



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 133/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Juni 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 50 554**  
**(hier: Lösungsverfahren S 286/09)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2011 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Bayer sowie des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 17. August 2001 angemeldeten und seit dem 14. Dezember 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Fleisch, Wurstwaren, Fisch, Wild, Geflügelteile, Meeresfrüchte, nichtlebende Schalentiere, Obst und/oder Gemüse, vorstehende Waren aus im Wesentlichen frischen, gefrorenen, gebratenen, geräucherten und/oder konservierten Waren, auch unter Zusatz von Brot und Brötchenteilen, Milch oder Milchprodukte oder Milchersatzprodukte, Gerichte aus vorstehenden Waren; aus Mehl und Teigwaren hergestellte Gerichte, Gewürze, Senf, Soßen; Verpflegung von Gästen, Partyservice“

eingetragenen Wortmarke 301 50 554

**AKSARAY-Döner.**

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt und sich dabei auf Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG gestützt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die angegriffene Marke komme als örtliche Herkunftsangabe für Döner-Fleischprodukte in Betracht und stelle deshalb eine Freihaltungsbedürftige Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zudem fehle ihr die erforderliche Unterscheidungskraft, da die angesprochenen Verkehrskreise annehmen könnten, die beanspruchten Waren würden in der türkischen Stadt „Aksaray“ hergestellt. Auf ein möglicherweise bestehendes Importverbot für Fleischwaren aus der Türkei komme es dabei nicht an.

Die Markeninhaberin hat dem Lösungsantrag fristgemäß widersprochen und vorgetragen, es fehle an jeglicher substantiiertes Begründung und Belegen für die beantragte Löschung ihrer Marke. Das angegriffene Zeichen komme schon deshalb nicht als örtliche Herkunftsangabe in Betracht, da Fleischprodukte aufgrund des bestehenden Importverbotes nicht aus der Türkei stammen könnten.

Mit Beschluss vom 30. September 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Lösungsantrag zurückgewiesen. Bei der angegriffenen Marke handle es sich um keine Angabe über die Art oder die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen. Weder die türkische Stadt noch die Region AKSARAY seien bislang in Zusammenhang mit der Produktion oder Herkunft von Lebensmitteln für den deutschen Markt in Erscheinung getreten und es gebe auch keine typischen Spezialitäten, deren Export nach Deutschland wirtschaftlich interessant erscheinen könne. Somit müsse nicht damit gerechnet werden, dass sich „AKSARAY“ bzw. „AKSARAY-Döner“ zu einer geografischen Herkunftsangabe entwickeln könne, die für die Allgemeinheit Freihaltungsbedürftig wäre. Auch die Antragstellerin habe hierzu keinerlei konkrete Anhaltspunkte vorgetragen oder entsprechende Nachweise vorgelegt.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und vorgetragen, das angegriffene Zeichen sei bösgläubig angemeldet worden und stelle

zudem eine freihaltungsbedürftige, nicht unterscheidungskräftige Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 MarkenG dar. Sie verweist darauf, dass die Antragsgegnerin Dönerprodukte mit Ortsbezeichnungen vertreibe und damit die Absicht verfolge, den Gebrauch dieser Bezeichnungen für andere Mitbewerber zu sperren. Durch die Verwendung der hier verfahrensgegenständlichen Bezeichnung „AKSARAY“ täusche die Antragsgegnerin einen nicht unerheblichen Teil der Verbraucher ganz bewusst und rufe unzutreffende Vorstellungen über die geographische Herkunft der betreffenden Waren hervor. Die Irreführungsgefahr werde durch die Hinzufügung des Wortes „Döner“ noch bewusst verstärkt. Mit der Registrierung und Benutzung der angegriffenen Marke verletze die Antragsgegnerin nicht nur die Namensrechte der gleichnamigen türkischen Stadt AKSARAY, sondern maße sich durch die unberechtigte Namensführung auch einen wertvollen Besitzstand an. Die Antragsgegnerin gehe unter Androhung von gerichtlichen Schritten gegen Mitbewerber vor, wodurch deutlich werde, dass die Streitmarke für die Antragsgegnerin nur eine „Geldgrube“ darstelle und in bösgläubiger Absicht angemeldet worden sei. Deshalb habe die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes auch die Marke „Ankara-Döner“ der Antragsgegnerin mit Beschluss vom 23. April 2009 gelöscht.

Zum Beweis der von ihr behaupteten Tatsachen hat die Antragsgegnerin die Durchführung einer Verkehrsbefragung bzw. die Einholung eines Sachverständigengutachtens nach Wahl des Gerichts angeregt.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. September 2010 aufzuheben und die angegriffene Marke 301 50 554 zu löschen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, die von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgründe seien nicht gegeben.

In der mündlichen Verhandlung am 22. Juni 2011 hat die Antragstellerin im Hinblick auf die Eingabe der Antragsgegnerin vom 17. Juni 2011 vorsorglich eine Schriftsatzfrist beantragt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angegriffene Marke ist weder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG eingetragen worden, noch belegen die getroffenen Feststellungen ein bösgläubiges Handeln der Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Streitmarke (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Die Löschung einer Marke kann gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nur dann angeordnet werden, wenn positiv nachgewiesen ist, dass der angegriffenen Marke sowohl im Zeitpunkt ihrer Anmeldung – bzw. Eintragung als auch im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Lösungsantrag absolute Schutzhindernisse entgegenstanden (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Rdn. 11 - Ivadal; BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdn. 42 – FUSSBALL WM 2006). Auch wenn diese Prüfung grundsätzlich dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegt, ist der jeweilige Antragsteller im Lösungsverfahren gehalten, konkrete Tatsachen vorzutragen, die sein Lösungsbegehren stützen. Denn im Lösungsverfahren werden regelmäßig zeitlich zurückliegende und häufig in der Sphäre der Parteien angesiedelte Tatsachen relevant, die der Amtsermittlung nur eingeschränkt zugänglich sind. Deshalb trifft den Antragsteller gemäß den für ein kontradiktorisches Verfahren geltenden Regeln eine erhöhte Darlegungslast (vgl. BPatG, GRUR 1997, 833

- digital; sowie Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 54 Rdn. 1). Lassen sich die geltend gemachten Schutzhindernisse nicht nachweisen bzw. verbleiben insoweit Zweifel, ist zu Gunsten der angegriffenen Marke zu entscheiden und der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der geographischen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen lassen sich keinerlei Hinweise darauf entnehmen, dass die beteiligten Verkehrskreise dem angegriffenen Zeichen im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren- und Dienstleistungsbereiche einen beschreibenden Aussagegehalt zuordnen könnten. Auch die Ermittlungen des Senats und der Markenabteilung haben keine derartigen Feststellungen ergeben. Bei dem Bestandteil „AKSARAY“ handelt es sich um den Namen einer Stadt bzw. einer Region in der Türkei, wie dies bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat. Trotz dieses Bedeutungsgehalts, der zumindest für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen grundsätzlich als beschreibende Angabe in Betracht kommen könnte, scheidet ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit der Streitmarke in ihrer Gesamtheit aus. So ließen sich keine, für die betreffende Region typische Döner-Spezialitäten ermitteln, für welche die Wortkombination als beschreibender Hinweis dienen könnte. Auch ein geografischer Hinweis im Sinne „*Döner aus Aksaray*“ scheidet im vorliegenden Fall aus, da er im Geltungsbereich des MarkenG nicht ernsthaft als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt. Dies schon deshalb nicht, weil im Inland ein umfassendes Importverbot für Fleischprodukte aus der Türkei besteht. Für die angesprochenen Verbraucher kommt eine Interpretation der Marke im Sinne von „*Döner aus Aksaray*“ aber auch deshalb nicht in Betracht, weil die fraglichen Produkte wie allgemein bekannt in aller Regel direkt auf Bestellung der Kunden unmittelbar vor Ort zubereitet werden und Dö-

nerprodukte zudem in besonders hohem Maße kostenempfindlich sind, so dass ein Vertrieb bei einem Transport aus der Türkei ersichtlich unwirtschaftlich wäre. Insgesamt liegen somit keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Eintragung ein schutzwürdiges Interesse i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden hätte.

Ihr kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die mit der Marke beanspruchten Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesondere dann, wenn ihr für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann (vgl. BGH, GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Hierfür liegen aber, wie dargelegt, keine Anhaltspunkte vor. Auch wenn man davon ausgeht, dass einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise die türkische Stadt bzw. die Region Aksaray bekannt sein wird, ist eine unmittelbar beschreibende Bedeutung der Marke für die mit ihr beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht gegeben. Andere Gesichtspunkte, die es rechtfertigen würden, der Marke zum Eintragungszeitpunkt jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen, sind weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen worden. Selbst wenn die Wortkombination „AKSARAY-Döner“ für die Verbraucher – möglicherweise – eine unspezifische Anmutung darstellen könnte, würden sie die Marke auch in diesem Fall nicht als reinen Sachhinweis auffassen.

Hinreichend konkrete Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin bei der Anmeldung des Zeichens liegen ebenfalls nicht vor. Soweit die Antragstellerin sinngemäß geltend macht, die Antragsgegnerin habe bei der Anmeldung der Streitmarke vom Bestehen hunderttausender Döner-Imbissfirmen mit dieser Bezeichnung gewusst, kann daraus noch nicht auf eine Bösgläubigkeit i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG geschlossen werden. Um eine Markenmeldung als sit-

tenwidrig erscheinen zu lassen, muss vielmehr im konkreten Einzelfall feststellbar sein, dass es dem jeweiligen Anmelder von vornherein darum ging, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einzusetzen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 – Russisches Schaumgebäck; sowie Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 558 m. w. N.). Die Antragstellerin hat eine solche Fallgestaltung nicht belegen können und auch der Senat konnte keine entsprechenden Feststellungen treffen. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG darf die Löschung einer Marke jedoch nur aufgrund der eindeutigen Feststellung der hierfür gesetzlich vorgesehenen Gründe erfolgen. Der bloße Umstand, dass die Antragsgegnerin aus ihrer Marke gegen Dritte vorgeht, die eine ihrer Ansicht nach ähnliche Bezeichnung verwenden, liegt in der Natur des Markenrechts und kann für sich genommen keinesfalls als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden. Dies umso weniger, als die Antragstellerin selbst vorgetragen hat, die angegriffene Marke werde von der Antragsgegnerin zur Produktkennzeichnung im geschäftlichen Verkehr verwendet. Denn ein derartiger Markeneinsatz im geschäftlichen Verkehr spricht für das Vorliegen eines eigenen schutzwürdigen Interesses an der Erlangung des Markenschutzes zum Anmeldezeitpunkt und gegen die Absicht, die mit der Eintragung der Marke entstehenden Verbotensrechte zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Marken Anmeldung nicht in erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung, sondern zur unlauteren Behinderung Dritter dienen sollte (vgl. hierzu EuGH, Mitt. 2009, S. 329, Rdn. 37 – Goldhase; BGH, GRUR 2008, 917, Rdn. 20 – Eros).

Für die von der Anmelderin angeregte Beweiserhebung durch Durchführung einer Verkehrsbefragung bzw. durch Einholung eines Sachverständigengutachtens besteht kein Anlass. Zum einen ist das Gericht an solche Beweisanträge oder -anregungen nicht gebunden (§ 73 Abs. 1 MarkenG). Zum anderen liegen den Beweisanregungen im vorliegenden Fall Behauptungen zugrunde, die entweder als wahr unterstellt werden können oder für das Verfahren irrelevant sind. Soweit die Antragstellerin etwa die Behauptung unter Beweis gestellt hat, die Antrags-



gegnerin biete Dönerprodukte mit den Bezeichnungen von „Trabzon bis Ankara“ an, kann dies ebenso als wahr unterstellt werden, wie der Vortrag, trotz der Vielfältigkeit der türkischen Küche sei den meisten Deutschen vor allem „Döner Kebab“ bekannt. Gleiches gilt für die unter Beweis gestellte Tatsache, zwischen Deutschland und der Türkei gebe es einen regen Warenaustausch und umfassende Handelsbeziehungen. Soweit die Antragstellerin wiederholt geltend gemacht hat, es gebe in Deutschland und weltweit hunderttausende Imbissbuden mit der Bezeichnung „Döner“, ist dieser Aspekt für das vorliegende Verfahren ersichtlich irrelevant. Die darüber hinaus angeregte Einholung eines Sachverständigen-gutachtens bzw. die Durchführung einer Verkehrsbefragung zum Beweis der Behauptung, die Antragsgegnerin habe bereits zum Zeitpunkt der zahlreichen von ihr zur Eintragung gebrachten Marken die Absicht gehabt, diese Döner-Imbissstuben zu zwingen, Dönerfleischkegel von ihr bzw. ihren zahlreichen Tochterunternehmen abzunehmen, scheidet ebenfalls von vornherein als unbehelflich aus. Dies gilt gleichermaßen für die unter Beweis gestellte Behauptung, die Antragstellerin handle rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig, weil sie sich die Städte- und Provinznamen der halben Türkei aneigne, was im Hinblick auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sowohl für sie selbst als auch für die von ihr beauftragten Patent- und Rechtsanwälte eine Geldgrube darstelle.

Nach allem liegen keine hinreichend belastbaren Anhaltspunkte für die von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgründe vor, insbesondere nicht zu dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Eintragung der angegriffenen Marke.

Nach allem war der Beschwerde der Erfolg zu versagen. Eine andere Wertung konnte auch der Hinweis der Antragstellerin auf die Entscheidung der Markenabteilung vom 23. April 2009 zur Löschung der Wortmarke „Ankara-Döner“ der Antragsgegnerin nicht bewirken, zumal diese durch den später im Beschwerdeverfahren erklärten Verzicht auf die Marke nicht bestandskräftig geworden ist.

Auch der Antrag der Antragstellerin auf eine nachgelassene Schriftsatzfrist war zurückzuweisen. So war die Antragstellerin trotz ihrer Rüge, der neue Schriftsatz sei ihr erst im Laufe des 17. Juni 2011 zugegangen, in der mündlichen Verhandlung in der Lage, zu dem Schriftsatz inhaltlich Stellung zu nehmen. Im Übrigen weist der Senat darauf hin, dass er sich bei seiner Entscheidung in keiner Weise auf die Ausführungen der Antragsgegnerin in deren Schriftsatz vom 17. Juni 2011 gestützt hat. Angesichts des Fehlens jeglicher Anhaltspunkte für eine Lösungsreife der angegriffenen Marke kam es für die Zurückweisung der Beschwerde weder entscheidungserheblich auf die Darlegungen der Antragsgegnerin zu den streitigen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten noch auf den Vortrag der Antragsgegnerin zur branchenüblichen Kennzeichnung von Dönerfleischkegeln an.

Von einer Kostenauflegung gemäß § 71 MarkenG zu Lasten der Antragstellerin und Beschwerdeführerin hat der Senat abgesehen, da ihr der Versuch nicht abgesprochen werden kann, die von ihr geltend gemachten Lösungsgründe im Beschwerdeverfahren mit – wenn auch nur vermeintlich stichhaltigen – Unterlagen zu untermauern. Ein schutzwürdiges Interesse der Antragstellerin, den Zurückweisungsbeschluss der Markenabteilung überprüfen zu lassen, kann vor diesem Hintergrund nicht verneint werden.

Martens

Bayer

Schell

Bb