



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 45/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 216 728
(hier: Nichtigkeitsverfahren S 4/20 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. März 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters k. A. Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Fehlhammer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2021 aufgehoben.
2. Die Eintragung der Marke 30 2017 216 728 wird für nichtig erklärt und gelöscht.
3. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, dem Nichtigkeitsantragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Inhaber der angegriffenen Marke.

Gründe

I.

Die am 29. Mai 2017 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 20. Juni 2017 unter der Nummer 30 2017 216 728 für folgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

Klasse 29:

Fertiggerichte hauptsächlich bestehend aus Fleisch; Fleisch; Fleischbällchen; Fleischwaren; Gebratenes Fleisch; Hackfleisch [gehacktes Fleisch];

Klasse 30:

Brot und Brötchen; Brötchen mit Hacksteakfüllung; Gefüllte Brötchen; Gefülltes Brot;

Klasse 43:

Gästeverpflegung in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Fastfood-Restaurants; Verpflegung von Gästen in Restaurants; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf; Verpflegung von Gästen in Restaurants mit Fleischbuffets; Verpflegungsdienstleistungen eines Restaurants mit Außer-Haus-Verkauf; Verpflegungsdienstleistungen für Gäste in Restaurants; Zurverfügungstellen von Speisen und Getränken für Gäste im Restaurant.

Mit am 20. Dezember 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Formblatt hat der Nichtigkeitsantragsteller die Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Eintragung der Marke wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG beantragt. Der Antrag wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 28. Januar 2020 übermittelt, der daraufhin mit Schriftsatz vom 24. Februar 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am Folgetag, der Löschung widersprochen hat.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. Februar 2021 den Nichtigkeitsantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, es lasse sich nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke bei ihrer Anmeldung bösgläubig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gewesen sei. Für einen schutzwürdigen Besitzstand des Nichtigkeitsantragstellers, in den der Inhaber der angegriffenen Marke mit deren Anmeldung hätte eingreifen können, lägen keine ausreichenden Anhaltspunkte vor. Ein solcher ergebe sich nicht bereits aus der für den Nichtigkeitsantragsgegner international registrierten Marke 1 144 281, deren Schutz auf die Europäische Union und damit auch auf Deutschland erstreckt sei. Denn Voraussetzung für einen beachtlichen Besitzstand im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens wegen Bösgläubigkeit sei, dass das Zeichen tatsächlich durch geschäftliche Betätigung als Marke benutzt worden sei und dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt habe.

Der Nichtigkeitsantragsteller habe das Zeichen „KÖFTECI YUSUF“ jedoch auch nach eigenem Vortrag vor Anmeldung der angegriffenen Marke in Deutschland nicht benutzt. Auch wenn zu seinen Gunsten davon ausgegangen werde, dass die von ihm dargelegte Benutzung in der Türkei dort zu einer hohen Bekanntheit geführt habe, könne daraus nicht auf einen hinreichenden inländischen Besitzstand geschlossen werden. Soweit der Nichtigkeitsantragsteller auf eine große Zahl

türkischstämmiger Mitbürger als auch auf Reisen und wirtschaftlichen sowie kulturellen Austausch zwischen Deutschland und der Türkei verweise, folge nicht allein schon daraus eine hinreichende Bekanntheit im Inland, zumal sich die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht nur an türkischstämmige oder türkeiaffine, sondern an alle inländischen Verbraucher richteten.

Des Weiteren liege auch kein zu beanstandender Eingriff in einen wertvollen ausländischen Besitzstand vor, weil die Annahme eines solchen neben einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland und der Kenntnis von der dortigen Benutzung zusätzlich voraussetze, dass der Anmelder wusste oder wissen musste, dass der ausländische Nutzer die Absicht hat, die Marke in absehbarer Zeit auch im Inland einzusetzen. Zwar sei davon auszugehen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung des Zeichens in der Türkei kannte, was sich schon darin zeige, dass er das auch grafisch identische Wort-/Bildzeichen angemeldet habe. Es sei jedoch nicht ersichtlich, dass ihm bekannt gewesen sei, dass der Nichtigkeitsantragsteller nach Deutschland expandieren wollte. Dieser habe hierzu zwar E-Mail-Anfragen von möglichen Geschäftspartnern aus Deutschland aus dem Jahr 2018 vorgelegt und vorgetragen, dass bereits vorher Überlegungen und Planungen dazu angestellt worden seien, die Geschäftstätigkeit nach Deutschland auszuweiten. Dieser Vortrag bleibe aber letztlich zu vage, um von einer entsprechenden Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung ausgehen zu können. Zudem sei nicht bekannt, dass in der Türkei ansässige Restaurants üblicherweise Filialen in Deutschland eröffneten. Weiterhin sei der Nichtigkeitsantragsteller unter dem Zeichen „KÖFTECI YUSUF“ schon seit 2006 tätig und habe eine große Zahl an Restaurants in der Türkei eröffnet, ohne dass die Absicht erkennbar geworden wäre, auch in Deutschland unter der Marke tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Nichtigkeitsantragsgegner die angegriffene Marke vornehmlich dazu angemeldet habe, ihre Verwendung im Inland durch den Nichtigkeitsantragsteller zu sperren. Etwas Anderes ergebe sich auch nicht aus der Einlegung des Widerspruchs gegen

die Unionsmarke des Nichtigkeitsantragstellers, da die Verteidigung gegen eine prioritätsjüngere Marke in keiner Weise vorwerfbar sei.

Schließlich sei auch nicht ersichtlich, dass der Nichtigkeitsantragsgegner die Marke angemeldet habe, um sie zweckfremd im Wettbewerb einzusetzen. Mangels zum Anmeldezeitpunkt erkennbarer Absicht des Nichtigkeitsantragstellers, in Deutschland tätig zu werden, habe der Inhaber der angegriffenen Marke bei ihrer Anmeldung nicht davon ausgehen können, dass er sich mit diesem im Wettbewerb befinde, und damit auch nicht darauf spekulieren können, ihn möglicherweise mit Forderungen zu überziehen.

Hiergegen wendet sich der Nichtigkeitsantragsteller mit seiner Beschwerde, die er damit begründet, dass die Markenabteilung zwar zu Recht angenommen habe, dass der Inhaber der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung die Vorbenutzung kannte. Es sei jedoch verkannt worden, dass ein schutzwürdiger Besitzstand vorliege, in den der Nichtigkeitsantragsgegner bösgläubig eingegriffen habe. Der Nichtigkeitsantragsteller sei Inhaber der IR-Marke 1 144 281, die mit Wirkung vom 8. Oktober 2012 in der Europäischen Union Schutz u. a. für identische Waren und Dienstleistungen genieße. Darüber hinaus gehörten ihm eine Vielzahl türkischer Marken sowie weiterer Marken in anderen Staaten (USA, Russland, Saudi-Arabien, Nord Zypern, Bahrain, Aserbaidshan, Bosnien und Herzegowina), die den kennzeichnenden Bestandteil „Köfteci Yusuf“ beinhalteten. Er benutze seine Marken und seine Geschäftsbezeichnung „Köfteci Yusuf“, die ebenfalls einen Besitzstand begründen könne, bereits seit mehr als einem Jahrzehnt hauptsächlich in der Türkei und habe darunter in den letzten Jahren mehrstellige Millionenumsätze erzielt. Letzteres sowie die Bewertung als Nummer 1 der „TOP 10 der Straßenrestaurants der Türkei“ im Jahr 2015 durch eine der auflagenstärksten türkischen Zeitungen (Hürriyet) habe der Nichtigkeitsantragsteller bereits im Verfahren vor der Markenabteilung eidesstattlich versichert. Dies belege, dass die Kennzeichnung „Köfteci Yusuf“ in der Türkei überragende Verkehrsgeltung genieße.

Es sei davon auszugehen, dass eine derart große türkische Restaurantkette auch in Deutschland bekannt sei, da dort eine große türkischstämmige Gemeinde vorhanden sei und es dementsprechend einen regen wirtschaftlichen sowie kulturellen Austausch zwischen der Türkei und Deutschland gebe. Weitere Niederlassungen in Deutschland zu gründen, sei daher ein logischer Schritt. Deshalb habe der Nichtigkeitsantragsteller auch bereits im Austausch mit potentiellen Filialleitern in Deutschland gestanden, die sich jedoch angesichts des vorliegenden Markenrechtsstreits verhalten gezeigt hätten. Die Covid-19-Pandemie habe dann noch ihr Übriges getan, um die geplante Expansion vorerst zu bremsen. Die anstehende Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland sei jedoch für den Nichtigkeitsantragsgegner vorhersehbar gewesen, der mit seiner Markenmeldung den geplanten Marktzutritt zu verhindern versucht habe. Diese Absicht werde durch seinen Widerspruch gegen die Unionsmarkenmeldung des Nichtigkeitsantragstellers belegt. Ein eigenes schutzwürdiges Interesse könne er hingegen nicht geltend machen, nachdem er einen Benutzungswillen nicht nachgewiesen habe. Die bloße Behauptung eines solchen reiche nicht aus.

Der Nichtigkeitsantragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2021 aufzuheben

und

die Eintragung der Marke 30 2017 216 728 für nichtig zu erklären und zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen

und

dem Nichtigkeitsantragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er wendet sich gegen den Bösgläubigkeitsvorwurf. Insbesondere bestreitet er, bei Anmeldung der streitgegenständlichen Marke Kenntnis von dem Logo des Nichtigkeitsantragstellers gehabt zu haben. Vielmehr habe er seine Marke für ein auf Köfte spezialisiertes Restaurant entworfen, das er bereits seit 2017 plane zu eröffnen. Die Wortfolge „Köfteci Yusuf“ sei naheliegend gebildet aus der Gattungsangabe „Köfteci“ und dem geläufigen türkischen und arabischen Vornamen „Yusuf“, der auch in der Familie des Inhabers der angegriffenen Marke zu finden sei. Die Auswahl des Restaurantnamens sei durch Abstimmung im Familienkreis und in Anlehnung an eine andere Marke des Inhabers der angegriffenen Marke erfolgt, welche ebenfalls aus einer Spezialitätenbezeichnung und einem Vornamen gebildet sei. Im Übrigen seien ähnliche oder identische Marken im In- und Ausland üblich, ohne dass sich aus jeder farblichen oder sprachlichen Übereinstimmung ein Anspruch auf Löschung herleiten lasse. Die angegriffene Marke weise lediglich geringfügige Ähnlichkeiten zu der international registrierten Marke des Nichtigkeitsantragstellers auf. Zwar bestehe zu dem Zeichen, das Gegenstand seiner Unionsmarkenmeldung sei, eine deutlich größere Ähnlichkeit, doch sei dieses zeitlich nach der hier in Rede stehenden Marke angemeldet worden. Der Nichtigkeitsantragsteller versuche daher, einen Markenschutz zu konstruieren, der ihm de facto nicht zustehe. Entscheidend sei letztlich, dass der Inhaber der angegriffenen Marke diese als erster in Deutschland angemeldet habe und der in der Türkei ansässige Nichtigkeitsantragsteller im Inland nicht bekannt sei. Es werde ausdrücklich bestritten, dass er die besagte Marke in Deutschland habe nutzen wollen, zumal er hierzu jahrelang die Möglichkeit gehabt hätte.

Auf den gerichtlichen Hinweis vom 19. August 2022, mit dem die Beteiligten darauf hingewiesen worden sind, dass sich die Anmeldung der streitbefangenen Marke aus vorläufiger Sicht des Senats als bösgläubig darstellt, hat der Inhaber der angegriffenen Marke erneut auf die seiner Ansicht nach gravierenden, vor allem grafischen Unterschiede zwischen dieser und dem ältesten Logo des Beschwerdeführers hingewiesen. Allein die Übereinstimmung im Wortbestandteil könne noch keine Bösgläubigkeit begründen. Was die ähnliche farbliche Gestaltung angehe, so seien die Farbtöne Gelb, Orange und Rot im Fast-Food-Bereich allgemein üblich. Davon abgesehen sei er grundsätzlich bereit, auf die Nutzung der Marke zu verzichten, verwehre sich aber gegen die Kostenlast, da diese ihn nach zwei Jahren Pandemie an den Rand der Insolvenz bringen würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Hinweis des Senats vom 19. August 2022 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse sowie auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Nichtigkeitsantragstellers hat in der Sache Erfolg.

1. Im Laufe des Verfahrens sind die Vorschriften zum Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden. Auf bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen sind §§ 53 und 54 MarkenG n. F.

allerdings nicht anzuwenden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 53 Rn. 105), so dass sich Zulässigkeit und Rechtswirksamkeit sowohl des zuvor eingereichten Nichtigkeitsantrags als auch des dagegen erhobenen Widerspruchs des Inhabers der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG a. F. beurteilen.

2. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und vollständigen Löschung vom 20. Dezember 2019 ist gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG a. F. zulässig.

Er wurde zwar von Herrn A... gestellt, während die zur Begründung des Bösgläubigkeitsvorwurfs herangezogenen Marken ausweislich der Registerauszüge und der eidesstattlichen Versicherung vom 30. April 2020 der
KÖFTECİ YUSUF ...
ANONİM ŞİRKETİ
(nachfolgend „Köfteci Yusuf A.S.“) gehören. Nach dieser ist der Nichtigkeitsantragsteller jedoch geschäftsführender Vorstand des besagten Unternehmens, so dass er ein eigenes Bedürfnis an der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens hat. Im Übrigen handelt es sich bei diesem gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG a. F. um ein Populärverfahren, so dass für eine wirksame Antragstellung kein besonderes rechtliches oder wirtschaftliches Interesse des Antragstellers erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 53 Rn. 21).

Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und vollständigen Löschung wurde dem Inhaber der angegriffenen Marke gegen Empfangsbekanntnis am 28. Januar 2020 zugestellt. Dieser hat der Löschung mit am 25. Februar 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 24. Februar 2020, mithin innerhalb der 2-Monatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass das Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.

3. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 9. Februar 2021 ist aufzuheben sowie die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 216 728 für nichtig zu erklären und zu löschen, weil deren Anmeldung bösgläubig war und sie damit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

a) Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. – Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51 bis 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH, a. a. O. – Ivadal). Ein Anmelder handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerbslich Verwerfliche kann insbesondere darin

gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH, a. a. O., Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III; GRUR 1998, 1034, 1036 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS, GRUR 2008, 917 – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2). Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (vgl. BGH GRUR, a. a. O., Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BGH, a. a. O., Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 14 – GLÜCKSPILZ; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1043).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist von der Bösgläubigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke



zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung auszugehen.

b) Diese Annahme stützt sich zum einen auf den Umstand, dass sie eine offensichtliche Nachahmung der im Ausland vorbenutzten und geschützten Kennzeichen der Köfteci Yusuf A.S. ist. Die angegriffene Marke stimmt nicht nur im Wortbestandteil „KÖFTECI YUSUF“ mit diesen überein, sondern lehnt sich darüber hinaus in ihrer grafischen Gestaltung (Farbgebung Schwarz-Orange, Herausstellung des Buchstabens „Y“) deutlich an sie an. Zwischen ihr und einigen türkischen Voreintragungen, wie etwa der am 26. Mai 2014 angemeldeten Marke mit der Registernummer 2014 43998



oder der am gleichen Tag angemeldeten Marke mit der Registernummer 2014 43996



(vgl. Auszug aus dem türkischen Markenregister vorgelegt als Anlage 2 zum Schriftsatz des Nichtigkeitsantragstellers vom 20. Dezember 2019), besteht sogar

weitgehende Identität. Eine deutliche Annäherung besteht nach Auffassung des Senats auch zur älteren IR-Marke 1 144 281 der Köfteci Yusuf A.S.



die den gleichlautenden Wortbestandteil „KÖFTECI YUSUF“, dieselbe Farbgebung und neben dem hervorgehobenen „K“ auch den auffälligen Buchstaben „Y“ aufweist.

c) Zum anderen vermag das Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, seine Marke unabhängig und in Unkenntnis der vom Nichtigkeitsantragsteller ins Feld geführten Marken kreiert zu haben, nicht zu überzeugen. Auch wenn einzuräumen ist, dass der aus einer Gattungsangabe („KÖFTECI“) und einem geläufigen türkischen Vornamen („YUSUF“) gebildete Wortbestandteil sowie der Orange-Farbtönen nicht besonders originell sind, so spricht jedenfalls die übereinstimmende grafische Anordnung, Farbgebung und Herausstellung des Buchstabens „Y“ insgesamt für eine bewusste Orientierung an den älteren Kennzeichnungen. Die Nachanmeldung von Zeichen in sehr ähnlicher Schreibweise oder grafischer Ausgestaltung im selben Waren- und/oder Dienstleistungsbereich, die aus objektiver Sicht nicht auf Zufall beruhen kann, ist in der Rechtsprechung wiederholt als ein gewichtiges Indiz im Rahmen der Gesamtabwägung einer etwaigen Bösgläubigkeit herangezogen worden (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 28 – AKADEMIKS; BPatG 30 W (pat) 24/16 – ACL Staticide; EuG T-335/14 – Doggis; BeckOK Markenrecht, 30. Edition, § 8 Rn. 937).

Zudem führt der türkischstämmige Inhaber der angegriffenen Marke mehrere Restaurants mit türkischer Küche in Deutschland. Insofern ist anzunehmen, dass er

mit den gastronomischen Gegebenheiten und Entwicklungen in der Türkei gut vertraut ist. Insofern spricht viel dafür, dass ganz bewusst eine in der Türkei erfolgreiche Marke in Deutschland nachangemeldet worden ist, um von deren Ruf zu profitieren.

d) Zwar ist von dem Grundsatz auszugehen, dass der Anmelder eines Kennzeichens nicht zwangsläufig unlauter handelt, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für gleiche Waren und/oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Dies gilt erst recht für Marken, die lediglich im Ausland benutzt werden. Denn aus dem Territorialitätsprinzip, also der territorialen Begrenzung des Markenschutzes folgt, dass grundsätzlich dieselben Zeichen gleichzeitig in verschiedenen Staaten von unterschiedlichen Inhabern für gleiche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden dürfen (so bereits zum Warenzeichengesetz BGH NJW 1969, 1534 Rn. 16 – Recrin). Deshalb bedarf es auf Seiten des Anmelders besonderer Umstände, welche die Erwirkung der Markeneintragung als sittenwidrig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance). Die Annahme einer auf die (Vor-)Benutzung einer Marke im Ausland bezogenen Bösgläubigkeit kommt ausnahmsweise dann in Betracht, wenn besondere inlandsbezogene Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können zum einen darin liegen, dass die inländische Marke mit dem erkennbaren Ziel angemeldet wird, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören bzw. für ihn den (inländischen) Gebrauch der im Ausland benutzten Bezeichnung zu sperren. Zum anderen kann sich die Bösgläubigkeit der Markenmeldung, wenn auf Seiten des Vorbenutzers ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland noch nicht besteht, auch daraus ergeben, dass der Anmelder das Zeichen hauptsächlich als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten - insbesondere des Vorbenutzers - zu verhindern (vgl. BGH GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca m. w. N.).

Hier liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine hohe Bekanntheit der vom Nichtigkeitsantragsteller geltend gemachten Zeichen mit dem Wortbestandteil „KÖFTECI YUSUF“ in der Türkei in Verbindung mit Döner, Köfte, anderen Lebensmitteln und Getränken sowie mit Restaurant- und Café-Dienstleistungen vor. Insoweit hat er überzeugend ausgeführt und belegt, dass das von ihm vertretene Unternehmen eine Restaurantkette mit über 100 Filialen in der Türkei betreibt, die zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Anmeldung mehr als ... Euro Umsatz mit den eben genannten Produkten und Tätigkeiten erwirtschaftet hat und bereits im Jahr 2015 von der „Hürriyet“ als Nummer 1 der „TOP 10 der Straßenrestaurants der Türkei“ bewertet worden ist (vgl. Eidesstattliche Versicherung vom 30. April 2020).

Angesichts der beachtlichen Zahl türkischer Bürger in Deutschland, die über Vorgänge in ihrem ursprünglichen Herkunftsland in aller Regel gut informiert sind, ist anzunehmen, dass eine in der Türkei geläufige Marke auch in Deutschland über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt. Dies gilt insbesondere für Kennzeichnungen von Fast-Food-Ketten, die sich an breite Verkehrskreise richten und damit auch einem beachtlichen Teil der türkischen Verkehrskreise im Inland entsprechend vertraut sein dürften. Auf diese kann maßgeblich abgestellt werden, weil Restaurants mit einem türkischen Namen deutlich erkennbar auf die türkische Küche ausgerichtet sind und sich damit in besonderer Weise an ein Publikum mit Interesse und Vorliebe für türkische Spezialitäten wenden. Insoweit handelt es sich um einen abgrenzbaren und damit markenrechtlich beachtlichen Verkehrskreis, dessen Kenntnis als entscheidungserheblich zugrunde gelegt werden kann (vgl. BGH GRUR 2015, 587 – PINAR; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 14 Rn. 386). Vor diesem Hintergrund spricht viel dafür, dass auch die bislang nur im Ausland erfolgte Benutzung einen gewissen schutzwürdigen Besitzstand im Inland begründen konnte (vgl. BeckOK Markenrecht, 31. Edition, § 8 Rn. 932).

e) In diesen Besitzstand hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit deren Anmeldung eingegriffen und dabei bewusst in Kauf genommen, das vom

Nichtigkeitsantragsteller geführte Unternehmen an einer Expansion nach Deutschland zu hindern bzw. dessen Marktzugang unter seiner im Ausland erfolgreichen Marke zu sperren. Auf eine Expansionsabsicht ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich zu schließen, soweit sich nach den Branchengepflogenheiten eine gewisse Üblichkeit einer länderübergreifenden Vermarktung feststellen lässt (vgl. BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS). Dies trifft auf die vorliegend betroffene Gastronomiebranche zu. Nicht nur die großen amerikanischen Ketten, wie McDonald's, Burger King, Starbucks oder Subway, verfügen über ein weltweites Filialnetz, sondern auch Restaurantkonzepte bzw. -ketten anderer Länder werden regelmäßig im Ausland vermarktet, wenn sie sich – wie Mövenpick, Panino Giusto oder Brioche Dorée – in ihrem jeweiligen Heimatland erfolgreich etabliert haben. Nach den dem gerichtlichen Hinweis vom 19. August 2022 beigefügten Rechercheergebnissen des Senats sind insbesondere türkische Gastronomiekonzerne, wie beispielsweise CigköfteM (vgl. „Über uns“ unter „<https://cigkoftem.com/de/>“), Big Chefs (vgl. „Schlange stehen für Hummus“ unter „<https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/lokaltermin/big-chefs-in-frankfurt-schlange-stehen-fuer-hummus-16495989.html>“) oder Ekrem Coskun Döner („Döner im Drive-in? Türkische Kette macht das möglich – Eröffnung noch dieses Jahr geplant“ unter „<https://www.hna.de/>“), auf dem deutschen Markt aktiv, der angesichts des großen Anteils an Türken in Deutschland als Expansionsgebiet besonders interessant ist.

Abgesehen von dieser grundsätzlichen branchenbezogenen Erwägung lässt sich auf eine Tendenz zur Ausdehnung über die Türkei hinaus auch aus den zahlreichen prioritätsälteren, mit der angegriffenen Marke identischen ausländischen Markenrechten der Köfteci Yusuf A.S. schließen. So verfügt sie neben Marken in den Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Saudi-Arabien, Nord-Zypern, Bahrain, Aserbeidschan sowie Bosnien und Herzegowina auch über die international registrierte und auf die Europäische Union schutzerstreckte Marke 1 144 281. Diese wurde am 8. Oktober 2012 mit der Benennung der Europäischen Union international registriert. Die Veröffentlichung ihrer Schutzbewilligung in der

Europäischen Union erfolgte am 12. Dezember 2013, so dass ab diesem Zeitpunkt die Benutzungsschonfrist zu laufen begann (Art. 203 i. V. m. Art. 190 Abs. 2 UMRV). Folglich bestand zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 29. Mai 2017 nicht nur ein prioritätsälteres, auf Deutschland erstrecktes, sondern, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen war, auch ein rechtsbeständiges Registerrecht. Angesichts dessen konnte der Inhaber der angegriffenen Marke bei deren Anmeldung nicht davon ausgehen, dass das von dem Nichtigkeitsantragsteller vertretene Unternehmen keinerlei Interesse an einer Expansion ins europäische Ausland hat.

Die Gesamtumstände rechtfertigen daher die Annahme der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG, die auch nicht ausgeschlossen wird, wenn zugunsten des Inhabers der angegriffenen Marke ein Benutzungswille unterstellt wird.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist demzufolge für nichtig zu erklären und aus dem Register zu löschen.

4. Angesichts des bösgläubig erlangten Registerrechts sind nach ständiger Rechtsprechung die Kosten des gesamten Nichtigkeitsverfahrens aus Billigkeitsgründen dem Inhaber der angegriffenen Marke aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rn. 7 unter Verweis auf § 71 Rn. 19 m. w. N.; BeckOK, MarkenR, 31. Edition, § 63 Rn. 3, § 71 Rn. 48 ff. m. w. N.). Hierzu zählen sowohl die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, über die die Markenabteilung 3.4 konkludent gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG entschieden hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rn. 5). Diese Entscheidung ist mit der auf die Aufhebung des Beschlusses vom 9. Februar 2021 gerichteten Beschwerde ebenfalls angefochten, so dass der Senat auch über die Tragung der Kosten des amtlichen Nichtigkeitsverfahrens befinden kann.

Einer bösgläubigen Markenmeldung liegt stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde, so dass eine Kostenauflegung in diesen Fällen regelmäßig der Billigkeit entspricht. Gründe hiervon abzuweichen, sind vorliegend nicht ersichtlich, insbesondere vermag der Verweis des Inhabers der angegriffenen Marke auf seine wirtschaftlichen Einbußen infolge der Corona-Pandemie keine andere Kostenverteilung zu rechtfertigen. Vielmehr wäre es höchst unbillig, den Nichtigkeitsantragsteller mit den durch die bösgläubige Markenmeldung verursachten und für die Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage notwendigen Kosten zu belasten. Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke erweist sich bei dieser Sachlage als offensichtlich unbegründet und war daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Staats

Fehlhammer