



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 64/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 045 003 – S 303/10 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. April 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Reker sowie des Richters kraft Auftrags Schödel beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2011 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 30 2008 045 003 für die Dienstleistungen der Klasse 43 „Verpflegung von Gästen innerhalb und außerhalb von Restaurants; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Beherbergung von Gästen“ angeordnet worden ist. Der Löschungsantrag des Antragstellers wird auch insoweit zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
3. Die gegenseitigen Kostenanträge werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsteller hat mit Schreiben vom 22. November 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der am 14. Juli 2008 angemeldeten und am 23. Oktober 2008 für die Waren und Dienstleistungen der

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

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); insbesondere Apfelwein; Branntwein; Cocktails; alkoholhaltige Fruchtextrakte; alkoholische Fruchtgetränke; Liköre; Spirituosen; Weine;

Klasse 43: Verpflegung von Gästen innerhalb und außerhalb von Restaurants; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Beherbergung von Gästen

eingetragenen Marke 30 2008 045 003

Mangal

des Antragsgegners beantragt, weil es sich bei dem Wort „Mangal“ um eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe handele und die Marke bösgläubig angemeldet worden sei (§§ 50 Abs. 1 u. 2, 54 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10 MarkenG).

Zur Begründung hat der Antragsteller vorgetragen, das türkischsprachige Wort „Mangal“ sei die Bezeichnung für ein Grillgerät und entspreche außerdem den deutschen Begriffen „Imbiss“ bzw. „Grillrestaurant“. Die Anmeldung der angegriffenen Marke durch den Antragsgegner sei bösgläubig erfolgt, weil dieser die beschreibende Bedeutung der angegriffenen Marke gekannt habe.

Der Antragsgegner hat der Löschung der Marke gemäß § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat am 20. Juli 2011 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klasse 43

„Verpflegung von Gästen innerhalb und außerhalb von Restaurants; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Beherbergung von Gästen“

beschlossen und den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen. Von einer Kostenauflegung hat sie abgesehen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der zulässige Löschantrag sei im Umfang der Löschanordnung begründet, weil der Eintragung der angegriffenen Marke insoweit am Anmeldetag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden habe. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Angabe, die schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 43 zur Beschreibung der Art der Dienstleistungen bzw. der Ausrichtung des gastronomischen Angebots habe dienen können und zum Ausdruck bringe, dass es sich bei den mit dem Wort „Mangal“ bezeichneten Restaurants und Cafés um solche handele, die vornehmlich türkische Grillspezialitäten anbieten, bzw. dass es sich bei den so bezeichneten Cateringdienstleistungen um die Organisation und Durchführung von türkischen Grillfesten handele. Das Wort „Mangal“ stamme aus der türkischen Sprache und werde in diversen Online-Wörterbüchern mit „Grill“ übersetzt. In diesem Sinne sei es, wie sich auf Grund verschiedener

Internetseiten ergebe, auch schon deutlich vor dem Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Inland als Hinweis auf das Grillen türkischer Spezialitäten verwendet worden. Dabei stehe der Begriff „Mangal“ sowohl für das Grillgerät selbst als auch für den Vorgang des Grillens nach türkischer Art und bezeichne damit über die reine Zubereitung des Grillguts hinaus auch die Zusammenkunft von Familie und Freunden. Vor diesem Hintergrund sei der Einwand des Antragsgegners, das Wort „Mangal“ habe ursprünglich „Kohlenbecken“ bedeutet, markenrechtlich unerheblich. Die Angabe einer besonderen Zubereitungsart charakterisiere eine Verpflegungsdienstleistung auch ihrer Art nach und sei deshalb für die Mitbewerber des Antragsgegners freizuhalten. Dies gelte auch im Hinblick auf Beherbergungsdienstleistungen, weil Hotels häufig über Restaurants verfügten und auch kombinierte Übernachtungs- und Verpflegungspakete anböten, wobei die Art der Verpflegung oftmals anpreisend herausgestellt werde. Ausweislich des Internets gebe es auch Hotels, die Grillabende bzw. türkische Spezialitätenabende veranstalteten. Dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits zum Eintragungszeitpunkt vorgelegen habe, ergebe sich u. a. auch aus Verwendungsbeispielen, die aus der Zeit vor dem Eintragungstag datierten. Für die mit der Eintragung der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 32 und 33 liege das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dagegen nicht vor, weil es sich bei der Angabe „Mangal“ in den Bedeutungen „Grill“ bzw. „grillen“ nicht um eine Bezeichnung der Eigenschaft dieser Waren handele. Auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle der angegriffenen Marke für diese Waren nicht, weil die Mehrheit der inländischen Endverbraucher von Getränken sowie der Getränkehersteller und -händler die Bedeutung des Wortes „Mangal“ nicht kenne.

Für die Annahme, dass die Markenmeldung bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt sei, lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Der insoweit darlegungs- und beweispflichtige Antragsteller habe keine Tatsachen vorgetragen, die es nahe legen könnten, dass der Antragsgegner die Eintragung der Marke durch bewusstes Verschweigen ihrer Bedeutung erschlichen habe. Die bloße

Behauptung, als türkischer Mitbürger habe der Antragsgegner Kenntnis von der Bedeutung der angegriffenen Marke gehabt, genüge für den Vorwurf der Markenerschleichung nicht. Es fehle auch an jeglichem verwertbaren Vortrag zum Vorhandensein eines prioritätsälteren schutzwürdigen Besitzstandes und zur Kenntnis des Antragsgegners hiervon sowie zum Vorsatz des Antragsgegners, mit der Marke in einen solchen Besitzstand einzugreifen, um den Antragsteller zu behindern.

Gegen den Beschluss der Markenabteilung wenden sich sowohl der Antragsgegner als auch der Antragsteller mit ihren Beschwerden.

Die Beschwerde des Antragstellers richtet sich gegen die Zurückweisung seines Löschungsantrags, soweit die Markenabteilung eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke verneint hat, und gegen die Kostenentscheidung. Er trägt vor, dem Antragsgegner, der in Köln ein eigenes Mangal-Restaurant betreibe, sei sowohl die Bedeutung der angegriffenen Marke als auch ihre Verwendung im Verkehr bekannt gewesen. Das wettbewerblich Verwerfliche sei hier darin zu sehen, dass der Antragsgegner die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt habe, indem er ihn – den Antragsteller – in Kenntnis der Bedeutung des Begriffs „Mangal“ wegen der Benutzung dieser Bezeichnung abgemahnt, zur Abgabe einer strafbewehrten Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung aufgefordert sowie Schadensersatz verlangt habe.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2011 aufzuheben, soweit der Löschungsantrag zurückgewiesen worden ist, und das DPMA anzuweisen, die Löschung der Marke 30 2008 045 003 auch für die Waren der Klassen 32 und 33

anzuordnen, den Löschungsantrag auch insoweit zurückzuweisen und dem Antragsgegner die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen,

2. die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen und
3. dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2011 aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der Marke 30 2008 045 003 angeordnet worden ist,
2. die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen,
3. dem Antragsteller die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner wendet sich mit seiner Beschwerde gegen die Teillöschung der angegriffenen Marke mit der Begründung, die Markenabteilung sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke die Dienstleistungen der Klasse 43 beschreibe. Er macht geltend, dass das türkische Wort „Mangal“ lediglich ein Gerät zum Heizen und Warmhalten von Speisen, ähnlich einem Ofen oder Kamin, nicht jedoch die Art oder Beschaffenheit von Verpflegungs- oder Beherbergungsdienstleistungen bezeichne. Zur Glaubhaftmachung hierfür bezieht er sich auf ein als Anlage zur Beschwerdebegründung vorgelegtes Gutachten eines bei der Universität Köln in der Philosophischen Fakultät, Lehrstuhl für

Türkisch, tätigen vereidigten Gutachters. Er verweist ferner auf andere Wörter der türkischen Sprache, die dem deutschen Begriff „Grill“ entsprechen, sowie auf Entscheidungen des 30. Senats des Bundespatentgerichts, mit denen die Wortmarken „Acqua“, „Culinaria at Home“ sowie „Deli Cate“ u. a. auch für Verpflegungs- und Catering-Dienstleistungen für eintragungsfähig erachtet worden sind. Zudem bestreitet er, bei Einreichung seiner Markenmeldung bösgläubig gewesen zu sein. Ein schutzwürdiger Besitzstand eines Vorbenutzers an der Bezeichnung „Mangal“ sei ihm nicht bekannt gewesen. Auch sei es ihm nicht um die Störung des Besitzstandes von Vorbenutzern gegangen. Vielmehr sei er von der Rechtmäßigkeit der Anmeldung ausgegangen, habe diese selbst in Benutzung genommen und sodann lediglich verteidigt.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 18. März 2016 sind die Beteiligten unter Beifügung umfangreicher Recherchebelege (Anlagen 1 bis 5, Bl. 80 – 95 GA) auf die Rechtsauffassung des Senats hingewiesen worden.

II.

Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners ist begründet. Die Marke 30 2008 045 003 „Mangal“ ist für die Dienstleistungen der Klasse 43 „Verpflegung von Gästen innerhalb und außerhalb von Restaurants; Verpflegung von Gästen in Cafés; Catering; Beherbergung von Gästen“ nicht zu löschen, weil ihrer Eintragung für diese Dienstleistungen zum Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten), dem 14. Juli 2008, kein absolutes Schutzhindernis entgegengestanden hat (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Die angegriffene Marke ist für diese Dienstleistungen nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Auch eine bösgläubige Anmeldung der Marke liegt nicht vor.

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers hat dagegen keinen Erfolg, weil die Markenabteilung zu Recht die Löschung der Marke 30 2008 045 003 für die Waren der Klassen 32 und 33 und eine Kostenauflegung zu Lasten des Antragsgegners abgelehnt hat. Auch für diese Waren ist die angegriffene Marke nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG und auch nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden.

Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Rdnr. 22 – test; GRUR 2014, 565, Rdnr. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Nach diesen Grundsätzen kommt eine Löschung der Streitmarke nicht in Betracht. Es kann nicht festgestellt werden, dass im Anmeldezeitpunkt die geltend gemachten Löschungsgründe der Eignung als beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorlagen.

1. Die angegriffene Marke „Mangal“ war zum Anmeldezeitpunkt weder für die in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Waren noch für die in Klasse 43 geschützten Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Nach diesen Grundsätzen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffene Marke „Mangal“ bei der Anmeldung hinsichtlich der registrierten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG war.

a) „Mangal“ ist ein türkisches Substantiv, das nach den Recherchen des DPMA und des Senats übersetzt wird mit

- „Grill“ (www.bab.la, Anlage 1 zum angefochtenen Beschluss der Markenabteilung),
- „Feuerherd, Feuerungsrost, Holzkohlenherd, Kohlenbecken, Kohlengrill, Kohlenofen, Rost“ (www.beluka.de, Anlage 2 zum angefochtenen Beschluss der Markenabteilung; www.cafeuni.com.de, Anlage 1 zum Hinweis des Senats vom 18. März 2016),
- Holzkohlegrill (www.wikipedia.org, Anlage 2 zum Hinweis des Senats vom 18. März 2016).

Während der Antragsteller die Ansicht vertritt, dass „Mangal“ der türkische Begriff für „Grill“ als Gerät und als entsprechendes (Grill-)Restaurant sei, hat der Antragsgegner einen Auszug aus dem Langenscheidt-Lexikon vorgelegt, wonach das deutsche Wort „Grill“ im Türkischen mit „izgara“ oder „cizbiz“ übersetzt wird (Anlage zum Schriftsatz vom 26. Januar 2011).

Ferner hat er das Gutachten des vereidigten Sachverständigen Hüseyin Erdem, Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Türkisch (Anlage zu seinem Schriftsatz vom 21. Oktober 2011) eingereicht, wonach das aus dem Arabischen stammende Wort „Mangal“ ein offen- oder kaminähnliches Heizgerät bezeichne, bei dem die Holzkohle außerhalb des Hauses zum Glühen gebracht und anschließend hineingetragen werde. Dabei könne es sich um eine einfache Kupferschüssel oder um Behältnisse aus Messing oder Silber handeln. Ein Mangal werde nicht zum Grillen verwendet, weil die Asche, die als Desinfektions- oder Poliermittel diene, dann nicht mehr verwendet werden und es in der Wohnung zu unerwünschter Geruchsbildung kommen könne. Den Mangal benutze man außer zum Heizen auch zum Kochen von Tee und Kaffee sowie zum Warmhalten der Gerichte. In den letzten Jahren werde der Begriff „Mangal“ zur Bezeichnung von typischen westlichen Grillgeräten benutzt, die eigentlich „Izgara (Grill)“ oder „Izgara ocagi“ (Grillherd) hießen. Ein Grill im Sinne eines Restaurants werde mit „Izgara lokantasi“ bezeichnet. In mehreren Lexika werde „Mangal“ mit Holz-Kohlenbecken übersetzt.

Obwohl beide Parteien türkeistämmig und offenbar des Türkischen mächtig sind, scheinen sie sich in der Bedeutung des türkischen Wortes „Mangal“ selbst nicht einig zu sein. Da ein Holzkohlegrill stets über ein (Holz-)Kohlenbecken verfügt, kann auf der Grundlage der Recherchen des DPMA und des Senats sowie der vom Antragsgegner beigebrachten Unterlagen bei „Mangal“ in der Gesamtschau von der Bedeutung eines mit Holzkohle betriebenen Gerätes zum Garen von Lebensmitteln ausgegangen werden, das mit dem deutschen Begriff für „Grill“ gleichgesetzt werden kann. Keinesfalls aber kann „Mangal“ als Synonym für „Grillrestaurant“ angesehen werden, wie es bei dem deutschen Wort „Grill“ der Fall ist (www.wikipedia.de, Anlage 3 zum Hinweis vom 18. März 2016), weil „Grillrestaurant“ im Türkischen mit „Izgara lokantasi“ (vgl. Gutachten) oder mit „ocakbaşı“ (dict.cc, Anlage 4 zum Hinweis vom 18. März 2016) übersetzt wird.

Mit der Bedeutung „Holzkohlegrill“ enthält die angegriffene Marke aber keine Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen dienen können.

b) Auch wenn mit der Marke angedeutet werden sollte, dass sowohl die Biere und alkoholfreien Getränke in Klasse 32 als auch die alkoholischen Getränke in Klasse 33 gut zu Grillgerichten passen, handelt es sich weder um eine diesen Waren anhaftende Eigenschaft noch um ein sonstiges vergleichbares Warenmerkmal. Denn Angaben mit nur mittelbarem Produktbezug unterfallen nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

c) Entgegen der Ansicht der Markenabteilung reicht es für die Annahme der Freihaltebedürftigkeit des Wortes „Mangal“ grundsätzlich nicht aus, dass bei den registrierten Verpflegungsdienstleistungen in Klasse 43 ein (türkischer) Holzkohlegrill zum Einsatz kommen kann, um (türkische) Grillspeisen zuzubereiten. Denn dabei handelt es sich weder um eine die Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Eigenschaft noch um einen sonstigen unmittelbaren Dienstleistungsbezug, der unter den Begriff der „sonstigen Merkmale“ des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen könnte. Das Wort „Mangal“ spezifiziert nur ein Hilfsmittel oder die Art der im Rahmen der Dienstleistungen angebotenen Speisen, nicht aber das Wesen der Dienstleistungen selbst.

d) Aber auch, wenn man wie die Markenabteilung unter Bezugnahme auf die BPatG-Entscheidung zu „Papaya“ (Mitt. 2007, 156), die ihrerseits auf die BGH-Entscheidung zu „FUSSBALL WM 2006“ (GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 i. V. m. 856 Rdnr. 33) verweist, den engen beschreibenden Bezug nicht nur in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auch in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verortet (vgl. auch BGH GRUR 2012, 272 Rdnr. 14 – Rheinpark-Center Neuss), wozu der Senat nicht neigt, scheidet ein Freihaltebedürfnis aus.

Das Markenwort „Mangal“ ist zum Anmeldezeitpunkt 2008 trotz des gesteigerten Bekanntheitsgrades türkischer Produkte und des regen Urlaubsverkehrs in die Türkei allenfalls von einem kleinen, letztlich nicht mehr relevanten Teil des inländischen deutschen Verkehrs in seinem Bedeutungsgehalt verstanden worden, zumal Türkisch weder zu den sog. Welthandels- noch zu den EU-Sprachen gehört. Die von der Markenabteilung vorgelegten Belege reichen nicht aus, ein entsprechendes Verständnis eines erheblichen Teils der inländischen deutschen Verkehrskreise im Jahr der Anmeldung nachzuweisen. Auf den maßgeblichen Zeitraum vor dem 14. Juli 2008 entfallen nur vier Belege: ein Auszug aus einem Buch über Grillmethoden vom 9. Mai 2007 (Anlage 4 zum angefochtenen Beschluss), ein Blogbeitrag vom 20. April 2008 (Anlage 6 zu diesem Beschluss) und ein Hinweis auf die Eröffnung eines Spezialitätengrills in Kreuzberg vom 28. August 2004 (Anlage 10 zu diesem Beschluss), in denen jeweils der „Mangal“ als Grill definiert wird, sowie ein Hinweis auf den Bericht eines türkischen Senders über eine „Mangal Partisi“, eine Grill-Party in Gelsenkirchen, vom 13. September 2007 (Anlagen 8 und 11). Weitere Belege aus diesem Zeitraum konnte auch der Senat nicht ermitteln.

Es kommt aber grundsätzlich auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt an. 4,2 Mio. türkische und türkeistämmige Kunden in Deutschland im Jahre 2008 (www.wikipedia.org, Anlage 5 zum Hinweis des Senats vom 18. März 2016) stellen keinen objektiv abgrenzbaren Verkehrskreis dar (BGH GRUR 2015, 587 Rdnr. 23 - Pinar; GRUR 2013, 752 Rdnr. 32 - Duff Beer), zumal die Parteien nicht einmal behauptet haben, dass die Verpflegungsdienstleistungen des Antragsgegners nur auf türkische/türkeistämmige Endkunden ausgerichtet sind oder nur spezielle türkische Lebensmittel betreffen.

Allerdings kann bei fremdsprachigen Markenwörtern dennoch ein Freihaltebedürfnis dann angenommen werden, wenn sie sowohl im Im- und Export als auch - wegen der Üblichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren,

Ankündigungen und dergleichen - beim inländischen Absatz von Waren zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigt werden (vgl. BGH GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; 1992, 515 - Vamos). Dies ist unter Berücksichtigung der Warengattung, des Ausmaßes der Außenhandelsbeziehungen und des Sachbezugs der Bezeichnung zu beurteilen, wobei auch die quantitative Wahrscheinlichkeit des beschreibenden Gebrauchs zu berücksichtigen ist (BGH GRUR 1994, 370, 371 - RIGIDITE III; BPatG GRUR 1997, 286 - VODNI STAVBY).

Zunächst ist dazu anzuführen, dass das türkische Wort „Mangal“ selbst für die türkischsprachigen Verkehrskreise in Deutschland, wie bereits dargelegt, offensichtlich keinen eindeutigen Begriffsinhalt aufweist. Hinzu kommt, dass dieses Markenwort für die registrierten Verpflegungsdienstleistungen nicht glatt beschreibend ist. Ferner handelt es sich hier nicht um Waren, die dem Im- und Export unterliegen, sondern um ausschließlich im Inland zu erbringende Dienstleistungen. Es fehlt daher an der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer beschreibenden Verwendung dieses Markenwortes im Inland für die registrierten Verpflegungsdienstleistungen.

e) Bei den Beherbergungsdienstleistungen fehlt es schon am engen beschreibenden Bezug, weil bei ihrer Erbringung ein Holzkohlegrill keine Verwendung findet.

2. Im Hinblick darauf, dass dem überwiegenden Teil des deutschsprachigen Verkehrs der Sinngehalt des Begriffs „Mangal“ zum Anmeldezeitpunkt unbekannt war, kann der angegriffenen Marke auch nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Die Mehrheit der inländischen Verkehrskreise versteht den Sinngehalt des Markenwortes „Mangal“ nicht, sondern betrachtet die Angabe als Phantasiebezeichnung, so dass die Unterscheidungskraft zu bejahen ist.

3. Da schon nicht festgestellt werden kann, dass der Streitmarke im Anmeldezeitpunkt Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegengestanden haben, kommt es in der Sache nicht mehr darauf an, ob im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag Eintragungshindernisse bestehen.

4. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass die Marke bösgläubig angemeldet worden ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des BGH ist von der Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Eine böswillige Markenmeldung kommt danach in Betracht, 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 Besitzstandes 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 Besitzstandes 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 (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2009, 780 Rdnr. 13 – Ivadal I). Als bösgläubig kann danach eine Markenmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH a. a. O. – GLÜCKSPILZ).

Bei Anwendung sämtlicher vorgenannter Grundsätze kann die Markenmeldung der Antragsgegnerin nicht als bösgläubig eingestuft werden.

Die Behauptung, der Inhaber der angegriffenen Marke habe als türkischer Mitbürger Kenntnis von der beschreibenden Bedeutung gehabt und den Antragsteller, der unter der Bezeichnung „Mangal Holzkohlegrill“ einen Gewerbebetrieb führt, wegen der widerrechtlichen Benutzung der Bezeichnung „Mangal“ abgemahnt, also die Abgabe einer strafbewehrten Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung sowie Schadensersatz eingefordert, begründet noch keine Böswilligkeit.

Im Hinblick auf die zur Frage der Freihaltebedürftigkeit dargestellten Erwägungen lag entweder gar keine beschreibende Angabe vor oder es war zumindest die Freihaltebedürftigkeit zweifelhaft. Der bloße Umstand, dass der Antragsgegner aus seiner Marke gegen Dritte, die eine ihrer Ansicht nach identische oder ähnliche Bezeichnung verwenden, vorgeht, liegt in der Natur des Markenrechts und kann für sich genommen keinesfalls als Indiz für unlautere Absichten gewertet werden. Dies umso weniger, als der Antragsteller selbst vorgetragen hat, die angegriffene Marke werde vom Antragsgegner zur Kennzeichnung des von ihm und einem Partner betriebenen Grillrestaurants „Mangal Restaurant“ in Köln 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 Verbotungsrechte zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Bei objektiver Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles liegen daher keine belastbaren Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenmeldung nicht in erster Linie zur Förderung der eigenen wirtschaftlichen Betätigung, sondern zur unlauteren Behinderung Dritter dienen sollte (vgl. hierzu EuGH, Mitt. 2009, S. 329, Rdnr. 37 – Goldhase; BGH, GRUR 2008, 917, Rdnr. 20 – Eros).

5. Die Kostenentscheidung der Markenabteilung des DPMA zu den Kosten des Lösungsverfahrens ist nicht zu beanstanden.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Lösungsverfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Solche besonderen Umstände sind im Lösungsverfahren gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Lösungsantrag provoziert, wenn der Lösungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise Gründe gibt oder wenn eine bösgläubige Markenmeldung vorliegt.

Keiner der vorgenannten besonderen Umstände ist hier gegeben.

6. Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kommt aus den gleichen Gründen auch für das Beschwerdeverfahren nicht in Betracht.

III.

Rechtsmittelbelehrung

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

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

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä