbekenntnis
Michalski Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB
Kaistr. 16A
40221 Düsseldorf

HAUSANSCHRIFT Zweibrückenstraße 12, 80331 München

POSTANSCHRIFT 80297 München

BEARBEITET VON Frau Wildmoser

TEL +49 (0)89 2195-4584

FAX +49 (0)89 2195-2221

INTERNET <https://www.dpma.de>

AKTENZEICHEN 30 2022 119 417.1 — 0661/23 Lösch

INHABER Wortfilter.de GmbH, 66953 Pirmasens

IHR ZEICHEN WD40921

DATUM 27.10.2025

Bitte Aktenzeichen und Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Nichtigkeitsverfahren betreffend Ihre Wortmarke 30 2022 119 417.1 „WORTFILTER“

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegender Beschluss wird Ihnen zum Zwecke der Zustellung übersandt.

Mit freundlichen Grüßen
Markenabteilung 3.4



i. A. Wildmoser
Tarifbeschäftigte

Anlagen:

- Beschluss Nichtigkeit
- Zahlungshinweise



BESCHLUSS

In dem Nichtigkeitsverfahren

der

Kneller-Gronen, Heidrun, 66894 Bechhofen

– Antragstellerin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

Rechtsanw. Kneller-Gronen, Heidi, 51103 Köln

gegen

die

Wortfilter.de GmbH, 66953 Pirmasens

– Antragsgegnerin und Markeninhaberin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, 40221 Düsseldorf

betreffend die Wortmarke 30 2022 119 417

WORTFILTER

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch den Leitenden Regierungsdirektor Portmann als Vorsitzenden, den Regierungsdirektor Kühne und den Regierungsdirektor Drescher

beschlossen:



1. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2022 119 417 vom 09.10.2023 wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Markeninhaberin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 28.11.2022 angemeldeten und am 10.01.2023 für die Dienstleistungen

Klasse 35: Beratungsdienste bezüglich Unternehmensakquisitionen; Verwaltungsdienstleistungen für Unternehmensverlagerungen; Betriebswirtschaftliche Beratung bei Unternehmensverkäufen; Sammeln von Geschäftsinformationen für Unternehmen; Zusammenstellung von geschäftlichen Verzeichnissen; Erteilen von Geschäftsinformationen mittels eines Verzeichnisses im Internet; Vermittlung von Handelsverträgen für Dritte; Vermittlung von Geschäftskontakten; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit; Produktvorführungen und -präsentationen; Handelsmesse- und kommerzielle Ausstellungsdienste; Dienstleistungen in Bezug auf Kundenbindungs-, Anreiz- und Bonusprogramme; Zur Verfügung stellen von Werbeflächen, Werbezeiten und Werbeträgern; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Auktions- und Versteigerungsdienste; Vermietung von Verkaufsautomaten; Hilfe in Geschäftsangelegenheiten, Geschäftsführung und administrative Dienstleistungen; Buchführung, Buchhaltung und Buchprüfung; Administrative Datenverarbeitung; Personalmanagement und Personalrekrutierung; Bürodienstleistungen; Unternehmensberatung; Vermietung von Büromaschinen und -geräten; Unternehmensanalyse- und -informationsdienste sowie Marktforschung; Marktforschung; Zusammenstellen von Geschäftsdaten

Klasse 39: Beratung zu Frachtzustelldiensten; Beratung in Bezug auf Lagerung; Beratungsdienste in Bezug auf Transport; Informations-, Beratungs- und Reservierungsdienste in Bezug auf Transportdienstleistungen; Verteilung durch Leitungen und Kabel; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Parken und Ab-

stellen von Fahrzeugen; Vermietungsdienste in Bezug auf Transport und Lagerung; Vermietung von Fahrzeugen

Klasse 41: Verlagsdienstleistungen und Berichterstattung sowie Verfassen von Texten; Veranstaltung von Konferenzen; Organisation von Seminaren und Konferenzen; Unterhaltungsdienstleistungen mittels Podcasts; Videoproduktion; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar; Veröffentlichung von digitaler Video-, Audio- und Multimediaunterhaltung; Organisation und Durchführung von Vorträgen; Coaching; Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops; Bildung, Erziehung, Unterhaltung und sportliche Aktivitäten; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben; Durchführen von Glücksspielen; Audio-, Video- und Multimediaproduktionen sowie Fotografieren; Dienstleistungen im Bereich Sport und Fitness; Bibliotheksdienstleistungen; Bildung, Erziehung und Unterricht; Übersetzung und Dolmetschen

in das Markenregister eingetragenen Wortmarke 30 2022 119 417

WORTFILTER

Mit am 10.10.2023 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin unter Zahlung der Gebühr beantragt, die eingetragene Wortmarke 30 2022 119 417 wegen absoluter Schutzhindernisse für nichtig zu erklären und zu löschen.

Zur Begründung trägt die Antragstellerin vor, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG böswillig angemeldet worden. Der verstorbene Ehemann der Antragstellerin, Herr Axel Gronen, sei Inhaber der Domain und Betreiber der Internetseite „wortfilter.de“ gewesen. Nach dessen Tod habe die Antragstellerin die Domain übernommen. Zu diesem Zeitpunkt habe der Alleingesellschafter der Markeninhaberin, Herr Mark Steier, Beiträge für die Seite verfasst, wodurch weiterhin Einnahmen über die Internetseite generiert worden seien. So seien unter anderem Partnerlinks sowie ein sogenanntes Dienstleisterverzeichnis mit Werbung zugunsten der Antragstellerin in die Seite eingebunden worden.

Die Antragstellerin, die selbst Inhaberin zweier „Wortfilter“-Marken sei (302014070032 und 302015003623), sei zeitweise mit Herrn Steier liiert gewesen. Aufgrund einer MS-Erkrankung der Antragstellerin habe Herr Steier in den Jahren 2018 bis 2022 die Seite betreut und sämtliche Kosten der Antragstellerin getragen. Zudem sei ein Lizenzvertrag zwischen Herrn Steier und der Antragstellerin geplant gewesen, der jedoch nicht umgesetzt worden sei.

Nach der Trennung im Jahr 2022 sei es zu Streitigkeiten über die Vergütung für die Nutzung der Internetseite „wortfilter.de“ gekommen. In diesem Zusammenhang habe Herr Steier im September 2022 eigenmächtig den Impressumseintrag geändert. Der ursprüngliche Hinweis, wonach sämtli-

che Einnahmen der Seite dem Sohn der Antragstellerin zugutekommen sollten, sei in die Formulierung „ein Teil der Einnahmen“ abgeändert worden.

Auf Drängen der Antragstellerin habe Herr Steier den Impressumseintrag zwar wieder korrigiert. Er sei jedoch nicht damit einverstanden gewesen, dass die Antragstellerin weiterhin die gesamten Einnahmen aus der Internetseite beanspruche. Nach Angaben der Antragstellerin beziehe Herr Steier derzeit über die Seite bzw. das Dienstleisterverzeichnis monatliche Einnahmen in Höhe von 5.000 bis 6.000 Euro.

Am 22.11.2022 habe die Antragstellerin nach eigenen Angaben zufällig festgestellt, dass die Domain „wortfilter.de“ ohne ihre Zustimmung aus ihrem Vertrag entfernt und auf Herrn Steier umgeschrieben worden sei. Auf Nachfrage habe dieser wahrheitswidrig erklärt, die Domain befinde sich weiterhin im Vertrag der Antragstellerin. Inzwischen sei beim Landgericht Zweibrücken eine Klage wegen widerrechtlicher Domainübertragung anhängig.

Am Folgetag habe Herr Steier der Antragstellerin angeboten, ihre beiden „Wortfilter“-Marken für insgesamt 51.000 Euro zu erwerben, da diese nach seiner Auffassung löschungsreif seien. Dieses Angebot habe die Antragstellerin abgelehnt. Am 28.11.2023 habe Herr Steier sodann die gegenständliche Marke auf seine Ein-Mann-GmbH angemeldet, um nach Darstellung der Antragstellerin Lizenzzahlungen für die Nutzung ihrer Marken zu vermeiden.

Die Anmeldung der Marke sei – so die Antragstellerin – ausschließlich zu dem Zweck erfolgt, ihre Markenrechte streitig zu machen und zu verhindern, dass sie die Domain aufgrund ihrer Markenrechte gerichtlich zurückerlangen könne. Zwischenzeitlich habe die Antragstellerin die Benutzung ihrer beiden „Wortfilter“-Marken wieder aufgenommen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig zu erklären und zu löschen.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben am 07.11.2023 gegen Empfangsbekenntnis zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 15.12.2023, eingegangen am selben Tag, widersprochen.

Sie beantragt,

1. den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin hält dem entgegen, der Vortrag der Antragstellerin sei unsubstantiiert und belege nicht, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden sei. Sie habe vielmehr ein berechtigtes Interesse an der Markenmeldung gehabt und die Marke mit Benutzungswillen angemeldet. Nach ihrem Vorbringen sei sie seit 2021 Inhaberin der Domain „wortfilter.de“. Die Wortfilter.de GmbH sei bereits seit 2016 im Handelsregister eingetragen und befasse sich mit Werbung, Marketing sowie Abrechnungsdienstleistungen für journalistische Publikationen und Informationsportale, einschließlich deren Auftritte in sozialen Netzwerken. Herr Steier publiziere zudem selbst auf der Internetseite und biete dort seine Dienstleistungen an.

Weiter trägt die Markeninhaberin vor, die Domain „wortfilter.de“ sei nach dem Tod des ursprünglichen Inhabers, Axel Gronen, in das Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen übergegangen und im Jahr 2021 von Herrn Steier erworben worden. Die Antragstellerin sei zum Zeitpunkt der Markenmeldung daher nicht (mehr) Inhaberin der Domain gewesen.

Zudem könne die Antragstellerin keinen schutzwürdigen Besitzstand aus ihren beiden „Wortfilter“-Marken herleiten, da deren Verfall durch das DPMA bereits festgestellt worden sei. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke seien diese Marken nicht rechtserhaltend benutzt worden.

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 2022 119 417, dem die Antragsgegnerin fristgerecht widersprochen hat, ist gemäß §§ 53 Abs. 1 und 2, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig. In der Sache hat er jedoch keinen Erfolg, da nicht festgestellt werden kann, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet wurde.

Nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Der Begriff der Bösgläubigkeit wurde der Europäischen Markenrechtsrichtlinie entnommen und ist demzufolge richtlinienkonform im Sinne eines qualifizierten Tatbestandes auszulegen, welcher Rechtsmissbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit voraussetzt (Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95; BGH GRUR 2016, 380, Rn. 16 – GLÜCKSPILZ). Die Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780, 782, Rn. 18 – Ivaldi).

In der Rechtsprechung werden im Wesentlichen drei Fallgruppen unterschieden. Ein sittenwidriger Markenerwerb kann zum einen darin liegen, dass der Markeninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine

verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Produkte, mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen. Zum anderen kann das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH GRUR 2000, 1032, 1033 f. – EQUI 2000; BGH GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu). In diesem Fall hängt die rechtliche Bewertung des Handelns des Markeninhabers als sittenwidrig nicht von der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ab (BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgin). Ein Sittenverstoß kann schließlich auch in der Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“ liegen, um Dritte mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen, ohne dass ein genereller Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (BGH GRUR 2012, 429 f., Rn. 10 – Simca). Darüber hinaus sind weitere Fallgestaltungen bösgläubiger Markenmeldungen denkbar. Entscheidend ist allein, ob dem Anmelder der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs oder der Sittenwidrigkeit gemacht werden kann. Das Markengesetz knüpft insoweit an die Rechtsprechung zum Löschanpruch aus § 1 UWG (a.F.) oder § 826 BGB an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen (BPatG GRUR 2000, 812, 814 – tubeXpert).

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. Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. So wird sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ergeben, die zwar als solche den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht erfüllt, aber im Einzelfall erst den erforderlichen Schluss auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht mit der erforderlichen Sicherheit erlaubt (BGH GRUR, BGH GRUR 2016, 380, Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BPatG 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME). Ist jedoch die Feststellung des Schutzhindernisses auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – Rocher-Kugel; BPatG, 29 W (pat) 45/17 – Hassia).

Nach diesen Grundsätzen kann im Ergebnis nicht davon ausgegangen werden, dass die Antragsgegnerin die gegenständliche Marke bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG angemeldet hat.

a) Eine bösgläubige Markenmeldung unter dem Gesichtspunkt der Anmeldung einer Spekulationsmarke kommt nicht in Betracht, da zwischen den Verfahrensbeteiligten unstreitig ist, dass die Antragsgegnerin unter der gegenständlichen Marke bzw. unter der Domain „wortfilter.de“ Dienstleistungen anbietet, so dass ihr ein eigener Benutzungswillen nicht abgesprochen werden kann.

b) Des Weiteren lässt sich auch nicht feststellen, dass die Antragsgegnerin die gegenständliche Marke in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin mit dem Ziel angemeldet hat, diesen Besitzstand zu stören oder für diese den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren.

Die Annahme dieser Fallgruppe setzt die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes voraus. Ein solcher liegt vor, wenn er im Inland besteht, tatsächlich ausreichend und rechtlich schutzwürdig ist. Er muss durch hinreichende Marktpresenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung belegt sein. Die Feststellung setzt konkrete Angaben des Antragstellers zum Umsatz und ggf. zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer und Art der Benutzung und zur Bedeutung dieser Kriterien für das Unternehmen voraus (BPatG Beschluss vom 04.05.2022 – 25 W (pat) 11/20, GRUR-RS 2022, 56211; BPatG GRUR 2010, 431, 434, 26 W (pat) 156/03 – Flasche mit Grashalm). Im Rahmen der Feststellung des Besitzstandes trifft den sich darauf berufenden Löschungsantragsteller die Feststellungslast. Er hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und im Falle des Bestreitens auch zu beweisen (vgl. BPatG BeckRS 2017, 112830 – FRASSFOOD).

Grundsätzlich kann auch eine Domain einen schutzwürdigen Besitzstand darstellen. Auf Grundlage des Vortrags der Antragstellerin sowie der vorliegenden Nachweise lässt sich aber nicht zweifelsfrei feststellen, dass die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung Inhaberin der Domain war bzw. dass die Übertragung der Domain – wie es die Antragstellerin behauptet – ohne bzw. entgegen ihren Willen auf die Antragsgegnerin erfolgt ist. In dem als Anlage L14 eingereichten Protokoll der Sitzung des LG Zweibrücken vom 20.02.2024, das die Antragstellerin zum Gegenstand ihres Vortrags gemacht hat, hat Herr Steier erklärt, er habe sich im Zuge zweier Abmahnungen mit der Antragstellerin darauf geeinigt, die Domain auf sich zu übertragen, um die Antragstellerin aus der Störerhaftung zu nehmen. Zudem hat die Markeninhaberin als Anlage B6 einen Kaufvertrag zwischen ihr und dem Land NRW über die Domain vom 17.10.2023 eingereicht, in dem u.a. festgehalten ist, dass die Domain „wortfilter.de“ bereits 2021 auf Herrn Steier übertragen wurde. Diese Angaben, die im Widerspruch zum Vorbringen der Antragstellerin stehen, lassen sich auch bei einer Gesamtschau der vorliegenden Nachweise nicht auflösen und gehen zu Lasten der Antragstellerin. Im Übrigen hat die Antragstellerin zur Benutzung ihrer „Wortfilter“-Marken nicht vorgetragen. Zudem wurde in beiden Fällen eine rechtserhaltende Benutzung der Marken nicht nachgewiesen.

c) Schließlich kann auch nicht festgestellt werden, dass die Anmeldung der gegenständlichen Marke sittenwidrig oder rechtsmissbräuchlich war, weil sie dem zweckfremden Einsatz im Wettbewerbskampf dienen sollte.

Das wettbewerblich Verwerfliche einer Markenanmeldung kann auch darin liegen, dass die Sperrwirkung der Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden soll (vgl. u.a. BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Élégance; GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Dies ist anzunehmen, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung

aller Umstände über eine bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgeht und in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Die Annahme einer Bösgläubigkeit ist dabei nicht allein durch den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen; vielmehr muss eine Gesamtabwägung aller Umstände erfolgen (vgl. u.a. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 – GLÜCKSPILZ). Auf das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten kommt es dabei nicht an, allerdings setzt die Bejahung der Bösgläubigkeit unter dem Aspekt des zweckwidrigen Einsatzes die Feststellung der Behinderungsabsicht des Markenanmelders zwingend voraus (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of Élégance). Hierbei handelt es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, welches anhand objektiver Umstände bestimmt werden muss, die den Schluss erlauben, mit der Markenanmeldung sei ein Missbrauch der registerrechtlichen Position zu Zwecken beabsichtigt, die nicht mehr gerechtfertigt sind.

In der Regel lässt sich die Behinderungsabsicht nicht schon aus der bloßen Tatsache anhängiger Marken-Verletzungsverfahren oder Angriffen aus der betreffenden Marke herleiten, da sich solche Aktionen grundsätzlich im Rahmen der Wahrnehmung geschützter Rechtspositionen bewegen und deshalb nicht von vornherein als deren Missbrauch angesehen werden dürfen. Vielmehr bedarf es darüber hinaus weiterer Umstände, die die Anmeldung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lässt (BGH GRUR 2016, 380 Rn. – GLÜCKSPILZ). So spricht es regelmäßig für eine Behinderungsabsicht – und somit für eine Bösgläubigkeit – des Anmelders, wenn er in Kenntnis der Tatsache, dass ein Dritter die Benutzung der Marke beabsichtigt, diese mit dem eindeutigen Ziel für sich selbst anmeldet, die geplante Benutzung für den Dritten zu sperren oder zumindest zu erschweren. Dies liegt nach der Rechtsprechung insbesondere nahe, wenn der Anmelder die Benutzungsabsicht des Dritten kennt oder kennen musste, weil er ursprünglich mit ihm zusammengearbeitet hat und nunmehr in einer Konkurrenzsituation zu ihm steht (BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23ff. – EROS; BPatG BeckRS 2014, 8375 – EVONIC).

Ob sich eine Markenanmeldung im konkreten Fall aber tatsächlich als bösgläubig darstellt, muss stets im Einzelfall aufgrund einer Gesamtabwägung aller Umstände festgestellt werden. Dabei gilt zugunsten des Markeninhabers die Vermutung einer nicht bösgläubigen Anmeldung. Kann die Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht erfolgen, muss es daher – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – Rocher Kugel; BPatG GRUR 2020, 1206 – Hassia).

Von den dargestellten Grundsätzen ausgehend lässt sich im Ergebnis auch nicht zweifelsfrei feststellen, dass die Antragsgegnerin die gegenständliche Marke mit Behinderungsabsicht angemeldet hat, weil das wesentliche Motiv der Anmeldung darin bestand, die Benutzung des Zeichens für die Antragstellerin zu sperren oder jedenfalls zu erschweren.

Zwar haben die Antragstellerin und Herr Steier als Geschäftsführer der Markeninhaberin zunächst in der Weise zusammengearbeitet, dass die Einnahmen der Antragstellerin zustehen sollten, während Herr Steier im Wesentlichen für die inhaltliche Gestaltung verantwortlich war, was grundsätzlich für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht sprechen kann. Wie dargestellt ist jedoch unklar, ob die Domain tatsächlich ohne bzw. gegen den Willen der Antragstellerin auf Herrn Steier übertragen wurde. Hinzu kommt, dass die Markeninhaberin die Domain „wortfilter.de“ unstreitig aktuell nutzt, was für einen eigenständigen Benutzungswillen spricht. Zwar kann ein solcher Benutzungswille eine bösgläubige Markenmeldung im Sinne eines zweckfremden Einsatzes im Wettbewerb nicht zwingend ausschließen, er stellt jedoch ein gewichtiges Indiz gegen das Vorliegen einer Behinderungsabsicht dar. Unter diesen Umständen sind auch die Lösungsverfahren gegen die „Wortfilter“-Marken der Antragstellerin nachvollziehbar. Aus den genannten Gründen lässt sich somit nicht feststellen, dass die Markenmeldung bösgläubig erfolgt ist. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2022 119 417 ist daher insgesamt zurückzuweisen.

III.

Der Antrag der Markeninhaberin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand kein Anlass für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Jeder der Beteiligten trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der bei der Wahrung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies ist nicht der Fall, da aufgrund des Vortrags der Antragstellerin sowie der eingereichten Nachweise eine Böswilligkeit der Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke nicht von vornherein vollkommen ausgeschlossen erscheint.

Der Antrag der Markeninhaberin, die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen, war deshalb zurückzuweisen.

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.

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 (DPMV), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMV)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMV 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 4. 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

Portmann
Leitender Regierungsdirektor

Kühne
Regierungsdirektor

Drescher
Regierungsdirektor

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.



Abschrift vom **27.10.2025**

Aktenzeichen: **30 2022 119 417.1**

Diese Abschrift wurde als Ausdruck des folgenden elektronischen Dokuments erzeugt:

Beschluss Nichtigkeit
vom 23.10.2025

Das elektronische Dokument wurde gemäß der am **27.10.2025** durchgeführten Signaturprüfung qualifiziert signiert von:

Drescher	23.10.2025
Kühne	27.10.2025
Portmann	27.10.2025

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt.



3020221194171

Zahlungshinweise Marken

(nationale und internationale Markenregistrierung)

1. **Geben Sie bitte bei allen Zahlungen das Aktenzeichen, den Namen des Anmelders bzw. des Inhabers und die Gebührennummer in deutlicher Schrift an.**

2. **Die Zahlung der Gebühr** bestimmt sich nach der Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV). Danach können Gebühren entrichtet werden durch

- a) **Barzahlung** bei den Geldstellen des Deutschen Patent- und Markenamtes in München, Jena und im Informations- und Dienstleistungszentrum in Berlin,
- b) **Überweisung oder (Bar-)Einzahlung** bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut

Zahlungsempfänger:

Bundeskasse/DPMA
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

Anschrift der Bank:

Bundesbankfiliale München
Leopoldstraße 234
80807 München

oder

- c) **Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats** mit Angaben zum Verwendungszweck.
Bitte benutzen Sie hierfür die auf unserer Internetseite www.dpma.de bereitgestellten Formulare (A 9530 und A 9532) und beachten Sie die dort zur Verfügung stehenden Hinweise zum SEPA-Verfahren.

3. **Als Einzahlungstag** gilt gemäß § 2 PatKostZV

- **bei Barzahlung** → Tag der Einzahlung
- **bei Überweisung** → Tag der Gutschrift auf das Konto der Bundeskasse für das DPMA
- **bei (Bar-)Einzahlung** → Tag der Einzahlung

Wichtiger Hinweis zur Bareinzahlung:

Anhand der Buchungsdaten kann die Bundeskasse nicht erkennen, ob eine Gutschrift aufgrund einer Überweisung oder einer Bareinzahlung vorgenommen wurde. Wenn Sie die Gebühren mittels Bareinzahlung entrichtet haben, reichen Sie daher bitte **unverzüglich** den vom Geldinstitut ausgestellten **Einzahlungsbeleg** beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, damit der Tag der Einzahlung als Zahlungstag gewährt werden kann.

- **bei SEPA-Basis-Lastschriftverfahren** → Tag des Eingangs eines gültigen SEPA-Mandats mit Angaben zum Verwendungszweck, der die Kosten umfasst, bei **zukünftig fällig** werdenden Kosten der Tag der Fälligkeit, sofern die Einziehung zugunsten der Bundeskasse für das DPMA erfolgt

Wichtiger Hinweis zur Übermittlung eines SEPA-Mandats per Telefax:

Wenn Sie das SEPA-Basis-Lastschriftmandat durch Telefax übermitteln, reichen Sie bitte das Original innerhalb einer **Frist von einem Monat** nach Eingang des Telefax nach. Andernfalls gilt als Zahlungstag der Tag des Eingangs des Originals.

4. Die **Anmeldegebühr und eventuelle Klassengebühren** für die nationale Markenregistrierung sind Antragsgebühren, die mit der Antragstellung und Zahlung unabhängig vom Ausgang des Markeneintragungsverfahrens verfallen. **Das heißt, die Anmeldegebühren können z. B. bei Rücknahme der Markenmeldung nicht zurückgezahlt werden.** Dies gilt entsprechend für die nationalen Gebühren, die für die Anmeldung einer internationalen Marke bzw. für die nachträgliche Benennung zu einer internationalen Registrierung zu zahlen sind.

Dokumentenliste

Dokument Typ	Dateiname	Seiten
Übersendungsschreiben Beschluss Nichtigkeit an MIV	X6507-447712477-1.pdf	
Beschluss Nichtigkeit	X2201-447597745-2.pdf	
Signaturblatt zu Beschluss Nichtigkeit	X6305-447712485-3.pdf	
Zahlungshinweise	Standardanlage-A0002-435978573-4.pdf	