



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 39/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2014 057 837
(hier: Lösungsverfahren S 65/15)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

FRASSFOOD

ist am 18. August 2014 angemeldet und am 19. Dezember 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

„Klasse 31: Futtermittel; Tiernahrung

Klasse 44: Gesundheitspflege für Tiere; Tierpflegedienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“.

Die Löschungsantragstellerin hat am 26. Februar 2015 einen Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 057 837 gestellt. Zur Begründung hat sie angegeben, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden und unterliege insbesondere einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Darüber hinaus hat die Löschungsantragstellerin geltend gemacht, die Anmeldung sei bösgläubig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem ihr am 16. Juni 2015 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 30. Juni 2015 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten.

Im Laufe des Amtsverfahrens haben die Beteiligten wechselseitig Kostenanträge gestellt.

Mit Beschluss vom 28. April 2016 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, sowohl den Löschungsantrag als auch die jeweiligen Kostenanträge zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, das Wort „Fraß“ bedeute „Nahrung für (Raub)tiere“ oder „(derb abwertend) schlechtes Essen; Nahrung, die einem widersteht“. „Food“ komme aus dem Englischen und stehe für „Nahrung, Lebensmittel, Essen“. Damit seien die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke für sich genommen geeignet, die geschützten Waren „Futtermittel; Tiernahrung“ - nicht aber die geschützten Dienstleistungen - zu beschreiben. Dies gelte jedoch nicht für die Wortzusammensetzung „FRASSFOOD“. Sie beschreibe nicht die eingetragenen Waren und Dienst-

leistungen, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Auch, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, könne der gegenständlichen Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Sie stelle einen Pleonasmus bzw. eine Tautologie dar, da ein Begriff mit einem sinngleichen oder sinnverwandten Wort noch einmal zum Ausdruck gebracht werde. Diese rhetorische Figur sei allein zwar nicht ausreichend, der angegriffenen Marke Unterscheidungskraft zukommen zu lassen - sie trage aber mit dazu bei, der Marke eine gewisse Eigenart und Originalität zu verleihen. Aufgrund der Schreibweise mit einem doppelten „S“ bestehe ferner die Unsicherheit, ob die Marke „Frassfood“ oder „Fraßfood“ ausgesprochen werde und ob es sich bei ihr um ein Phantasiewort oder um die Zusammensetzung geläufiger Wörter handle. Auffallend sei ferner, dass die Wortzusammenstellung ungewohnt sei. Sie hebe sich von gebräuchlichen Begriffsverbindungen wie etwa „fastfood“ oder „slowfood“ insoweit ab, als das Wort „Food“ mit einem nicht englischen Wort kombiniert werde. Auch der Sinngehalt der Wörter reibe sich. „Food“ werde in Deutschland meist für menschliche Nahrung verwendet. Das Wort „Fraß“ hingegen habe, insbesondere für menschliche Nahrung, eine deutlich negative Konnotation, die auch bei einer Verwendung für Tiernahrung erhalten bleibe. In der Gesamtschau der vorgenannten Kriterien sei festzustellen, dass die angegriffene Marke noch über ein gewisses Maß an Eigenart verfüge und ihr daher für die Waren und erst recht für die Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne.

Auch lägen die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenmeldung nicht vor. Die Inhaberin der angegriffenen Marke verkaufe seit dem Jahr 2013 Tiernahrung unter der Bezeichnung „Frassfood“, so dass es sich bei der angegriffenen Marke im Ergebnis nicht um eine Spekulationsmarke handle. Auch habe die Löschungsantragstellerin nicht das Vorhandensein eines schutzwürdigen Besitzstandes an dem streitgegenständlichen Zeichen hinreichend dargelegt. Dass die

Inhaberin der angegriffenen Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt beabsichtigt hätte, diese als zweckfremdes Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen, habe die Löschungsantragstellerin ebenfalls nicht hinreichend dargetan. Gegen eine solche Annahme spreche bereits die Tatsache, dass jene die Marke selber zur Kennzeichnung ihrer eigenen Produkte nutze. Insgesamt sei das Vorbringen der Löschungsantragstellerin nicht ausreichend, um eine bösgläubige Marken anmeldung bejahen zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin vom 30. Mai 2016, mit der sie ausführt, der angegriffenen Marke fehle die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Kombination „FRASSFOOD“ sei weder ungewöhnlich noch besonders originell. Beide Bestandteile beschrieben die Waren auf die gleiche Art und Weise als „Tierfutter“. Das Element „FRASS“ der angegriffenen Marke sei lediglich ein Synonym für „Tiernahrung“ und „Futter“. Bei dem Bestandteil „FOOD“ handele es sich um das englische Wort für „Nahrung (für Menschen)“ bzw. „Futter (für Tiere)“.

Die beanspruchten Dienstleistungen würden in unmittelbarem Zusammenhang mit den Waren „Futtermittel, Tiernahrung“ erbracht, für welche das Zeichen „FRASSFOOD“ unmittelbar beschreibend sei. Ein wesentliches Element der Tierpflege sei die richtige Ernährung der Tiere mit Futtermitteln bzw. Tiernahrung. Dementsprechend bestehe insoweit ein beschreibender Bezug.

Ferner sei die Anmeldung bösgläubig erfolgt. Sie, die Löschungsantragstellerin, und ihr Ehemann hätten bereits im Dezember 2012 u. a. die Domain „www.frassfood.de“ registrieren lassen, um darunter ihr eigenes Hundefutter mit der Bezeichnung „FRASSFOOD“ zu vertreiben. Diese Domain sei am 21./22. Dezember 2012 online gewesen und zwischen Weihnachten und Silvester 2012 mit Inhalten gefüllt worden, insbesondere mit Informationen zum Nassfutter „FRASSFOOD“ (vgl. Anlagen AS 22, AS 23 und AS 24 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 29. Juli 2016). Sie habe hierdurch einen Besitzstand an dem

Kennzeichen „FRASSFOOD“ erlangt, in welches die Inhaberin der angegriffenen Marke ohne Rechtfertigung durch die Markenmeldung eingegriffen habe. Diese habe davon Kenntnis gehabt, dass sie, die Löschantragstellerin, das Zeichen „FRASSFOOD“ bereits benutzt habe und auch aktuell benutze. Demzufolge sei die Anmeldung der angegriffenen Marke vorgenommen, um sie in der Verwendung des Zeichens zu behindern. Zu berücksichtigen - so die Löschantragstellerin - sei ferner, dass es sich bei dem Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Inhaberin der angegriffenen Marke um ihren Stiefsohn handele und zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke erhebliche innerfamiliäre Spannungen bestanden hätten. Zwischen dem Geschäftsführer und ihr (respektive ihrem Ehemann) sei im August 2012 der Abschluss eines Lizenzvertrages vereinbart worden, welcher u.a. eine Lizenz zur Nutzung des Know-hows an dem Futtermittel „FRASSFOOD“ umfassen sollte. Im Jahr danach sei seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke eine Lizenzgebühr i. H. v. insgesamt € 120.000,- entrichtet worden. Allerdings habe der Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Inhaberin der angegriffenen Marke die Unterzeichnung des Lizenzvertrages verweigert und keine weiteren Lizenzzahlungen mehr geleistet. Der Anmeldung der angegriffenen Marke liege daher die Absicht der Markeninhaberin zugrunde, sich eine bessere Verhandlungsposition im Hinblick auf die Lizenzierung des Know-hows u. a. an dem Futtermittel „FRASSFOOD“ zu sichern.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. April 2016 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 057 837 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie führt aus, die Beschwerde sei unbegründet, da die angegriffene Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder freihaltebedürftig sei, noch der erforderlichen Unterscheidungskraft entbehre. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem Zusammenhang auf die ihrer Auffassung nach zutreffenden Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamtes in seinem angegriffenen Beschluss.

Auch sei die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht bösgläubig erfolgt. Die Löschantragstellerin habe in ihrer Beschwerdebegründung einen schutzwürdigen Besitzstand an der Marke „FRASSFOOD“ lediglich behauptet, ohne diesen irgendwie näher zu beschreiben, geschweige denn zu belegen. Tatsächlich habe es einen solchen Besitzstand zum Zeitpunkt der Markenmeldung nicht gegeben. Ebenso wenig liege eine Spekulationsmarke oder ein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf vor, zumal sie, die Inhaberin der angegriffenen Marke, das Zeichen „FRASSFOOD“ bereits geraume Zeit vor der Anmeldung markenmäßig zur Kennzeichnung von Tierfutter verwendet habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen die Löschung der Eintragung der streitgegenständlichen Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen abgelehnt, da die hierfür erfor-

derlichen Voraussetzungen gemäß § 50 Abs. 1, Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG nicht vorliegen.

1. Die formalen Voraussetzungen für die Durchführung des Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt liegen vor. Insbesondere muss der Antrag auf Löschung wegen der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt werden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Diese Frist wurde eingehalten, da die angegriffene Marke am 19. Dezember 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen wurde und der Löschungsantrag am 26. Februar 2015 dort eingegangen ist (§ 54 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Auch hat die Beschwerdegegnerin dem ihr am 16. Juni 2015 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 30. Juni 2015, der am gleichen Tag dem Deutschen Patent- und Markenamt zugegangen ist, unter Einhaltung der Zwei-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, folglich rechtzeitig widersprochen.

2. In der Sache hat der Löschungsantrag keinen Erfolg.

a) Der Eintragung der angegriffenen Marke steht weder das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Abzustellen ist auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 565, Rdnr. 10 - smartbook), wobei die Eintragung einer Marke, die entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden ist, gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nur dann gelöscht werden kann, wenn das Schutzhindernis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung noch besteht. Bereits

zum Anmeldezeitpunkt lagen jedoch die mit dem Löschungsantrag geltend gemachten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht vor.

(1) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen

ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

Unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsätze weist die angegriffene Marke die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft auf. Sie setzt sich aus den beiden Begriffen „FRASS“ und „FOOD“ zusammen. Der erste Zeichenbestandteil „FRASS“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Er erinnert an den deutschen Begriff „Fraß“, der die Bedeutung „Nahrung für Raubtiere“ bzw. „(derb abwertend) schlechtes Essen; Nahrung, die einem widersteht“ hat (vgl. unter www.duden.de - „Fraß“). Das weitere Zeichenelement „FOOD“ entstammt der englischen Sprache und hat im Deutschen die Bedeutung „Nahrung“ bzw. „Essen“

(vgl. unter www.dict.leo.org – „food“). Es ist bereits seit geraumer Zeit in den deutschen Sprachschatz eingegangen.

Zwar mögen die beiden Zeichenbestandteile - sofern die Begriffe „Frass“ und „Fraß“ gleichgesetzt werden - jeweils für sich alleine geeignet sein, die beanspruchten Waren „Futtermittel; Tiernahrung“ zu beschreiben. Dieser Umstand steht jedoch der Annahme einer hinreichenden Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens nicht entgegen. Bei zusammengesetzten Zeichen - wie vorliegend - ist stets das Gesamtzeichen entscheidend, so dass ein beschreibender Sinngehalt der Einzelbestandteile für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens unbeachtlich ist (vgl. EuGH GRUR 2008, 608 - EUROHYPO). Eine Kombination aus jeweils beschreibenden Angaben ist insbesondere dann nicht beschreibend, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der Summe seiner Bestandteile besteht. Hiervon ist dann auszugehen, wenn das in Rede stehende Zeichen wegen der Ungewöhnlichkeit der Kombination im Hinblick auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem Eindruck abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht und dadurch über die Summe seiner Bestandteile hinausgeht (vgl. Kur/Eichelberger, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 8, Rdnr. 179 m. w. N.). So liegt der Fall hier:

Die Kombination der beiden Zeichenbestandteile „FRASS“ und „FOOD“ erweist sich als ungewöhnlich. Der inländische Verkehr ist zwar an die Verwendung von Gesamtbegriffen mit dem zweiten Bestandteil „food“ gewöhnt. So existieren zahlreiche Wortverbindungen, wie beispielsweise „slowfood“, „fastfood“ oder „junkfood“, worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss unter Verweis auf einen entsprechenden Recherchebeleg zutreffend hingewiesen hat (vgl. Anlage 1 zum Beschluss vom 28. April 2016). Die angegriffene Marke reiht sich in die vorstehend angeführten Verwendungsformen jedoch bereits schon deshalb nicht ein, da dem zweiten Zeichenelement „FOOD“ kein englischsprachiger Begriff vorangestellt ist. Hinzu kommt, dass es sich bei

dem ersten Zeichenbestandteil „FRASS“ nicht um einen Begriff wie etwa „slow“ oder „fast“ handelt, welchen der Verkehr auf den ersten Blick unmittelbar in seiner Bedeutung erfassen wird. Bereits der Begriff „Fraß“ ist im deutschen Sprachgebrauch eher ungewöhnlich und findet nur selten Verwendung. Dies gilt umso mehr für den falsch geschriebenen Zeichenbestandteil „FRASS“. Auch konkretisiert in sonst üblichen Wortverbindungen regelmäßig der erste Bestandteil den nachfolgenden Begriff „Food“. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da „FRASS“ als eigenständiges Substantiv aufgefasst wird, das das nachfolgende Element „FOOD“ nicht näher beschreibt. Vielmehr stimmen beide Zeichenbestandteile in ihrer Grundbedeutung, nämlich Nahrung, überein und vermitteln damit in ihrer Kombination keine klare Gesamtaussage.

Zudem bezieht sich das Zeichenelement „FOOD“ regelmäßig auf menschliche Nahrung, wie die Beispiele „fastfood“, „slowfood“ oder „junkfood“ belegen. Der Zeichenbestandteil „FRASS“ bezeichnet hingegen entsprechend obiger Ausführungen primär Nahrung für Tiere (insbesondere für Raubtiere). Die angegriffene Marke kombiniert folglich einen Begriff für Tiernahrung („FRASS“) mit einem solchen für menschliche Nahrung („FOOD“). Es werden zwei sich inhaltlich (nämlich hinsichtlich ihres jeweiligen Verwendungszwecks) widersprechende Begriffe zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verbunden. Dadurch entsteht eine ungewöhnliche Wortkombination, die eine gewisse Eigenart und damit die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft aufweist.

Dies gilt erst recht in Verbindung mit den weiterhin beanspruchten Dienstleistungen „Gesundheitspflege für Tiere; Tierpflegedienste; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“. Der Beschwerdeführerin ist zwar dahingehend zuzustimmen, dass auch die Ernährung, mithin das Futter, Einfluss auf die Gesundheit von Tieren haben kann. Die Begriffe „FRASS“ und „FOOD“ beschreiben die Gesundheitspflege von Tieren jedoch nicht unmittelbar, sondern es bedarf vielmehr mehrerer Gedankenschritte, um von „Ernährung“ (respektive „Futter“) auf die

Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu schließen. Damit kann bereits weder der Zeichenbestandteil „FRASS“ noch das weitere Zeichenelement „FOOD“ als ohne Weiteres beschreibender Hinweis auf die genannten Dienstleistungen angesehen werden. Ihre Kombination weist einen noch größeren sachlichen Abstand zu den Dienstleistungen auf, da - wie oben daragelegt - die beiden Bestandteile eine ungewöhnliche Wortverbindung eingehen.

(2) Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD; GRUR 1999, 723 - Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Wie bereits ausgeführt worden ist, erweckt die angegriffene Marke auf Grund der besonderen Kombination ihrer beiden Zeichenbestandteile in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung von Bestandteilen entstehen

würde. Besteht mithin ein merklicher Unterschied zwischen der angegriffenen Marke und der Summe ihrer Bestandteile, steht dies der Annahme eines rein beschreibenden Begriffsinhaltes entgegen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor), so dass ein Freihaltebedürfnis an der angegriffenen Marke nicht festzustellen ist.

b) Auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt nicht vor, da die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht feststellbar ist. Der Vortrag der Beschwerdeführerin, die als Löschungsantragstellerin eine besondere Darlegungslast trifft (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 842), ist insoweit nicht ausreichend substantiiert.

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 50, Rdnr. 11 und 14). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Dies ist dann der Fall, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht,

für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt. Als bösgläubig kann danach auch eine Markenmeldung zu bewerten sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. BGH GRUR 2016, 380 - GLÜCKSPILZ; s. auch EuGH GRUR 2009, 763 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; GRUR 2013, 919 - Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss).

(1) Bei der angegriffenen Marke handelt es sich zunächst nicht um eine sogenannte „Spekulationsmarke“, da die Beschwerdegegnerin ihrerseits seit Januar 2013 Hundefutter unter dieser Bezeichnung verkauft. Dies hat im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt.

(2) Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdegegnerin die Anmeldung in der Absicht vorgenommen hat, einen fremden Besitzstand, vorliegend einen solchen der Beschwerdeführerin, zu stören, vermag der Senat ebenfalls nicht zu erkennen. Gerade im Rahmen der Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstandes trifft den sich darauf berufenden Löschantragsteller eine besondere Mitwirkungspflicht und ggf. Feststellungslast. Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und im Falle des Bestreitens auch zu beweisen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 883). Dieser Obliegenheit ist die Beschwerdeführerin nicht hinreichend nachgekommen.

(a) Ihr Vorbringen, im Jahr 2011 zusammen mit ihrem Ehemann ein Hundefutter mit der Bezeichnung „FRASSFOOD“ entwickelt und im Dezember 2012 die Registrierung der Domain „www.frassfood.de“ veranlasst zu haben, die anschließend mit Inhalten gefüllt worden sei, um darunter das namensgleiche Futtermittel zu vertreiben (vgl. Anlagen AS 22 bis AS 24 zum Schriftsatz vom 29. Juli 2016), reicht zur Begründung eines schutzwürdigen Besitzstandes nicht aus.

Ein solcher entsteht nicht allein durch die Registrierung einer Internetdomain, die die angegriffene Marke enthält (vgl. BPatG 29 W (pat) 169/10 - Entertainer.de). Weiterhin ist die Beschwerdeführerin auch jeden Vortrag dahingehend schuldig geblieben, ob und ggf. in welcher Höhe sie über die Domain „www.frassfood.de“ Umsätze erzielt hat. Aus der vorgelegten Anlage AS 24 ist zwar ersichtlich, dass dort im Januar 2013 und im Februar 2013 insgesamt zwei Besucher Kommentare hinterlassen haben. Bei dem Besucher im Januar 2013 - einem „Mister X“ - handelt es sich vermutlich um einen externen Besucher der entsprechenden Internetpräsenz. Demgegenüber kann auf Grund des Nutzernamens „frassfood“ des Besuchers im Februar 2013 nicht ausgeschlossen werden, dass der Kommentar vom Webseitenbetreiber selbst stammt. Dies kann im Ergebnis aber dahinstehen, da der Anlage AS 24 nicht entnommen werden kann, ob über diese Internetdomain tatsächlich ein Hundefutter unter der Bezeichnung „Frassfood“ angeboten worden ist.

Von einem schutzwürdigen Besitzstand kann auch nicht auf Grund der Fotos ausgegangen werden, die seitens der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 2. August 2016 vorgelegt wurden und auf denen Verpackungen von Hundefutter mit der Bezeichnung „FRASSFOOD“ abgebildet sind. Selbst wenn sie von der Beschwerdeführerin vertriebene Produkte zeigen und ausweislich des aufgedruckten Datums vom Mai 2013 stammen sollten, was der Senat nicht überprüfen kann, so ist zu berücksichtigen, dass der Zeitraum bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke (18. August 2014) lediglich etwa 1 Jahr und 4 Monate

betragen hat. Für die Entwicklung eines schutzwürdigen Besitzstandes reicht diese Zeit nicht aus, auch wenn der Aussage der Beschwerdeführerin gefolgt wird, dass die Lichtbilder bereits Anfang 2013 erstellt wurden. Voraussetzung für das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes ist nämlich, dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Marke verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rdnr. 46 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). Unter „lange“ ist hierbei eine Zeitspanne zu verstehen, die zu einer hinreichenden Bekanntheit innerhalb der vorliegend maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreise führt. Da sich die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke an alle Tierhalter und -aufseher richten, handelt es sich um Massenprodukte. Folglich geht der Senat davon aus, dass ein dafür verwendetes Kennzeichen erst nach Jahren dem Großteil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt ist.

(b) Die Annahme einer Bösgläubigkeit setzt weiterhin voraus, dass die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet worden ist. Diese Voraussetzung fehlt, wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat, also nicht die Störung eines fremden Besitzstandes, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht. Von einem solchen berechtigten Eigeninteresse kann insbesondere ausgegangen werden, wenn der Anmelder selbst in beachtlichem Umfang die Kennzeichnung benutzt oder sogar vorbenutzt hat und nun gewissermaßen verspätet den gebotenen Markenschutz anstrebt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 886).

Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin - unstreitig - bereits seit Januar 2013 Hundefutter unter der Bezeichnung „FRASSFOOD“ verkauft. Die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke im Jahr 2014 diene damit im Ergebnis der markenrechtlichen Absicherung dieser Vorbenutzung, was ein hierauf basierendes

schutzwürdiges Eigeninteresse der Beschwerdegegnerin und mithin einen sachlichen Grund im vorstehenden Sinne begründet.

(3) Schließlich vermag der Senat auch keine Anhaltspunkte dafür zu erkennen, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke lediglich zu dem Zweck erfolgt ist, diese zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Hiergegen spricht bereits die Tatsache, dass die Beschwerdegegnerin die Bezeichnung „FRASSFOOD“ selbst für ihre eigenen wirtschaftlichen Zwecke nutzt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 892). Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorgetragen hat, die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke seitens der Beschwerdegegnerin sei zu dem Zweck erfolgt, dass sich diese hierdurch eine bessere Verhandlungsposition zwecks Abschlusses eines Lizenzvertrages u.a. zur Nutzung des Know-hows an dem Futtermittel „FRASSFOOD“ habe sichern wollen, vermag auch dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu begründen. Bei dem diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin handelt es sich um eine Behauptung, die sie selbst ansatzweise nicht näher begründet und belegt hat. Nach dem eigenen Vortrag der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin den Abschluss eines Lizenzvertrages endgültig verweigert. Insofern wollte und musste diese sich nicht eine günstige Verhandlungsposition, insbesondere durch Markenrechte, sichern.

Im Übrigen darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass ausweislich der Anlage AS 15 die Beschwerdeführerin bereits im Jahre 2004 ihr Gewerbe zum Handel mit Tierfutter und Tierzubehör auf eine Kommanditistin der Beschwerdegegnerin übertragen hat. Damit hat sie zu erkennen gegeben, dass sie sich aus dem Geschäft zurückziehen will. Sie nimmt damit nicht mehr am Wettbewerb teil, so dass die angegriffene Marke in diesem nicht (mehr) als Mittel eingesetzt werden kann.

3. Die Zurückweisung der Kostenanträge der Löschantragstellerin und der Inhaberin der angegriffenen Marke in dem angegriffenen Beschluss vom 28. April 2016 ist nicht zu beanstanden. Sie entspricht dem Grundsatz des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, nach dem jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten

selbst zu tragen hat. Es sind keine Gründe erkennbar, die gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine andere Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen angezeigt erscheinen lassen. In Lösungsverfahren kommt insbesondere dann eine Kostenauflegung in Betracht, wenn eine Markeneintragung wegen § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gelöscht wird (vgl. BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 - E 2). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

4. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin war zurückzuweisen, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf die Beschwerdeführerin weder vorgetragen noch ersichtlich sind. Vor allem reicht die Tatsache des Unterliegens der Beschwerdeführerin für sich genommen nicht aus, um ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. zum Widerspruchsverfahren BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Auch bedingt nicht der Lösungsantrag der Beschwerdeführerin eine solche Kostenverteilung. Der Lösungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG kann nach § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jeder Person gestellt werden. Es handelt sich um einen Popularantrag zur Wahrung öffentlicher Interessen an der Löschung entgegen § 8 MarkenG erfolgter Markeneintragungen, wobei es auf die für die Antragstellung maßgebliche Interessenlage grundsätzlich nicht ankommt (vgl. BGH MarkenR 2011, 267, Rdnr. 16 - TSP Trailer-Stabilization-Program). Demzufolge kann der Beschwerdeführerin nicht vorgehalten werden, dass sie mit dem Lösungsantrag eigene Interessen verfolgt hat. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es folglich bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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

Die 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Me