



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
3. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 54 390**  
**(hier: Lösungsverfahren S 245/08)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2011 durch die Richterin Martens, den Richter Schwarz und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsgegnerin werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Die am 3. September 2006 angemeldete Bildmarke

**Берёзка**

ist am 30. März 2007 zur Kennzeichnung der nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 29 und 30

Fleisch; Fleischwaren, eingesalzen; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren; Schinken; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Feinkostsalate, soweit in Klasse 29 enthalten; Pasteten und Teigtaschen mit Fleischfüllung, soweit in Klasse 30 enthalten.

unter der Nummer 306 54 390 im Markenregister eingetragen worden:

Die Antragstellerinnen haben die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG mit der Begründung beantragt, die Markeninhaberin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 26. Januar 2010 antragsgemäß die Löschung der Marke angeordnet und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung ist ausgeführt, der Widerspruch sei nicht als bloße Paraphe anzusehen und daher rechtzeitig eingelegt worden. Die Antragstellerinnen hätten im Anmeldezeitpunkt an der Bezeichnung **Берёзка**, die in lateinischer Schreibweise mit „Berjozka“ wiedergegeben wird, einen schützenswerten Besitzstand inne gehabt. In diesen habe die Markeninhaberin eingegriffen, obwohl sie spätestens seit 2004 Kenntnis von der Benutzung der Bezeichnung durch die Antragstellerinnen hatte. Bösgläubigkeit liege vor, denn die Markeninhaberin habe in erster Linie nicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs, sondern mit dem Ziel der Beeinträchtigung der Antragstellerinnen gehandelt. Die Berechtigungsanfrage und die Abmahnungen in den Jahren 2007 und 2008 belegten, dass die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Betätigung der Antragstellerinnen zumindest ein wesentliches Motiv für die Anmeldung gewesen ist.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie vertritt die Auffassung, die Marke sei nicht löschungsreif. Vielmehr handele es sich um einen typischen Prätendentenstreit. Sie habe einschlägige Produkte bereits seit dem Jahr 2003 hergestellt und mit „Berjozka“ gekennzeichnet, als noch keinerlei

Kenntnis von entsprechenden Benutzungshandlungen durch die Antragstellerinnen bestand. Inzwischen setze sie die Marke im Gegensatz zu den Antragstellerinnen für ein breit gefächertes Warenspektrum ein, für das die Marke Schutz beanspruche. Im Zeitpunkt der Anmeldung habe die Antragsgegnerin zwar gewusst, dass die Antragstellerinnen eine Salami vertreiben, über den Umfang der Benutzung des Zeichens „Berjozka“ hätten jedoch keine Erkenntnisse vorgelegen. Die Antragsgegnerin habe zur Absicherung der eigenen Benutzungshandlungen Markenschutz beantragt und damit ihre legitimen ökonomischen Interessen verfolgt, so dass Bösgläubigkeit nicht in Betracht komme. Das Markenrecht kenne kein Vorbenutzungsrecht, so dass es den Antragstellerinnen freigestanden hätte, die Marke als erste anzumelden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Januar 2010 aufzuheben und die Löschanträge zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sind der Auffassung, die angegriffene Marke sei schon mangels Widerspruch lösungsreif, denn das innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangene Schreiben der Antragsgegnerin zeige bei der Unterschrift des damaligen anwaltlichen Vertreters nur eine Paraphe, die aus dem Kürzel „R“ bestehe, so dass nicht erkennbar sei, dass der Vertreter seinen ganzen Namen hatte hinschreiben wollen. Die Markenabteilung habe zutreffend die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Anmeldung festgestellt. Zur Vermeidung von Wiederholungen werde daher auf den erstinstanzlichen Vortrag Bezug genommen. Festzuhalten sei, dass die Markeninhaberin bisher eine Benutzung der Kennzeichnung

„Berjodka“ nur behauptet habe. Ihr Vortrag, die Benutzung bereits 2004 oder früher aufgenommen zu haben, sei vage. Die Markeninhaberin müsse sich auch fragen lassen, warum sie erst 2006 die Streitmarke angemeldet habe, obwohl sie seit 2004 über 180 Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Anmeldung eingereicht habe, eine Mehrzahl davon bereits vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begründet. Die Markenabteilung hat zutreffend festgestellt, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden ist, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG.

Der Widerspruch der Antragsgegnerin ist rechtzeitig erfolgt. Entgegen der Ansicht der Antragstellerinnen stellt das Widerspruchsschreiben der Markeninhaberin keinen bloßen Entwurf dar, denn die Unterzeichnung lässt einen Schriftzug mit mehreren Buchstaben erkennen und erstreckt sich in ihrer gesamten Breite über den darunter in Druckbuchstaben wiedergegebenen Vor- und Zunamen des damaligen anwaltlichen Vertreters.

Nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird eine Marke auf Antrag gelöscht, wenn ihre Anmeldung rechtsmissbräuchlich erfolgt ist. Eine bösgläubige Markenmeldung liegt vor, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Bei der Frage, ob der Anmelder bösgläubig gehandelt hat, sind alle erheblichen Faktoren des Einzelfalls zu berücksichtigen,

aus denen sich seine Absicht im maßgeblichen Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung ergeben kann. Dieses subjektive Tatbestandsmerkmal ist anhand der objektiven Fallumstände zu bestimmen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Leitsatz und Rn. 42 – Goldhase). Nach Überzeugung des Senats legen es die Gesamtumstände im vorliegenden Fall nahe, von einem bösgläubigen Verhalten der Markeninhaberin auszugehen, denn sie verfolgte mit ihrer Anmeldung nicht ein berechtigtes Ziel, sondern vornehmlich eine rechtsmissbräuchliche Behinderung der Antragstellerinnen.

Bei den Beteiligten des Löschungsverfahrens handelt es sich um Unternehmen, die im Bereich der Produktion und dem Vertrieb von Fleisch- und Wurstwaren tätig sind. Unstreitig hat es zwischen ihnen im Jahr 2004 ein Zusammentreffen auf der Messe Intermeat gegeben, bei dem der Geschäftsführer der Antragsgegnerin Interesse an der von den Antragstellerinnen vertriebenen „Berjozka“-Salami gezeigt hatte. Somit steht fest, dass der Markeninhaberin spätestens seit diesem Zeitpunkt bekannt war, dass die Antragstellerinnen im Inland eine Salami vertreiben, die identisch mit der angegriffenen Bildmarke gekennzeichnet ist. Diese besteht aus kyrillischen Buchstaben, die in lateinischer Schreibweise mit „Berjozka“ wiedergegeben werden und dem russischen Wort für „Birke“ entsprechen. Die Antragstellerinnen haben mit dem Löschungsantrag ein entsprechendes Warenetikett vorgelegt sowie Umsätze für die Jahre 2003 bis 2006 mit der Ware glaubhaft gemacht, die als nicht unerheblich bezeichnet werden können. Wegen der Aufmachung der Waren bzw. deren Verpackung und Kennzeichnung in kyrillischer Schrift richten sich die Waren der Beteiligten ausschließlich an denjenigen überschaubaren Verbraucherkreis im Inland, der russische Sprachkenntnisse besitzt. Bezogen auf diesen kleinen Markt und angesichts der von den Antragstellerinnen glaubhaft gemachten Benutzung der Kennzeichnung über mehrere Jahre mit steigenden Umsatzzahlen verfügten die Antragsstellerinnen zum Anmeldezeitpunkt (3. September 2006) über einen schutzwürdigen Besitzstand, der nicht durch formellen Zeichenschutz gesichert war. Unabhängig davon, dass die Beteiligten im Jahr 2004 miteinander Kontakt

hatten, betätigen sie sich in einem spezifischen Marktsegment mit vergleichsweise wenigen Anbietern. Somit kann unterstellt werden, dass die Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung jedenfalls ansatzweise Kenntnis auch vom Umfang der Benutzung des ihr seit 2004 bekannten „Berjozka“- Produkts der Antragstellerinnen hatte.

Diesen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerinnen hat die Antragsgegnerin ohne zureichenden sachlichen Grund gestört, als sie für gleiche Waren die identische Bezeichnung im September 2006 zur Anmeldung gebracht hat. Soweit die Antragsgegnerin vorträgt, sie habe die Anmeldung der angegriffenen Marke vorgenommen, um ihre eigene wirtschaftliche Position abzusichern, ist dieses Motiv nicht geeignet, die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung auszuschließen. Entscheidend ist vielmehr, ob festgestellt werden kann, dass ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung einer Marke verbundene wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampf einsetzt (vgl. BGH GRUR 2005, 414, Rn. 28, - Russisches Schaumgebäck). Dabei reicht es für die Annahme eines wettbewerbswidrigen Handelns aus, wenn die Störung der wirtschaftlichen Betätigung der Antragstellerinnen neben dem eigenen Benutzungswillen lediglich ein wesentliches Motiv für die Anmeldung der Marke ist.

Gegen eine in erster Linie gewollte Förderung der eigenen Marktposition spricht, dass die Antragsgegnerin eine Benutzung ihrer Marke nicht belegt hat. Für ihre Behauptung, sie habe die streitige Bezeichnung „ab 2003 oder früher“ verwendet, hat sie einen Nachweis nicht erbracht. Belege, aus denen die Benutzung der angegriffenen Marke durch die Antragsgegnerin zur Kennzeichnung einschlägiger Waren im Zeitraum vor der Anmeldung hervorgeht, fehlen ebenso wie Umsatzzahlen aus diesem Zeitraum. Dass nicht das angebliche Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des eigenen Produkts bei der Anmeldung im Vordergrund stand, sondern es der Antragsgegnerin wesentlich auf eine Beeinträchtigung der unternehmerischen Tätigkeit ihrer Konkurrentinnen ankam, manifestiert sich zudem im Verhalten der Antragsgegnerin nach Erlangung des Markenschutzes.

Denn die Markeninhaberin hat kurz nach Ablauf der Widerspruchsfrist am 4. August 2007 noch im selben Monat eine Berechtigungsanfrage an die Antragstellerinnen gerichtet und diese im Februar und Juli 2008 abgemahnt. Aus diesem Verhalten nach Erlangung des Markenschutzes lässt sich schließen, dass die Antragsgegnerin mit der Anmeldung in erster Linie die Antragstellerinnen vom Markt ausschließen wollte, die den Umsatz mit ihrem Produkt „Berjozka“-Salami gerade im Jahr 2006 nach den vorliegenden Unterlagen deutlich steigern konnte.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin war daher kostenpflichtig zurückzuweisen. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 entspricht es im Regelfall wie auch vorliegend der Billigkeit, die Kosten des Löschungsbeschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen, da einer bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches Handeln zugrunde liegt (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 71, Rn. 14).

Martens

Schwarz

Hartlieb

Me