



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 42/17

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. Juli 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 305 29 195
(hier: Lösungsverfahren S 202/15 Lösch)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 6. Februar 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführerin zu 1. und der Beschwerdeführerin zu 2. werden zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Beschwerdeführerin zu 2., die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem Bundespatentgericht der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie vor

dem Bundespatentgericht der Beschwerdeführerin zu 2. aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke DE 305 29 195

Элитная

ist am 19. Mai 2005 angemeldet und am 13. September 2005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 29:

Fleisch; Fleischwaren, eingesalzen; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren; Schinken; Fisch; Geflügel; Wild; Fleischextrakte; Pasteten, soweit in Klasse 29 enthalten; Feinkostsalate;

Klasse 30:

Pasteten und Teigtaschen mit Fleischfüllung, soweit in Klasse 30 enthalten.

Am 19. Juni 2014 hat die Beschwerdeführerin zu 1. Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke aufgrund Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisses gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestellt. Nach ihrer Auffassung handelt es sich bei der Marke DE 305 29 195, die transliteriert „Elitnaja“ laute, um eine Beschaffenheitsangabe. Sie bedeute im Deutschen „erstklassig“

oder „Luxus-“ und weise damit auf die gute Qualität einer in dieser Weise beworbenen Wurst hin. Das Streitzeichen werde gerade nicht mit „elitär“ übersetzt, da hierfür im Russischen das Wort „элитарный“ verwendet werde. Die angegriffene Marke müsse für den Vertrieb russischer Lebensmittel freigehalten werden. Ca. 8 bis 10 Millionen russischsprachige Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion lebten in Deutschland. Bei den gegenständlichen Waren handele es sich um Nostalgie-Produkte, die aus dem Heimatland bekannte Gestaltungen und Bezeichnungen aufweisen müssten.

Am 1. September 2015 hat außerdem die Beschwerdeführerin zu 2. Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke DE 305 29 195 gestellt. Im Löschantragsformular hat sie in dem Feld „Löschungsgrund“ die Zeile „Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden“ angekreuzt. In der Antragsbegründung vom 14. Dezember 2015, die am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, hat sie auf die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 10 MarkenG a. F. Bezug genommen. Sie hat ausgeführt, die maßgeblichen russisch sprechenden Verkehrskreise verstünden die Marke als Sachaussage mit der Bedeutung „erstklassig“. Zudem komme ihr die Funktion einer geografischen Herkunftsangabe zu, da sie eine Ortschaft in Nowosibirsk in Russland bezeichne. Die gegenständliche Marke sei ferner bösgläubig angemeldet worden und daher gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. zu löschen. Ihre Inhaberin habe in den letzten Jahren versucht, hunderte Begriffe als Marken für sich schützen zu lassen. Etliche davon seien in Russland rein beschreibende Angaben. Sie seien später zweckwidrig im Wettbewerbskampf eingesetzt worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat den Löschanträgen rechtzeitig widersprochen. Sie hat im Amtsverfahren ausgeführt, die in Rede stehende Marke entspreche im Deutschen dem Ausdruck „Elite“. Ein Großteil der angesprochenen inländischen Verkehrsteilnehmer verstehe diese Bedeutung nicht, da in Deutschland nur ca. drei Millionen Aussiedler bzw. Spätaussiedler aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion leben würden. Abzustellen sei auf die Sichtweise der

Durchschnittsverbraucher. Selbst wenn die angegriffene Marke im Sinne von „Elite“ verstanden werden würde, so benenne sie dennoch keine Wareneigenschaften. Typischerweise werde das Adjektiv „elitär“ im Zusammenhang mit einer bestimmten Bevölkerungsschicht oder einem bestimmten Bildungsniveau, nicht jedoch in Verbindung mit den gegenständlichen Waren verwendet. Zudem seien bereits Marken mit den Bedeutungen „elitär“, „erlesen“ oder „Elite“ in Russland und in der Ukraine eingetragen worden. Ebenso scheide die gegenständliche Marke als geografische Angabe aus, da die inländischen Verkehrskreise die Ortschaft in Nowosibirsk nicht kennen würden. Der Vorwurf der Bösgläubigkeit greife ebenfalls nicht durch, da die angegriffene Marke verwendet werde. Ihre Inhaberin produziere und vertreibe eine Vielzahl von Lebensmitteln. Es entspreche daher betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, wenn die eigenen Waren umfassend markenrechtlich geschützt würden.

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschungsanträge zurückgewiesen (Ziffer 1. des Tenors) und ausgesprochen, dass Kosten weder auferlegt noch erstattet werden (Ziffer 2. des Tenors). Nach ihrer Auffassung liegen die geltend gemachten Löschungsgründe nicht vor. Die angegriffene Marke **ЭЛИТНАЯ**, transliteriert „Elitnaja“, sei ein Adjektiv in weiblicher Form, das vom russischen Wort für „Elite“ abgeleitet sei. Die in den vorgelegten linguistischen Gutachten aufgeführten weiteren Übersetzungsmöglichkeiten „userlesen“ und „hervorragend“ würden als „zweite Bedeutung“ oder „übertragene Bedeutung“ bezeichnet. Die von den Löschungsantragstellerinnen genannten Bedeutungen „erstklassig“, „von höchster Qualität“ oder „Luxus“ seien in Lexika nicht zu finden. Im Sinne von „elitär“ eigne sich die angegriffene Marke jedoch nicht als Beschaffenheitsangabe. Weder weise sie auf eine bestimmte Qualität der Produkte noch auf die Abnehmerkreise hin. Auch die eingereichten Verwendungsbelege sprächen für einen kennzeichnenden Gebrauch der gegenständlichen Marke. Als geografische Herkunftsangabe komme sie ebenfalls nicht in Betracht, da sie nicht völlig mit dem Namen der in Rede stehenden sibirischen Ortschaft übereinstimme. Zudem sei nicht ersichtlich, dass der

Ort sich zur Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren eigne und von dort aus Lebensmittel nach Deutschland verbracht würden. Darüber hinaus fehle der Marke nicht die Unterscheidungskraft, da sich die Waren an die Gesamtbevölkerung richten würden, die zu mehr als 90 % nicht der russischen Sprache mächtig seien. Anhaltspunkte für eine bösgläubige Markenmeldung lägen ebenfalls nicht vor, da die Anmeldung einer Vielzahl von Marken als solche nicht als unlauter angesehen werden könne. Eine Behinderungsabsicht habe nicht festgestellt werden können, zumal die Markeninhaberin ihr Schutzrecht nutze.

Dagegen haben die Löschantragstellerinnen Beschwerde erhoben.

Die Beschwerdeführerin zu 1. hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und keinen Antrag gestellt.

Die Beschwerdeführerin zu 2. beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Oktober 2017 hinsichtlich Ziffer 1. und Ziffer 2. des Tenors aufzuheben, die Löschung der Eintragung der Marke DE 305 29 195 anzuordnen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Amts- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung hat sie ihren Vortrag im Amtsverfahren weiter vertieft. Die angegriffene Marke sei nicht nur aufgrund ihrer Bedeutung „erstklassig“ eine freihaltebedürftige Beschaffenheitsangabe. Darüber hinaus entspreche sie einer in Russland gebräuchlichen Bezeichnung eines technischen Standards für Kochwürste.

In der mündlichen Verhandlung hat der Senat Bedenken geäußert, ob der Löschantrag zulässig sei, da in ihm als Lösungsgrund lediglich § 8 MarkenG

angegeben worden sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2016, 500, Rdnr. 12 – Fünf-Streifen-Schuh) sei das Lösungsverlangen jedoch auf einen bestimmten Lösungsgrund zu stützen. Solche seien unter Umständen erst in der Antragsbegründung vom 14. Dezember 2015 genannt worden. Zu diesem Zeitpunkt habe die Lösungsantragstellerin zu 2. gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG nicht mehr geltend machen können. Hierzu hat sie im Rahmen eines nachgelassenen Schriftsatzes Stellung genommen und ausgeführt, dass die in § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. vorgesehene Antragsfrist von 10 Jahren nicht mit den Regelungen der Markenrechtsrichtlinie vereinbar sei und daher nicht zur Begründung der teilweisen Zurückweisung des Lösungsantrags herangezogen werden könne.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1. mangels Begründung als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen,

sowie

die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2. zurückzuweisen und ihr die Kosten des Amts- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie meint, die angefochtene Entscheidung der Markenabteilung sei nicht zu beanstanden. Diese habe den Begriffsgehalt der Streitmarke zutreffend wiedergegeben. Darüber hinaus sei das maßgebliche inländische Publikum mangels hinreichender russischer Sprachkenntnisse nicht in der Lage, der angegriffenen Marke eine warenrelevante Bedeutung beizumessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündlichen Verhandlung am 6. Februar 2019 sowie den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, Bezug genommen.

II.

1. Zur Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den zulässigen Löschungsantrag der Beschwerdeführerin zu 1. zu Recht zurückgewiesen.

a) Das von der Beschwerdegegnerin gerügte Fehlen einer Begründung der Beschwerde führt nicht zu ihrer Unzulässigkeit. Eine Beschwerde muss nicht begründet werden, so dass das bloße Fehlen einer Beschwerdebegründung nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin zu 1. gehen darf (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 66, Rdnr. 41).

b) Das Vorliegen des vorrangig geltend gemachten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG konnte nicht festgestellt werden. Dieses steht der Eintragung von Zeichen entgegen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen können. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widerspräche dem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird. Maßgeblich ist allein die Eignung einer Bezeichnung als beschreibende Angabe (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32

– Chiemsee; GRUR 2004, 146, Rdnr. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss).

Das Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung solcher Merkmale gilt grundsätzlich auch für Zeichen, die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen, wobei insbesondere auf das Verständnis der angesprochenen inländischen Verkehrskreise abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 32 – Matratzen Concord/Hukla; BPatG GRUR 1997, 286 – VODNI STAVBI; Beschluss vom 1. Dezember 2009, 28 W (pat) 96/08 – Российская; Beschluss vom 28. Februar 2007, 26 W (pat) 210/01 – Shiguljokskoje; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 514).

Es bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Eintragung der angegriffenen Marke nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2014, 483, Rdnr. 22 – test), hier im Mai 2005, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG erfolgt ist. Ist eine solche Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rdnr. 10 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 – Salatfix).

(1) Bei der Streitmarke „элитная“, transliteriert „elitnaja“, handelt es sich um ein russisches Adjektiv in weiblicher Form. In seiner Grundbedeutung bringt es vorrangig die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Oberschicht (Elite, russisch: „элита“) zum Ausdruck (vgl. „<https://de.pons.com/>“, Suchbegriff: „элитная“), so dass es im Deutschen im Sinne von „elitär“ verstanden werden kann. Damit ist das Wort jedoch - wie auch die Beschwerdeführerin zu 1. einräumt – nicht geeignet, Merkmale der für die Streitmarke eingetragenen Lebensmittel zu benennen. Letzgenannte sind im Inland regelmäßig für den Durchschnittsverbraucher und nicht für einzelne Bevölkerungskreise bestimmt. Selbst wenn dies bei gewissen vornehmlich hochpreisigen Produkten wie Fleisch vom Kobe-Rind oder vom Blauflossen-Thunfisch der Fall sein sollte, so wird darauf weder auf ihnen selbst noch in

der Werbung oder in Beschreibungen hingewiesen. Dies würde ansonsten zu einem ausdrücklichen Ausschluss bestimmter Kundenkreise führen, was den Interessen der Hersteller der Lebensmittel regelmäßig entgegensteht.

(2) Der Beschwerdeführerin zu 1. ist zwar darin zuzustimmen, dass dem in Rede stehenden Ausdruck „элитная“ bzw. „elitnaja“ nicht nur die Bedeutung „elitär“ zukommt. Die von ihr vorgelegten Auszüge aus Online-Wörterbüchern nennen die Bedeutungen „erstklassig“ und „Luxus-“ (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin zu 1. vom 20. Februar 2015). Hieraus ergibt sich aber nicht notwendig, dass der angegriffenen Marke in Verbindung mit den für sie eingetragenen Waren tatsächlich diese Bedeutungen in sinnvoller Weise beigemessen werden können. Einfache Übersetzungen in Wörterbüchern sind regelmäßig nur Annäherungen an den Sinngehalt eines Wortes in seiner Ursprungssprache, da das tatsächliche Verständnis eines Wortes im kulturellen Kontext des Heimatlandes in der Regel nicht deckungsgleich in der Zielsprache, hier Deutsch, zum Ausdruck gebracht werden kann. Auf diesen Bedeutungsgehalt im Russischen kommt es vorliegend maßgeblich an, da sich die angegriffene Marke vornehmlich an inländische Bevölkerungskreise wendet, die der russischen Sprache mächtig und dementsprechend mit dem praktischen Gebrauch des Begriffs „элитная“ im Russischen vertraut sind.

Aus den weiteren in das Verfahren eingeführten Dokumenten ergeben sich deutliche Hinweise darauf, dass das streitige Wort „элитная“ mit den Bedeutungen „erstklassig“ bzw. „Luxus-“ nur in bestimmten Zusammenhängen Verwendung findet und deswegen im Bereich der eingetragenen Lebensmittel keine stimmige Aussage vermittelt.

(a) Die auf einen bestimmten Kontext beschränkte Verwendbarkeit des Wortes „элитная“ im Russischen wird durch das von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Sprachgutachten bestätigt, das vorrangig auf Einträge russischer Wörterbücher Bezug nimmt, die von der Beschwerdeführerin zu 1. nicht in Zweifel gezogen wor-

den sind. Danach wird das Wort „элитная“ im Sinne von „erstklassig“ vor allem für lebende Tiere und deren Anlagen oder für Pflanzen bzw. Früchte, die einer Auslese unterliegen, gebraucht (vgl. Ziffer 2. der Anlage 8 der Anlage WF 5 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2015: „Beste Pflanzen, Samen oder Tiere, die aufgrund ihrer Eigenschaften am besten für die Zucht, Fortpflanzung geeignet sind“; ähnlich „Material aus Wiktionary“ im Anlagenkonvolut AST 1 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin zu 2. vom 14. Dezember 2015: „erhalten durch die Auslese der Besten von jemanden oder etwas“). Demzufolge werden als Beispiele „Elitemais“, „Elitesaatgut“, „Elitepferde“ (vgl. Ziffer 5. der Anlage 8 der Anlage WF 5 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2015) oder „Erstklassige Sorte Kaffee“ genannt (vgl. „Material aus Wiktionary“ im Anlagenkonvolut AST 1 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin zu 2. vom 14. Dezember 2015). Eine Verwendung in Verbindung mit tierischen Lebensmitteln, so wie sie für die angegriffene Marke eingetragen sind, ist hingegen nicht feststellbar. Dies gilt selbst dann, wenn die Tiere keiner weiteren Zubereitung oder Verarbeitung bedürfen. Dieser Sprachgebrauch kann darauf beruhen, dass herausragende Zuchtanlagen von Tieren nicht in einem Zusammenhang mit ihrer Eignung als Lebensmittel stehen. Eine andere Sichtweise ist auch nicht aufgrund der weiteren von der Beschwerdeführerin zu 2. eingereichten Unterlagen geboten (vgl. Anlagenkonvolute AST 2 und AST 4 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin zu 2. vom 14. Dezember 2015). Sie enthalten praktische Beispiele, die eine Verwendung der in Rede stehenden Marke in Anführungszeichen oder in größerer Schrift zeigen und daher einen markenmäßigen Gebrauch nahe legen.

(b) Mit der Bedeutung „erstklassig“ oder „Luxus-“ beschreibt die angegriffene Marke im Russischen darüber hinaus bestimmte Güter, die Ausdruck von Luxus sind oder in Luxusvarianten angeboten werden (vgl. Ziffer 5. der Anlage 8 der Anlage WF 5 zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 24. August 2015: „Luxuswohnungen“). Auch diese Verwendungsvariante umfasst nicht die von der Beschwerdeführerin zu 1. konkret angesprochenen Wurstwaren oder die anderen

eingetragenen Lebensmittel, so dass insoweit die angegriffene Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt nicht als Sachangabe geeignet war.

(c) Auch der Senat hat im Rahmen eigener Recherchen nicht ermitteln können, dass das russische Wort „элитная“ oder das Wort „elitär“ zum Zeitpunkt der Anmeldung der in Rede stehenden Marke als Hinweis auf die Qualität der für sie eingetragenen Lebensmittel Verwendung gefunden hat. Hierbei ist in Betracht zu ziehen, dass im Deutschen mit „Elite“ (vom lateinischen Verb „eligere“) eine Gruppierung (tatsächlich oder mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Funktionseliten, Leistungseliten) oder die herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische Eliten) einer Gesellschaft bezeichnet werden (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Elite>“, Suchbegriff: „Elite“). Damit wird – wie im Russischen – das Substantiv „Elite“ oder das davon abgeleitete Adjektiv „elitär“ in erster Linie im Zusammenhang mit Personen gebraucht. Demzufolge werden auch im Deutschen Lebensmittel regelmäßig nicht mit „elitär“ beschrieben.

(3) Es kann aus vorgenannten Gründen dahingestellt bleiben, ob das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch deshalb ausgeschlossen ist, weil die eingetragenen Warenbegriffe im Russischen keine weibliche Form aufweisen und daher nicht zu dem Adjektiv „элитная“ passen.

(4) Andere im Rahmen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfende beschreibende Bedeutungen liegen nicht vor.

Die angegriffene Marke stellt keine Ortsangabe dar. Eine Gleichstellung mit der von der Beschwerdeführerin zu 2. angesprochenen Bezeichnung „Elytnyj“, die eine Ortschaft oder Region in Nowosibirsk benennen soll, erscheint fernliegend. Ebenso ist nicht erkennbar, dass die registrierten Lebensmittel ernsthaft aus diesem Gebiet stammen können. Entsprechende Tatsachenfeststellungen konnten auch nach eigenen Ermittlungen des Senats nicht getroffen werden.

Das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin zu 2. in ihrer Beschwerdebegründung vom 16. Januar 2017, dass „Elitnaja“ einen staatlich geregelten Standard für Kochwurstprodukte benenne, lässt ebenfalls nicht auf eine relevante Beschaffungsangabe schließen. Denn die hierzu eingereichten Unterlagen beziehen sich auf Standards, die im Jahr 2016 in Kraft getreten sind. Für den Anmeldezeitpunkt haben sie keine Bedeutung.

c) Keiner abschließenden Klärung bedarf, ob der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin zu 1., dessen Begründung sich ausschließlich auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stützt, die Geltendmachung des Schutzhindernisses des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG einschließt, wofür die Angabe des Löschungsgrundes „Die Marke ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG)“ im Löschungsantragsformular spricht. In jedem Fall ist – wie unter a) zum Freihaltebedürfnis ausgeführt – das Wort „элитная“ keine Angabe, die zur Beschreibung von Merkmalen der registrierten Waren dienen kann. Andere Gründe für das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft zum Anmeldezeitpunkt sind nicht ersichtlich.

d) Auf die Bewertung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung des Senats gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG, zu dem im Übrigen keine eine andere Sichtweise gebietenden Umstände erkennbar sind, kommt es damit nicht mehr an.

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1. bleibt daher ohne Erfolg.

2. Zur Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag der Beschwerdeführerin zu 2. im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen.

a) Der Löschantrag ist zulässig, soweit er darauf gestützt wird, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG).

Soweit die Beschwerdeführerin zu 2. die Löschung aufgrund § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG begehrt, ist der Antrag wegen Ablaufs der Frist von 10 Jahren seit der Eintragung der angegriffenen Marke unzulässig (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG).

(1) Die in Rede stehende Marke wurde am 13. September 2005 in das Register eingetragen, so dass der am 1. September 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Antrag auf Löschung der Beschwerdeführerin zu 2. zwar noch innerhalb der 10-Jahres-Frist gestellt worden ist. Allerdings genügt er nicht den Anforderungen entsprechend § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, da in ihm kein konkreter Lösungsgrund genannt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 500, Rdnr. 12 – Fünf-Streifen-Schuh). Die Beschwerdeführerin zu 2. hat im amtlichen Antragsformular in dem Feld „Lösungsgrund“ die Zeile „Die Marke ist entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG)“ angekreuzt und sonst keine weiteren Angaben zum Lösungsgrund innerhalb der 10-Jahres-Frist gemacht. Da sich die Antragsfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. nur auf bestimmte Lösungsgründe bezieht, ist deren konkrete Nennung zwingend erforderlich. Die Beschwerdeführerin zu 2. hat die Lösungsgründe gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG daher nicht fristgerecht und folglich nicht in zulässiger Weise geltend gemacht (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 9 ff. – Fünf-Streifen-Schuh).

Etwas anderes gilt auch nicht deshalb, weil die Beschwerdeführerin zu 2. den Antrag unter Verwendung des vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen Formblatts gestellt hat, das zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht zwischen den einzelnen Tatbeständen des § 8 MarkenG unterschieden hat. Zum einen wären trotz Verwendung des Formblatts ergänzende Angaben zum Lösungsgrund auf ihm oder in einer Anlage möglich gewesen. Zum anderen kann

durch das Formblatt die analog § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO geltende Anforderung der Angabe eines konkreten Lösungsgrunds nicht außer Kraft gesetzt werden (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 14 ff. – Fünf-Streifen-Schuh).

Erst im Schriftsatz vom 14. Dezember 2015 hat die Beschwerdeführerin zu 2. ausreichend bestimmt dargelegt, dass sie eine Überprüfung der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke unter Zugrundelegung der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1., 2 und 10 MarkenG a. F. begehrt. Er ist jedoch nach Ablauf der Frist von 10 Jahren nach Registrierung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

(2) Die von der Beschwerdeführerin zu 2. hiergegen erhobenen europarechtlichen Bedenken greifen nicht durch. Dass die Antragsfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. in der Markenrechtsrichtlinie keine Entsprechung findet, hat seinen Grund darin, dass die verfahrensrechtliche Ausgestaltung nicht Gegenstand der bisherigen Fassungen der Markenrechtsrichtlinie war. Der nationale Gesetzgeber konnte daher eine sachlich nachvollziehbare Antragsfrist aufnehmen, um den Schwierigkeiten, die die rückwirkende Feststellung der Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG regelmäßig aufwirft, zu begegnen (vgl. Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Markenrechtsreformgesetz, Seite 96, Bundestag – Drucksache 12/6581).

Die teilweise Unzulässigkeit des Lösungsantrags der Beschwerdeführerin zu 2. wird auch nicht durch ihre Auffassung in Frage gestellt, nach der Art. 45 (Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Marke) der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Marken-RL 2015) keine Befristung von auf § 8 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 MarkenG gestützten

Löschungsanträgen zulasse. Unabhängig davon, ob diese Sichtweise zutrifft, ist festzustellen, dass gemäß Art. 54 Abs. 1 Satz 2 Marken-RL 2015 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung des Art. 45 Marken-RL 2015 spätestens bis zum 14. Januar 2023 zu erlassen sind. Ein im Jahr 2015 eingeleitetes Lösungsverfahren, in dem der Inhaber der angegriffenen Marke auf den Bestand seines Schutzrechts nach Ablauf der Frist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG vertrauen durfte, ist davon nicht berührt.

b) Der Lösungsantrag ist nicht begründet, soweit er auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützt wird.

Die Beschwerdeführerin zu 2. trägt in diesem Zusammenhang vor, die Beschwerdegegnerin habe eine Vielzahl russischer Begriffe in Kenntnis ihres beschreibenden Gehalts angemeldet, um ihren Gebrauch für die Mitbewerber zu sperren. Es kann offen bleiben, ob dieses Vorbringen schlüssig die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke zu begründen vermag. Jedenfalls ist für den Senat nicht ersichtlich, dass dieser Vorwurf in tatsächlicher Hinsicht zutrifft. Die Beschwerdeführerin zu 2. hat lediglich einen Auszug aus dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts vorgelegt, der in kyrillischer Schrift gehaltene Markenmeldungen und – eintragungen der Beschwerdegegnerin enthält. Weder dieser Aufstellung noch dem sonstigen Vorbringen der Beschwerdeführerin zu 2. lässt sich jedoch entnehmen, ob diese Zeichen und ggf. welche einen beschreibenden Sinngehalt haben.

Die Löschung der Eintragung der Streitmarke wegen Bösgläubigkeit setzt weiter voraus, dass sie gerade zum Zweck der Sperrung beschreibender Angaben angemeldet worden ist. Dies konnte insbesondere unter Berücksichtigung der Ausführungen unter 1. a) allerdings nicht festgestellt werden. Ebenso sind keine Um-

stände ersichtlich oder vorgetragen worden, die für eine Bösgläubigkeit aus anderen Gründen sprechen.

3. Kosten

a) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 4. Oktober 2017 und insbesondere die darin enthaltene Entscheidung, dass Kosten weder auferlegt noch erstattet werden, wurde von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht innerhalb der Monatsfrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG mit der Beschwerde angegriffen. Insofern ist ihr Antrag auf Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens dahingehend auszulegen, dass sie sich gegen den Kostenausspruch in dem Beschluss vom 4. Oktober 2017 mit der unselbständigen Anschlussbeschwerde wendet. Sie ist als zulässig anzusehen, da eine eigene Gebühr hierfür nicht zu entrichten ist und der Begriff „Beschwerde“ nicht ausdrücklich verwendet werden muss (vgl. im Übrigen zur Anschlussbeschwerde Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66, Rdnr. 54 ff.).

b) Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, die dafür sprechen, einer Beteiligten die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG oder des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstände eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung rechtfertigen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass eine Beteiligte die prozessuale Sorgfalt missachtet hat oder in einer nach anerkannten Maßstäben kaum Erfolg versprechenden Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat. Dies ist bei keiner Verfahrensbeteiligten der Fall. Insbesondere begründet die Versäumung der Lösungsantragsfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. nicht die Auferlegung der Kosten auf die Beschwerdeführerin zu 2.. Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Lösungsantrags sind erst durch den Be-

schluss des Bundesgerichtshofs vom 11. Februar 2016 in der Sache I ZB 87/14 (GRUR 2016, 500 – Fünf-Streifen-Schuh) geklärt worden. Vorher wurde weitgehend davon ausgegangen, dass die im damaligen amtlichen Antragsformular vorgesehene Differenzierung der Löschungsgründe den gesetzlichen Anforderungen genügt. Die Beschwerdegegnerin hat diesen Mangel auch nicht banstandet. Bei dieser Sachlage lässt sich nicht feststellen, dass die Beschwerdeführerin zu 2. ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt hat.

Insofern waren die Kostenanträge zurückzuweisen.

4. Rechtsbeschwerde

Ein Anlass, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, ist nicht gegeben. Der Senat hat insbesondere nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Was die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Löschantrags angeht, entspricht der Beschluss den Grundsätzen, die in der bereits genannten Fünf-Streifen-Schuh-Entscheidung des Bundesgerichtshofs entwickelt worden sind. Demzufolge ist auch nicht aus den in § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genannten Gründen die Zulassung der Rechtsbeschwerde geboten.

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, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Fi