



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 15/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2010 033 325 – S 206/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde, die Anschlussbeschwerde und der Kostenantrag der Antragstellerin werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die dreidimensionale Marke (rot, grau, schwarz, weiß)



ist am 2. Juni 2010 unter der Nummer 30 2010 033 325 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet und am 6. Juli 2010 eingetragen worden für Waren der


Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Käbme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Gläser (GefäÙe);


Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wodka.

Am 12. Juli 2013 hat die Beschwerdegegnerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen mangelnder graphischer Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG und Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Ferner hat sie den Antrag gestellt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, am 12. Oktober 2008 habe sie mit der Firma W... e.K., deren Inhaber die Ehefrau des Antragsgegners sei, vereinbart, dass nur die W... e.K. berechtigt sei, Likör- und Wodkawaren der in Weißrussland ansässigen Antragstellerin in Deutschland zu verkaufen. Danach sei diese Firma zwar berechtigt, nach schriftlicher Zustimmung der Antragstellerin das Etikettendesign und die Warenumschließung zu ändern, nicht aber identische oder ähnliche Marken auf ihren Namen registrieren zu lassen. Nachdem die Firma das Design der Flasche ohne Abstimmung mit der Antragstellerin geändert habe, sei dieses Design vom Antragsgegner als hier streitbefangene Marke angemeldet worden. Die letzte Produktlieferung an die Firma sei im Jahr 2009 erfolgt. Gleichwohl verkaufe sie weiterhin große Mengen Wodka in Flaschen, die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet seien und als Hersteller die Antragstellerin nennen. Der Antragsgegner als Ehemann der Inhaberin der deutschen Firma habe zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht die Absicht gehabt, die Marke selbst zu nutzen. Ihm sei es nur um die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts zum Zwecke einer nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter gegangen. Darüber hinaus sei die widersprüchlich dargestellte Streitmarke auch nicht im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG grafisch darstellbar. Das Zentrum der Flaschenvorderseite bestehe aus einer wappenförmigen Umrandung, die entweder mit dem Bild eines Gebäudes, mit Text oder mit einer leeren Fläche gefüllt sei. Damit sei nicht eindeutig, welchen Inhalt dieses Wappen habe. Der Schriftzug „RUSSIAN CULT“ auf der Flaschenrückseite sei in der Abbildung der Flaschenseite unten links nicht enthalten. Die fünf Abbildungen stammten offensichtlich von verschiedenen Flaschen. Wegen seines bösgläubigen Verhaltens habe der Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen.

Der Markeninhaber und Antragsgegner hat dem ihm am 2. August 2013 zugestellten Löschungsantrag mit am 30. September 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen mit der Begründung, die Antragstellerin habe den zur Begründung der Bösgläubigkeit unterbreiteten Sachverhalt bewusst falsch dargestellt und einen gefälschten Vertrag vorgelegt. Er sei Händler von hochwertigen Spirituosen aus Weißrussland und verwalte und lizensiere Markenrechte. Lizenznehmerin der Streitmarke sei das mit ihm verbundene Unternehmen seiner Ehefrau, die W... e.K., deren Verkaufsdirektor er sei. Import und Vertrieb der Spirituosen erfolge durch die W... e.K., die am 10. Dezember 2008 mit der Antragstellerin einen Kaufvertrag über ... Flaschen Wodka und Spirituosen geschlossen habe. Danach habe der Wodka in dekorierten Flaschen mit Etiketten geliefert werden sollen, deren Aufmachung von den Vertragsparteien zuvor abzustimmen gewesen sei. Nach der Zusatzvereinbarung vom 10. Dezember 2008 habe die W... e.K. das Musterdesign der Flaschen und der Etiketten selbständig entwickeln und für etwaige Schutzrechtsverletzungen gegenüber Dritten haften sollen. Die vertragsgegenständliche Flaschengestaltung entspreche der Streitmarke. Das Emblem oberhalb des Wappens habe der Antragsgegner

2009 als deutsche Marke  (30 2009 045 480) und 2010 als internationale

Marke  (1 033 840) registrieren lassen. Daneben habe er auch ein Urheberrecht an der Flaschengestaltung und dem Logo erworben. Um seine Urheberrechte an dem Flaschendesign zu dokumentieren, sei in Ziffer 15 der Zusatzvereinbarung Nr. 2 vom 1. Juni 2010 zur Exklusivitätsvereinbarung Nr. 14/07-08 vom 12. Dezember 2008 mit der Firma seiner Frau festgehalten worden, dass die Antragstellerin verpflichtet sei, die Urheberrechte und Änderungen im Design der Wodkaflasche „Minskaya“ von W... e.K. zu respektieren und nicht markenrechtlich schützen zu lassen. Diese Ziffer fehle in dem von der Antragstellerin vorgelegten Vertragsexemplar. Die angegriffene Marke sei zudem nicht mit Marken der Antragstellerin ähnlich oder identisch, die vor ihrer Anmeldung eingetragen worden seien. Eine mit der Streitmarke nahezu identische



internationale Marke (1 117 823) habe die Antragstellerin erst im Jahre 2012 registrieren lassen. Die Antragstellerin habe die streitgegenständliche Flaschengestaltung weder vor der Anmeldung der Streitmarke benutzt, noch habe sie irgendwelche Rechte daran erworben. Vielmehr bewerbe und vertreibe er seit 2009 unter der Firma W... e.K. erfolgreich Russian Cult-Wodka in Deutschland mit der verfahrensgegenständlichen Flaschengestaltung und habe somit einen schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Tatsache, dass er erfolglos versucht habe, sein Markenrecht in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Antragstellerin und ihren Vertriebshändler, der den Wodka „MINSKAYA“ in einer nahezu identischen Flaschenaufmachung importiert habe, durchzusetzen, begründe keine Bösgläubigkeit. Ferner liege auch der Lösungsgrund der fehlenden graphischen Darstellbarkeit nicht vor. Die Tatsache, dass die Gesamtaufmachung der Flasche eine unterschiedlich gestaltete Vorder- und Rückseite aufweise, entspreche dem Sinn der dreidimensionalen Marke, verschiedene Ansichten eines Gegenstandes zu schützen. Ferner seien die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin hat noch im amtlichen Lösungsverfahren das Fehlen der Ziffer 15 in der von ihr vorgelegten Zusatzvereinbarung und die Richtigkeit des vom Antragsgegner vorgelegten Vertragsexemplars bestätigt.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2015 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die angegriffene Marke wegen fehlender grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Ansichten der Streitmarke widersprüchen sich hinsichtlich des Inhalts des großen „Wappens“ auf der Flaschenvorderseite. Während die erste und die fünfte Ansicht darin Schrift bzw. Linien zeigten, enthalte die zweite Ansicht im „Wappen“ die Abbildung eines

Gebäudes. Daher fehle es an der für § 8 Abs. 1 MarkenG erforderlichen eindeutigen Bestimmung des Schutzgegenstandes, so dass die Frage der Bösgläubigkeit offen bleiben könne. Die beiden Kostenanträge seien zurückzuweisen, weil nach vorläufiger Einschätzung keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners zu erkennen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers und Antragsgegners, der seine Argumentation im amtlichen Lösungsverfahren wiederholt und der Ansicht ist, die fünf verschiedenen Ansichten zeigten ein- und dieselbe real existierende Flaschengestaltung aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beweis werde die Inaugenscheinnahme einer in den wesentlichen Details entsprechend gestalteten Flasche angeboten sowie die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt. Der dargestellte Flaschenkörper habe eine weißlich mattierte Oberfläche mit vielen weißen Linien und einem aus Klarglas bestehenden „Sichtfenster“ mit wappenartiger Umrandung auf der Vorderseite. Das frontseitige wappenförmige Sichtfenster gebe den Blick auf die Innenseite der Flaschenrückseite frei, so dass es je nach Lichtbrechung durch die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit einen anderen Inhalt zeige. Bei exakt frontseitiger Ansicht (Ansicht 2) erscheine im Sichtfenster das auf der Flaschenrückseite dargestellte Gebäudebild in spiegelverkehrter und aufgrund der Lichtbrechung leicht verzerrter Weise. In der zweiten Seitenansicht (Ansicht 5) sei aufgrund des seitlichen Blickwinkels im wappenförmigen Sichtfenster nur die weißlich mattierte Flaschenoberfläche mit ihren Linien erkennbar. In der Ansicht von schräg oben (Ansicht 1) ergebe sich als Inhalt des frontseitigen Wappens ein verzerrtes Bild der hinteren Innenseite der Flasche, welches aufgrund einer Luftblase innerhalb der Flasche und der dort erfolgenden Lichtbrechung dreispaltig unterteilt sei. Der dort verschwommen erkennbare Text könne auf einem flaschenrückseitig aufgeklebten, *undurchsichtigen* Etikett innenseitig aufgedruckt sein, der bei vorderseitiger Ansicht von schräg oben durch das Sichtfenster, aber nicht auf der Flaschenrückseite außen (Ansicht 3) erkennbar sei. Dabei sei auch schemenhaft der Schriftzug „RUSSIAN CULT“ zu erkennen. Die tatsächlich von seiner Lizenznehmerin vertriebenen Flaschen wiesen

unterhalb des flaschenrückseitigen Gebäudebildes nebst Schriftzug „RUSSIAN CULT“ einen Textblock auf, der bei der Erstellung des Markengegenstandes flaschenaußenseitig mit einem weißen Etikett abgedeckt worden bzw. durch Nachbearbeitung des Bildes entfernt worden sei. Dadurch erscheine besagter Text nicht in der Rückansicht der Flasche in Ansicht 3, werde aber bei einem Blick ins Innere der Flasche durch das frontseitige Fenster in Ansicht 1 sichtbar. Die verschiedenen Ansichten definierten also in widerspruchsfreier Weise eine real existierende Flaschengestaltung. Es treffe zwar zu, dass der letzte Buchstabe des Schriftzuges „RUSSIAN CULT“ in der zweiten Seitenansicht (Ansicht 5) noch erkennbar sei, während in der ersten Seitenansicht (Ansicht 4) die Anfangsbuchstaben dieses Schriftzuges fehlten. Dies lasse sich aber durch einen Lichtreflex bzw. eine Spiegelung an dem für die Schrift verwendeten Glanzlack erklären, der so stark reflektiere, dass er weiß erscheine, wenn die Flasche unter geeignetem Reflexionswinkel vor einer Lichtquelle betrachtet werde. Es existierten Lacke oder hologrammartige Aufdrucke, die bei Betrachtung aus verschiedenen Richtungen ihre Farbe wechselten und somit den Effekt erzeugen könnten, dass sich die Anfangsbuchstaben des Schriftzuges bei seitlicher Ansicht und der gegebenen Beleuchtungssituation nicht mehr von der weißen Umgebung abheben. Insoweit werde die Einholung eines Sachverständigengutachtens beantragt. Ferner könne der Schriftzug auch in einer flaschenrückseitigen Einbuchtung der Flasche aufgedruckt und deshalb in Ansicht 4 nicht sichtbar sein. Die vorgelegten Fotos (Bl. 103 GA) einer in den wesentlichen Details mit der Marke übereinstimmenden Flasche belegten, dass Lichtreflexe nicht sichtbar sein müssen.

Er beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 24. Juli 2015 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Ferner regt er an, die Rechtsbeschwerde zu der Frage zuzulassen, ob eine z. B. durch optische Reflexe verursachte, vermeintliche Unklarheit in verschiedenen Darstellungen einer dreidimensionalen Marke dem Bestimmtheitsgebot zuwiderlaufe.

Die Antragstellerin ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen. Sie beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 24. Juli 2015 im Kostenauspruch aufzuheben und dem Antragsgegner die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

1. die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen;
2. den Kostenantrag der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin verteidigt die angefochtene Entscheidung in der Sache. Zur Begründung ihrer Anschlussbeschwerde gegen die Kostenentscheidung und ihres Kostenantrages im Beschwerdeverfahren vertritt sie über ihre bisherige Argumentation hinaus die Auffassung, die von der Markenabteilung festgestellten Widersprüche ließen sich selbst mit Hilfe der Auslegungsalternativen des

Antragsgegners nicht auflösen. Lege man einen undurchsichtigen Wappenaufdruck zugrunde, widersprüchen sich die verschiedenen Abbildungen. Lege man ein durchscheinendes Etikett zugrunde, entsprächen die Abbildungen nicht den Gesetzen der Optik. Ein undurchsichtiges, einen flaschenrückseitigen Textblock abdeckendes Etikett sei in keiner der Ansichten 3, 4 oder 5 sichtbar, obwohl es aufgrund seiner unterschiedlichen optischen Eigenschaften gegenüber dem Flaschenmaterial in einem Lichtreflex erkennbar sein müsste. Außerdem müsste ein solches, da es auf die Rückseite einfallendes Licht blockieren würde, zu einer Abschattung des Hintergrundes führen, die in Ansicht 1 nicht zu sehen sei. Ferner habe der Anmelder einer Marke die Darstellungen so zu wählen, dass diese die Marke ohne Widerspruch darstellten. Aufgrund der zylindrischen Form des Flaschenkorpus seien Lichtreflexe stets langgezogen und reichten über einen großen Teil der Höhe der Flasche. Die Lichtreflexe hellten dabei stets die Glasoberfläche auf, so dass sie auch neben oder direkt über den Aufdrucken an der unbedruckten Glasoberfläche erkennbar seien. In der Ansicht 4 sei weder ein langgezogener Lichtreflex im Bereich der Gebäudedarstellung noch eine Aufhellung des Glasmaterials im Bereich des fehlenden Schriftzuges zu erkennen. Der Schriftzug „RUSSIAN CULT“ fehle somit in der Ansicht 4. Der Antragsgegner sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke zudem bösgläubig gewesen. Er habe ohne Handelsabsicht markante Teile eines dem Vertragspartner der Firma seiner Ehefrau gehörenden Zeichens kopiert und als Marke angemeldet, um diesen Vertragspartner nach Auflösung des Vertrages an einem weiteren Handel mit den betreffenden Produkten zu hindern.


In der mündlichen Verhandlung hat der Antragsgegner seinen schriftsätzlichen Vortrag im Wesentlichen wiederholt und die Auffassung vertreten, die vermeintlichen Widersprüche in der Darstellung der angegriffenen Marke ließen sich durch Lichtreflexe erklären. Zwei verschiedene, der Markengestaltung ähnliche, vom Antragsgegner mitgebrachte Flaschen sind zu Informationszwecken in Augenschein genommen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers, die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin und deren Kostenantrag haben keinen Erfolg.



Der Eintragung der dreidimensionalen Marke  stand bzw. steht das Schutzhindernis der fehlenden grafischen Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG entgegen. Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke deshalb zu Recht gelöscht (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG). Ferner trägt jeder Beteiligte seine Kosten im patentamtlichen und gerichtlichen Verfahren selbst.

A. Beschwerde des Markeninhabers

1. Der Antragsgegner hat dem ihm am 2. August 2013 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht mit einem am 30. September 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

2. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Die angegriffene Marke ist wegen mangelnder grafischer Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG zu löschen.

a) Die grafische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedstaaten über die Marken, der durch § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 MarkenG in das deutsche Markenrecht umgesetzt worden ist, ein Grunderfordernis für die Markenfähigkeit von Registermarken (EuGH GRUR 2007, 231 Rdnr. 28 – Dyson; GRUR 2004, 858 Rdnr. 22 – Heidelberger Bauchemie; GRUR 2003, 604 Rdnr. 23 – Libertel; GRUR 2003, 145 Rdnr. 45 – Sieckmann).

Die grafische Darstellbarkeit dient dabei im Wesentlichen drei Zwecken: erstens soll im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde gelegt werden; zweitens soll die Eintragung der Marke im Register dadurch überhaupt ermöglicht werden und drittens soll durch eine Veröffentlichung der Eintragung die Allgemeinheit über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzzumfang unterrichtet werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 47 - 51 – Sieckmann; BGH GRUR 2013, 929 Rdnr. 14 – Schokoladenstäbchen II; BPatG 29 W (pat) 29/12 – Kappe eines Schreibgeräts).

Nach den vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) aufgestellten Grundsätzen muss das Zeichen daher klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (a. a. O. Rdnr. 29 – Libertel; a. a. O. Rdnr. 47 - 55 – Sieckmann). Danach genügt ein Zeichen den Anforderungen beispielsweise nicht, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 37 bis 40 – Dyson; BGH a. a. O. – Schokoladenstäbchen II), oder wenn die eingereichten zweidimensionalen graphischen Wiedergaben einander widersprechen (BPatG GRUR-RR 2015, 148 – Roots 64).

Die – nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderliche – Wiedergabe der Marke muss daher so klar und eindeutig dargestellt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstandes möglich ist und nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind (BGH GRUR 2004, 502, 503 – Gabelstapler II).

b) Den vorgenannten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit wird die angegriffene Marke nicht gerecht.


aa) Eine dreidimensionale Marke ist gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 MarkenV zwingend durch eine zweidimensionale grafische Wiedergabe darzustellen, die nach § 9 Abs. 2 Satz 1 MarkenV bis zu sechs verschiedene Ansichten enthalten kann. Nach § 6a Abs. 1 MarkenV kann zur Erläuterung einer zweidimensionalen grafischen Markenwiedergabe eine Beschreibung eingereicht werden.

bb) Vorliegend hat der Antragsgegner eine zweidimensionale grafische Wieder-




gabe der Marke mit fünf Ansichten in Form von Fotos eingereicht. Sie zeigt eine Flasche aus verschiedenen Perspektiven mit einer weißlich matten Oberfläche bzw. aus hellgrauem Milchglas.



In der Ansicht 2 , das Foto einer Flaschenvorderseite, wird eine Flasche gezeigt, auf deren Front weit unterhalb des von einer schwarzen Kappe abgeschlossenen Flaschenhalses ein von wehenden Flaggen umgebenes Siegel mit den Großbuchstaben „R“ und „C“ und einem nicht lesbaren weiteren kleineren Text abgebildet ist, das auch auf der Vorder- und Rückseite des oberen schwarzen Flaschenhalses abgedruckt ist. Darunter befindet sich die Abbildung eines Gebäudes an einer Straße in einer wappenförmigen Umrahmung. Unter dem Wappen befindet sich der Schriftzug „Minskaya“ in kyrillischen Buchstaben nach der weißrussischen Schreibweise. Darunter sind die Bezeichnung „Vodka“ in kyrillischen und lateinischen Buchstaben, getrennt durch einen kurzen horizontalen Strich sowie mehrere kleine (Güte-)Siegel angeordnet.



In der Ansicht 3  wird die Rückseite der Flasche in direkter Aufsicht gezeigt, bei der sich weit unterhalb des Flaschenhalses wieder das von der Vorderseite bekannte Siegel mit den Buchstaben „R“ und „C“ mittig über der im Vergleich zur Vorderseite spiegelverkehrten Abbildung des identischen Gebäudes

an einer Straße befindet. Unmittelbar darunter ist der Schriftzug „RUSSIAN CULT“ angeordnet.



Die erste Ansicht ist ein von schräg oben aufgenommenes Foto der Flaschenvorderseite mit verschwommenem Text im Bereich der wappenförmigen Umrandung.



Die Ansicht 4 zeigt das Foto einer Seitenansicht der Flasche von rechts, allerdings ohne Text unter der Gebäudeabbildung und mit einem nur schwach



erkennbarem leeren Wappen, während die Ansicht 5 das Foto einer Seitenansicht der Flasche von links mit Schriftzugrest und einem leeren Wappen enthält.

cc) Diese fünf Ansichten widersprechen einander. Sie zeigen nicht ein- und dieselbe dreidimensionale Flaschengestaltung.

aaa) Das Zentrum der Flaschenvorderseite besteht aus einer wappenförmigen Umrandung, die entweder mit verschwommenem Text (Ansicht 1), dem Bild eines Gebäudes an einer Straße (Ansicht 2) oder mit einer leeren Fläche (Ansicht 4 und 5) gefüllt ist. Damit ist schon für die Vorderseite nicht eindeutig, welchen Inhalt dieses Wappen bei der angemeldeten Flaschengestaltung hat.

bbb) Widersprüche bestehen aber auch für die Rückseite.

Auf der Flaschenrückseite der Ansicht 3 befindet sich deutlich der Schriftzug „RUSSIAN CULT“ unterhalb des Gebäudebildes. In der Abbildung der Flaschenseite unten links, also in der Ansicht 4, fehlt ein solcher Schriftzug, von dem zumindest die Anfangsbuchstaben zu sehen sein müssten. In der zweiten Seitenansicht 5 sind demgegenüber noch Reste des Schriftzuges erkennbar.

Die Markenabbildung enthält daher drei verschiedene Vorderseiten und zwei verschiedene Rückseiten, so dass der Schutzgegenstand nicht eindeutig bestimmt werden kann.

ccc) Die Erklärungsversuche sind entweder nicht nachvollziehbar oder sie hätten zur Erläuterung der widersprüchlichen Darstellung in einer fakultativ möglichen Beschreibung aufgenommen werden müssen, die aber fehlt.

(1) Der Antragsgegner erklärt die drei verschiedenen Wappeninhalte damit, dass es sich bei dem Wappen im Gegensatz zur übrigen weiß mattierten Flaschenoberfläche um ein aus Klarglas bestehendes, also leeres wappenförmiges „Sichtfenster“ handeln soll, das je nach Lichtbrechung durch die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit einen anderen Inhalt zeige, indem es den Blick auf die Innenseite der Flaschenrückseite freigebe:

- Bei exakt frontseitiger Ansicht (Ansicht 2) erscheine im Sichtfenster das auf der Flaschenrückseite dargestellte Gebäudebild in spiegelverkehrter und aufgrund der Lichtbrechung leicht verzerrter Weise.
- In der zweiten Seitenansicht (Ansicht 5) sei aufgrund des seitlichen Blickwinkels im (leeren) Sichtfenster nur die weißlich mattierte Flaschenoberfläche erkennbar.
- In der Ansicht 1 von schräg oben ergebe sich als Inhalt des frontseitigen Sichtfensters ein verzerrtes, aufgrund einer Luftblase dreispaltig unterteiltes Bild eines Textes, der auf einem flaschenrückseitig aufgeklebten, *undurchsichtigen* Etikett innenseitig aufgedruckt sei.

Es mag zutreffen, dass sich diese Effekte bei einer Flasche mit dem geschilderten Klarglasfenster ergeben, aber das hätte zur Auflösung der sichtbaren Widersprüche in einer Beschreibung erläutert werden müssen. Ohne eine solche erläuternde Beschreibung können nur die – für jeden Betrachter, der Einsicht ins Markenregister nimmt, – sichtbaren Merkmale den Schutzgegenstand bilden und diese widersprechen einander.

Soweit der Antragsgegner ausgeführt hat, die reale Flasche weise unterhalb des rückseitigen Schriftzuges „RUSSIAN CULT“ einen Textblock auf, der bei der Erstellung des Markengegenstandes flaschenaußenseitig mit einem weißen Etikett abgedeckt worden bzw. durch Nachbearbeitung des Bildes entfernt worden sei, ist dieser Vortrag schon deshalb unerheblich, weil sich der Schutzgegenstand ausschließlich aus der beim DPMA eingereichten Wiedergabe der 3-D-Marke ergeben muss. Hinzu kommt, dass auch dieses Vorbringen widersprüchlich ist. Denn wenn das außen angebrachte Etikett mit dem Textblock undurchsichtig ist, wie behauptet wird, ist der Text auch nur flascheninnenseitig wie in Ansicht 1 lesbar und an der Außenseite nicht erkennbar. Dann hätte er aber auch nicht abgedeckt oder durch Bildnachbearbeitung entfernt werden müssen. Ferner

müsste ein solches undurchsichtiges, den flaschenrückseitigen Textblock abdeckendes Etikett in den Ansichten 3, 4 oder 5 aufgrund seiner unterschiedlichen optischen Eigenschaften gegenüber dem Flaschenmaterial in einem Lichtreflex erkennbar sein.

(2) Aber selbst wenn sich die unterschiedliche Füllung der wappenartigen Umrandung in den Ansichten 1, 2, 3 und 4 mit dem Klarglasfenster auch ohne erläuternde Beschreibung physikalisch erklären ließe, bliebe noch der Widerspruch bestehen, dass in der Abbildung der Flaschenseite unten links, also in Ansicht 4, der Anfangsbuchstabe des rückseitig aufgedruckten Schriftzuges „RUSSIAN CULT“ fehlt. Dessen Fehlen hat der Antragsgegner auch in der mündlichen Verhandlung nicht nachvollziehbar erklären können.

Wenn sich dies durch einen Lichtreflex bzw. eine Spiegelung an dem für die Schrift verwendeten Glanzlack erklären ließe, müssten auch in dem sichtbaren Teil des Gebäudebildes Lichtreflexe erkennbar sein. Das ist aber nicht der Fall. In der Ansicht 4 ist weder ein langgezogener Lichtreflex im Bereich der Gebäudedarstellung noch eine Aufhellung des Glasmaterials im Bereich des fehlenden Schriftzuges zu erkennen. Ferner ist am Flaschenverschluss erkennbar, dass sich die Lichtreflexion in dieser Aufnahme in einem weißen Streifen etwa in der Mitte der Flasche von oben nach unten erstreckt. Die Lichtreflexion berührt nicht den rechten Flaschenbereich, auf dem sich die Anfangsbuchstaben des Schriftzuges „RUSSIAN CULT“ befinden müssten.

ddd) Die Inaugenscheinnahme der beiden, der Markengestaltung ähnliche, vom Antragsgegner mitgebrachten Flaschen ist nicht geeignet, die der vorliegenden Markenwiedergabe immanenten Widersprüche aufzulösen, da sich Ansatzpunkte für eine Auslegung nur aus der Markenwiedergabe selbst ergeben dürfen.

eee) Das Gleiche gilt für die beantragte Einholung eines Sachverständigengutachtens zum Nachweis, dass die Markenansichten mit der

Gestaltung einer real existierenden Flasche in Einklang gebracht werden könne, und zu Lacken oder hologrammartigen Aufdrucken, die den Effekt erzeugen könnten, dass sich Buchstaben bei seitlicher Ansicht und einer entsprechenden Beleuchtungssituation nicht mehr von der weißen Umgebung abheben. Denn die Markenwiedergabe muss aus sich heraus für Behörden und Wettbewerber eindeutig sein.

fff) Deshalb sind auch die als Anlage 1 zum Schriftsatz vom 26. März 2018 vorgelegten Fotos (Bl. 103 GA) einer in den wesentlichen Details mit einer markengegenständlichen übereinstimmenden Flasche, die belegen sollen, dass Lichtreflexe nicht sichtbar sein müssen, als Beweismittel ungeeignet.

B. Anschlussbeschwerde der Antragstellerin

Die Kostenentscheidung des DPMA ist nicht zu beanstanden. Jeder Verfahrensbeteiligte hat seine Kosten im patentamtlichen Verfahren selbst zu tragen.

1. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder

Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Solche besonderen Umstände sind im Lösungsverfahren beispielsweise gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Lösungsantrag provoziert, oder wenn eine bösgläubige Markenmeldung vorliegt.

2. Keiner der vorgenannten besonderen Umstände ist hier gegeben.

a) Im Hinblick darauf, dass die Markenstelle selbst die gegen § 8 Abs. 1 MarkenG verstoßende Streitmarke eingetragen hat, kann dem Antragsgegner nicht vorgeworfen werden, dass er den Lösungsantrag provoziert habe.

b) Für eine Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, am 2. Juni 2010, bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Eine bösgläubige Markenmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung

dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

b) Einen eigenen markenrechtlich relevanten schutzwürdigen Besitzstand, in den die Anmeldung der angegriffenen Marke eingreift, hat die Antragstellerin nicht dargelegt.

Sie hat die angemeldete Flaschengestaltung weder vor der Anmeldung der Streitmarke benutzt noch Rechte daran erworben. Sie hat sich sogar gegenüber der W... e.K. in Ziffer 15 der Zusatzvereinbarung Nr. 2 vom 1. Juni 2010 zur Exklusivitätsvereinbarung Nr. 14/07-08 vom 12. Dezember 2008 verpflichtet, von der W... e.K. entwickelte Änderungen im Design der Wodkaflasche nicht markenrechtlich schützen zu lassen. Der Antragsgegner hat unwidersprochen dargelegt und glaubhaft gemacht, dass für die Antragstellerin vor der Anmeldung der angegriffenen Marke keine identischen oder ähnlichen Marken eingetragen waren. Die Antragstellerin hat erst am 6. Januar 2012, also 1 ½ Jahre nach der verfahrensgegenständlichen Anmeldung, die Registrierung einer mit der



Streitmarke nahezu identischen internationalen Marke
(1 117 823) beantragt.

c) Es gibt auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Antragsgegner die mit der Eintragung der Streitmarke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wollte.

Voraussetzung dafür ist, dass der Einsatz auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 917 Rdnr. 23 – EROS). Grundsätzlich ist von der Vermutung des generellen Benutzungswillens des Markenanmelders auszugehen. Diese Vermutung kann zwar widerlegt werden. Dies gilt jedoch nur für Ausnahmefälle, in denen eine ernsthafte Planung für die eigene oder eine fremde Benutzung der angemeldeten Marke von vornherein nach allgemeiner Lebenserfahrung auszuschließen ist (BGH GRUR 2001, 242, 245 – Classe E).

Vorliegend hat der Antragsgegner unwidersprochen vorgetragen, dass er Markenrechte verwaltet und lizenziert und dass die Firma seiner Ehefrau Lizenznehmerin der Streitmarke ist.

d) Es liegen auch keine sonstigen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Antragsgegner die angegriffene Marke hauptsächlich oder ausschließlich zur Behinderung Dritter angemeldet hat.

Der Umstand, dass er erfolglos versucht hat, sein Markenrecht in einem einstweiligen Verfügungsverfahren gegen die Antragstellerin und ihren Vertriebs Händler wegen des Exports bzw. Imports von Wodka in einer nahezu identischen Flaschenaufmachung durchzusetzen, begründet allein noch keine Bösgläubigkeit. Denn ein Markeninhaber ist jederzeit berechtigt, sein Markenrecht gegen Dritte zu verteidigen. Die Eintragung einer Marke dient grundsätzlich gerade dem Zweck, sich das Alleinbenutzungsrecht zu sichern und gegen die Benutzung durch andere zur Wehr setzen zu können. Zu diesem Zweck können alle legalen Mittel eingesetzt werden (BPatG 29 W (pat) 84/10 – Gelbe Seiten).

Ein zweckfremder Einsatz kann daher nicht in der legitimen Verteidigung eines Markenrechts gesehen werden (BPatG 30 W (pat) 16/12 – VCV).

C. Kostenantrag der Antragstellerin

Der Antrag der Antragstellerin, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat aus den gleichen vorgenannten Gründen keinen Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Im Übrigen gilt das zu § 63 MarkenG Ausgeführte.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung von Amts wegen zu Lasten der Antragstellerin aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind ebenfalls nicht gegeben.

Die erforderlichen besonderen Umstände fehlen auch hier. Zwar hat die Antragstellerin in ihrem Schriftsatz zur Begründung des Löschungsantrags vom 12. Juli 2013 eine deutsche Übersetzung der Zusatzvereinbarung vom 1. Juni 2010 beigefügt, in der die – für die Frage der Bösgläubigkeit relevante – Ziffer 15 nicht aufgeführt war, obwohl der Antragsgegner die Antragstellerin schon mit Schriftsatz vom 25. Juni 2013 auf diese Ziffer hingewiesen hatte, aber die An-

tragstellerin hat dies noch im patentamtlichen Lösungsverfahren mit Schriftsatz vom 17. Februar 2014 richtiggestellt und die Markenabteilung hat die angegriffene Marke nicht wegen Bösgläubigkeit, sondern wegen mangelnder graphischer Darstellbarkeit gelöscht, so dass die Einlegung der Beschwerde durch den unzutreffenden Vortrag der Antragstellerin nicht verursacht worden ist.

IV.

Die vom Antragsgegner angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die vom Beschwerdeführer gestellte Frage, ob eine z. B. durch optische Reflexe verursachte, vermeintliche Unklarheit in verschiedenen Darstellungen einer dreidimensionalen Marke dem Bestimmtheitsgebot zuwiderlaufe, haben der EuGH und der BGH schon dahingehend beantwortet, dass die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv (EuGH a. a. O. – Dyson; a. a. O. – Libertel; a. a. O. – Sieckmann) bzw. so klar und eindeutig sein muss, dass nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen werden können (BGH a. a. O. – Gabelstapler II; BGH a. a. O. – Schokoladenstäbchen II). Dabei ist es unerheblich, aus welchen Gründen die Darstellung unklar ist.

Im Übrigen hat der Senat bei der Beurteilung der grafischen Darstellbarkeit die vom EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.

V.
Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

Pr