

Landgericht Braunschweig
– Kennzeichenstreitkammer –
Münzstraße 17
38100 Braunschweig

Per beA

Datum: 18. Oktober 2024

Aktenzeichen: – **NEU** –

In dem Rechtsstreit

FSC International Center gGmbH, ges. vertr. d. d. Geschäftsführer Hans-Joachim Droste und Stefan Salvador, Adenauerallee 134, 53113 Bonn,

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte:

g e g e n

den unter seiner Firma „**Eurobinia**“ auftretenden Herrn **Gerriet Harms e.K.**, Einsteinstraße 17, 26133 Oldenburg,

– Beklagter –

wegen: Markenrecht und unlauterer Wettbewerb
Streitwert (vorläufig geschätzt): EUR 110.000,00

vertreten wir die Klägerin. Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichern wir anwaltlich. Namens und in Vollmacht der Klägerin kündigen wir folgende Anträge an:

Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber den zuständigen Markenämtern in die

- a) vollständige Löschung der ukrainischen Marke



vom 17.01.2013 mit der Anmeldenummer m201300135 und Eintragungsnummer 176574,
siehe **Anlage K 1**,

und/oder

- b) vollständige Rücknahme der serbischen Markenmeldung



mit der Anmeldenummer Ж 2018/1746 vom 01.11.2018, siehe **Anlage K 2**,

und/oder

- c) vollständige Löschung der serbischen Wortbildmarke



mit der Anmeldenummer Ж 2010/0744 und der Eintragungsnummer 61805 vom 30.04.2010, siehe **Anlage K 3**,

durch gesonderte schriftliche Erklärungen einzuwilligen.

Begründung

Die Klägerin nimmt den Beklagten am Wohnsitzort auf Löschung ausländischer Marken in Anspruch.

I.

Sachverhalt

Der Klage liegt nachfolgender Sachverhalt zugrunde:

1. Die Klägerin und ihr Zertifizierungssystem in Deutschland und der Ukraine

Die Klägerin ist Teil der FSC-Gruppe. Die FSC-Gruppe betreibt ein weltweit bekanntes Zertifizierungssystem, mit dem hauptsächlich die Produktionsstandards von Holz- und Holzprodukten gekennzeichnet werden. Hierzu hält die FSC-Gruppe über die Klägerin diverse Marken. Unter anderem ist die Klägerin Inhaberin der Unions-Wortmarke „FSC“ mit Anmeldepriorität vom 11.12.2002, die Schutz u.a. in Klasse 42 für „analytische Tests; technische und regelnde Dienstleistungen in Bezug auf Holz und Holzprodukte“ genießt. Einen aktuellen Registerauszug fügen wir bei als **Anlage K 4**. Sie ist ferner Inhaberin der Unionswortbildmarke



mit Anmeldepriorität vom 11.12.2002, eingetragen u.a. in Klasse 42 für „Analytische Tests; technische Dienstleistungen und Dienstleistungen in Bezug auf Vorschriften im Zusammenhang mit Holz und Holzprodukten“, siehe den Registerauszug nach **Anlage K 5**. Dieses Baumlogo mit Häkchen, das die durchgeführten Zertifizierungsleistungen symbolisiert, ist das allgemein bekannte Erkennungssymbol der FSC-Gruppe.

Ferner hat die Klägerin zwischenzeitlich am 11.12.2023 eine Unionsgewährleistungsmarke „FSC“ angemeldet, die sich derzeit beim EUIPO im Anmeldeverfahren befindet, siehe **Anlage K 6**. Hilfsweise zu vorstehenden Ansprüchen stützt die Klägerin ihre markenrechtlichen Ansprüche auch auf diese Unionsgewährleistungsmarkenmeldung Nr. 018961827. Sollte es aus Sicht der Kammer für die Entscheidung auf diese Marke ankommen, wäre das Verfahren hinsichtlich der markenrechtlichen Ansprüche gemäß Art. 11 Abs. 3 UMV auszusetzen, bis die Eintragung erfolgt.

Die FSC-Gruppe und insbesondere die Klägerin benutzen seit jeher das Logo



im geschäftlichen Verkehr weltweit, aber im Besonderen auch in der Europäischen Union und in Deutschland, zur Kennzeichnung ihres auf Zertifizierung gerichteten Geschäftsbetriebs und als Hinweis darauf, dass die gekennzeichneten Produkte zertifiziert sind. Die FSC-Gruppe meldete das Zeichen erstmals im Jahr 1996 als mexikanische Marke an.

Das Logo ist auch urheberrechtlich geschützt und wurde von Herrn Tristram John Branscombe-Kent entworfen. Er hat sämtliche ausschließlichen Nutzungsrechte der Muttergesellschaft des FSC übertragen bzw. eingeräumt, siehe die Vereinbarung nach **Anlage K 7**. Der FSC nutzt

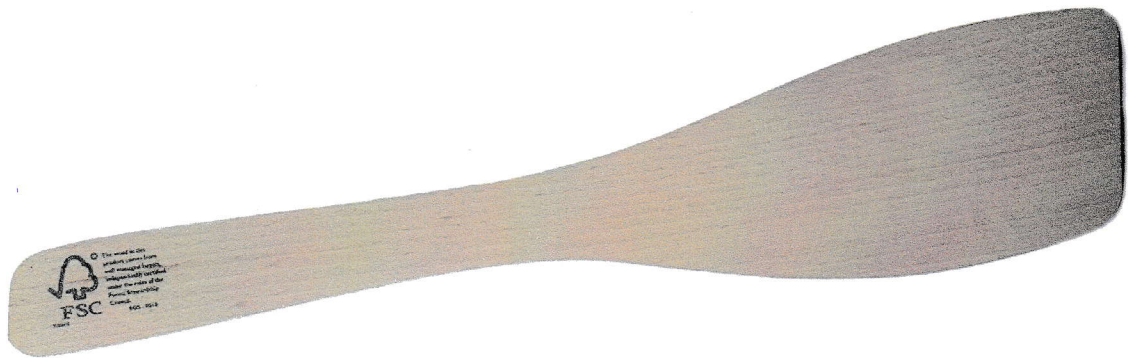
[]

dieses Logo seit 1996 durchgehend und weltweit für seine Tätigkeiten. Nach dem Tod des Urhebers im Jahr 2003 hat der FSC die Rechtevereinbarung korrigieren lassen, da auf der ursprünglichen Vereinbarung nicht der volle Name des Urhebers angegeben war, siehe die notarielle Erklärung nach **Anlage K 8**. Die Klägerin ist von der FSC-Muttergesellschaft ermächtigt, sämtliche Nutzungsrechte im eigenen Namen geltend zu machen, siehe die Lizenzbestätigung nach **Anlage K 9**.

Das unter „FSC“ weltweit betriebene Zertifizierungssystem ist auch in Deutschland überragend bekannt. Denn Holz ist ein universell eingesetztes Material, sodass Verbraucher bei allen möglichen Gelegenheiten mit den Zeichen der Klägerin in Berührung kommen. Neben Holzwaren, wie Bauholz, Brennholz, Regalbrettern oder ähnlichem steht die Zertifizierung auch für weitere aus Holz hergestellte Produkte zur Verfügung. So sind auch die Verpackungen der Marke „Tetra Pak“ FSC-zertifiziert.



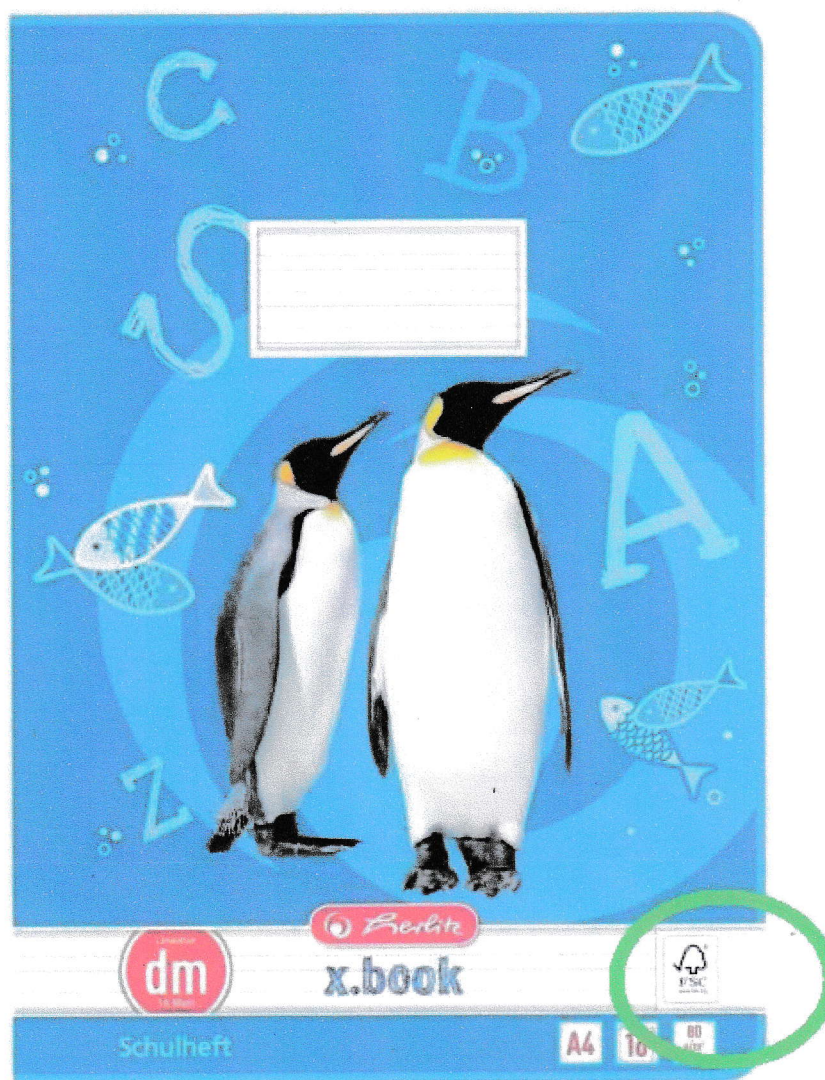
Küchenutensilien aus Holz tragen das FSC-Zeichen



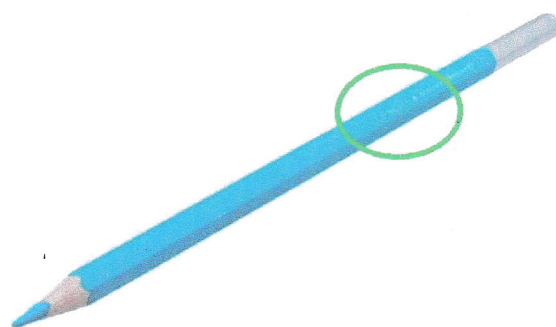
genauso wie Werkzeuge, die über einen Holzstiel verfügen,





genauso wie Schulhefte



und Stifte




oder natürlich Möbel aus Holz.


JYSK Suche Produkt oder Kategorie...   Warenkorb

Schlafzimmer Badezimmer Büro Wohnzimmer Esszimmer Aufbewahrung Vorhänge Garten Wohnaccessoires Weihnachten Outlet

Besser-Schlafers Tage | Spare bis zu 50% auf viele Matratzen, Bettdecken & Kissen
Mach mit bei unserer Weihnachtsfeier >>

Startseite / Mehr über JYSK / Garten / Balkon & Terrasse  Wunschzettel (0)

/ FSC®: Deine Garantie für nachhaltigere Gartenmöbel



FSC®: Deine Garantie für nachhaltigere Gartenmöbel

In Deutschland gibt es derzeit über 4.000 „Chains of Custody“, also Produktions- und Vertriebsketten, die für mindestens ein Produkt, teilweise für mehrere, kontrolliert und zertifiziert werden. Daneben gibt es 254 zertifizierte Waldflächen und über 300 werbliche Lizenzverträge. Hinzu kommen die Abertausenden Produkte, die im Ausland hergestellt sowie zertifiziert und auf dem deutschen Markt vertrieben werden. Sämtliche im Vorgenannten Absatz vorgetragenen Tatsachen kann

Herr Fabian Farkas, Acting Chief Marketing Officer des FSC, zu laden über die Klägerin,

bezeugen. Die FSC-Gruppe selbst bietet keine Waren an, sondern lizenziert lediglich die Zertifizierung und Benutzung über die Klägerin gegenüber wirtschaftlich nicht verbundenen Dritten.

Umfang und Ausmaß der Zeichennutzung und der daraus resultierenden Bekanntheit ergeben sich auch aus der Größe der zertifizierten Waldfläche. Allein in Deutschland sind 1,44 Millionen Hektar Waldfläche FSC-zertifiziert. Das sind gut 5 % des gesamten Bundesgebiets. Weltweit gibt es 197 Millionen Hektar FSC-zertifizierte Waldfläche. Zum Vergleich: Das ist in etwa so viel Fläche wie das Staatsgebiet von Deutschland, Frankreich, Polen, Schweiz, Österreich, Spanien und Portugal zusammengenommen. Zum Beleg dieser Tatsachen steht der bereits benannte Herr Farkas als **Zeuge** zur Verfügung. Wir legen ferner einige Presseberichte und den Wikipedia-Artikel als **Anlagenkonvolut K 10** vor, aus dem sich dies alles ergibt.

Den FSC-Zeichen der Klägerin wird weltweit, aber auch in Deutschland, herausragende Wertschätzung entgegengebracht. Naturschutzorganisationen unterstützen die Tätigkeit der FSC-Gruppe und das Zertifizierungssystem. Der WWF schreibt auf seiner Internetseite wie aus **Anlage K 11** ersichtlich:

„Der WWF unterstützt die Arbeit des FSC und rät dazu, beim Einkauf von Papier- und Holzprodukten auf das FSC-Siegel zu achten. Zwar wird dem FSC-Siegel von Kritikern vorgeworfen, nicht perfekt zu sein. Und das ist es leider auch nicht. Aber das FSC-Siegel ist das anspruchsvollste, das wir zurzeit international finden können. FSC ist auf einem guten Weg, denn es schafft Transparenz, indem es mit verschiedenen Mechanismen auf Missstände reagieren kann - bis hin zum Entzug des FSC-Zertifikat.“

Das deutsche Umweltbundesamt rät Verbrauchern, beim Kauf u.a. von Spanplatten, auf eine FSC-Zertifizierung zu achten. Unter der Überschrift „Was Sie beim Kauf von Spanplatten beachten sollten“ schreibt es:

*„Gelabelte Produkte kaufen: Die Siegel FSC (Forest Stewardship Counsel) und PEFC (...) garantieren, dass für die Erzeugung von Spanplatten Holz aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung genutzt wurde.“ (siehe **Anlage K 12**)*

In einer groß angelegten, weltweiten Verkehrsbefragung hat die FSC-Gruppe durch das Meinungsforschungsinstitut IPSOS grundsätzliche Fragen zu forstwirtschaftlichen Themen, Nachhaltigkeit, Verbraucheraufmerksamkeit und die Bedeutung der FSC-Marken untersuchen lassen. Das im Juni 2023 veröffentlichte Ergebnis der Studie legen wir vor als **Anlage K 13**. Demnach erkennen 46 % aller weltweit befragten Personen die FSC-Zeichen, in den europäischen Staaten im Schnitt 50 % und speziell in Deutschland überwältigende 71 % (siehe Seite 13 der Anlage K 10). Ausweislich Seite 20, Frage 8 der Untersuchung genießt FSC das höchste Vertrauen in Bezug auf den Waldschutz vor anderen Regierungs- oder Nicht-Regierungs-Organisationen, privaten Firmen oder Zertifizierungsstellen. 62 % der weltweiten Verbraucher bevorzugen Produkte mit FSC-Zertifizierung gegenüber gleichwertigen, nicht-zertifizierten Produkten und 49 % aller Verbraucher sind bereit, mehr für ein Produkt zu bezahlen, wenn es über eine FSC-Zertifizierung verfügt, verglichen mit nicht-zertifizierten, äquivalenten Produkten (siehe Seite 21, Frage 6). 80 % aller Verbraucher, die das FSC-Logo erkannt haben, vertrauen einer Marke, die FSC-zertifizierte Produkte anbietet.

- Beweise:**
1. Herr Tobias Michael, Co-Autor der Studie, zu laden über die Ipsos GmbH, Sachsenstr. 6, 20097 Hamburg
 2. Frau Manuela Schrödel, Co-Autorin der Studie, zu laden über die Ipsos GmbH, ebenda
 3. Herr Dr. Heiko Lehmann, legal research expert der Ipsos GmbH, zu laden über diese, ebenda

Bei Bedarf können zahlreiche weitere Nachweise für die Bekanntheit und Wertschätzung der Klage-
marke beigebracht werden. Nötigenfalls beantragen wir die Einholung eines

gerichtlichen Sachverständigengutachtens.

Die FSC-Gruppe ist unter anderem auch in der Ukraine aktiv. Wir legen exemplarisch einen englischsprachigen Auszug der Webseite des FSC als **Anlage K 14** vor. Wie ersichtlich, betreibt der FSC das Zertifizierungssystem unter dem Zeichen „FSC“ auch in der Ukraine.

2. Der Beklagte, seine Aktivitäten in der Ukraine und die markenrechtliche Lage dort

Der Beklagte ist ein Holzhändler aus Oldenburg, der nach eigener Darstellung seit 1985 mit Robinienholz „arbeitet und handelt“ und seit 2003 unter seiner Firma Eurobinia auftritt. Neben seiner beruflichen Tätigkeit hat sich der Beklagte dem von ihm selbst so bezeichneten „Kampf“ gegen den FSC verschrieben. Unter seiner Domain www.fragen-an-den-fsc.de betreibt der Beklagte ein Portal, über das er die FSC-Gruppe und ihre Zertifizierung kompromisslos schlecht macht. Er sammelt dort negative Presseberichterstattung und weist auf angebliche Missstände hin. Screenshots der Webseite legen wir vor als **Anlage K 15**.

Wegen seiner unausgewogenen Öffentlichkeitsarbeit hat die mexikanische Muttergesellschaft der Klägerin den Beklagten bereits vor vielen Jahren einmal erfolglos vor dem Landgericht Braunschweig auf Unterlassung in Anspruch genommen. Das Urteil legen wir der Vollständigkeit halber als **Anlage K 16** bei. Die hiergegen eingelegte Berufung ist später zurückgenommen worden.

Was den Beklagten genau antreibt, ist unklar. Auch seine fachliche Kritik bleibt zumeist im Unklaren und Polemischen. Jedenfalls aber führt der Beklagten seinen von ihm selbst so bezeichneten „Kampf“ seit einigen Jahren sogar international und auch dort mit harten Bandagen. So hat der Beklagte insbesondere wettbewerbswidrige Blockade-Marken als Mittel für sich im Kampf gegen den FSC entdeckt und sich in Serbien (hierzu sogleich) und der Ukraine Markenrechte gesichert, bevor der FSC dies selbst tat.

In der Ukraine meldete der Beklagte am 17.01.2013 das Zeichen



als nationale Wortbildmarke in den Klassen 19, 31 und 35 beim zuständigen ukrainischen Amt für Geistiges Eigentum (Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations – „UANPIO“) an. Die Marke wurde am 25.09.2013 eingetragen (Nr.: 176574). Eine Kopie des ukrainischen Markenregisters, aus dem sich dies ergibt, ist als Anlage K 1 bereits vorgelegt.

Die Klägerin beantragte etwas später, am 11.09.2014, Schutzerstreckung ihrer Internationalen Registrierungen Nr. IR 1231421 „FSC“ (Wortzeichen) und IR 1231527



auf das Gebiet der Ukraine für Waren und Dienstleistungen der Klasse 16, 19, 20, 31, 35, 40 und 42. Die in der Ukraine von Amts wegen zu prüfenden relativen Eintragungshindernisse führten zu einer teilweisen Verweigerung der Schutzerstreckung. Der Klägerin wurde die Schutzerstreckung aber gewährt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 20 und 40. Entsprechenden Schutzgewährungsbescheide des ukrainischen Amts gemäß Regel 18ter PMMA fügen wir als **Anlagen K 17** und **K 18** bei.

Später, am 15.11.2016, meldete die Muttergesellschaft der Klägerin, die Forest Stewardship Council A.C., die Zeichen „FSC“ (Wortzeichen) und



als nationale Marken in den Klassen 2, 4 und 42 an. Diese Markenmeldungen sind aufgrund der älteren Rechte des Beklagten ebenfalls von Amts wegen beanstandet worden. Sie befinden sich seitdem im Eintragungsverfahren siehe die Auszüge nach **Anlage K 19**.

Am 24.12.2019 meldete die Muttergesellschaft der Klägerin die Zeichen „FSC“ als Wortmarke und



beim UANIPIO für Waren der Klassen 1 und 4 an. Diese Marken sind seit dem 15./22.12.2021 eingetragen, siehe den Registerauszug nach **Anlage K 20**.

Ferner meldete die Klägerin am 11.01. und am 26.01.2024 die Zeichen



jeweils als Wortbildmarken beim UANIPIO für Waren und Dienstleistungen der Klassen 19, 31 und 35 an. Die Anmeldungen sind ebenfalls noch in der Prüfungsphase. Registerauszüge sind beigelegt als **Anlage K 21**.

Im Ergebnis verfügt die Klägerin damit über Markenrechte in der Ukraine an den FSC-Zeichen für diverse Holzprodukte, Papier, Möbel und Dienstleistungen mit Bezug zu Bäumen und Holz.

Gegen die vorbenannte Blockade-Marke des Beklagten war bis vor Kurzem ein Verfallsverfahren bei den ukrainischen Gerichten anhängig, das die FSC-Gruppe am 09.06.2017 eingeleitet hatte. Nach Löschanordnung in I. Instanz änderte das Berufungsgericht die Entscheidung am 17.06.2023 zu Gunsten des Beklagten ab. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig, da das oberste ukrainische Gericht, vergleichbar dem Bundesgerichtshof, das Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts zurückgewiesen hat. Die ukrainische Entscheidung samt einer deutschen, maschinellen Arbeitsübersetzung fügen wir bei als **Anlage K 22**.

Wie ersichtlich (siehe Seite 13 der Hilfsübersetzung in Anlage K 22), war Grund für den Erfolg der Berufung des Beklagten, dass das Berufungsgericht für die Berechnung der Benutzungsschonfrist die Regeln des Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der Europäischen Union anwandte. Die sich daraus ergebende fünfjährige Frist war zum Zeitpunkt der Erhebung der Verfallsklage noch nicht abgelaufen, sodass die Marke des Beklagten noch nicht verfallsreif gewesen sei. FSC war hingegen davon ausgegangen, dass noch die normierte Benutzungsschonfrist des nationalen Rechts anzuwenden sei, die lediglich drei Jahre betrug. Mittels des Assoziierungsabkommens wurden Teile des ukrainischen Markenrechts mit dem europäischen Markenrecht harmonisiert. Soweit im Assoziierungsabkommen geregelt, ergibt sich aus diesem das ukrainische Markenrecht. Das Assoziierungsabkommen legen wir daher vor als **Anlage K 23**.

[]

In der Sache hatte der Beklagte die Benutzung seiner Marke durch diverse Lizenzverträge nachweisen wollen sowie durch zwei angebliche Kaufverträge über Holzwaren. Die entsprechenden Unterlagen legen wir der Vollständigkeit halber hier vor als **Anlagenkonvolut K 24**. Im ukrainischen Verfahren war es auf diese Unterlagen nicht angekommen.

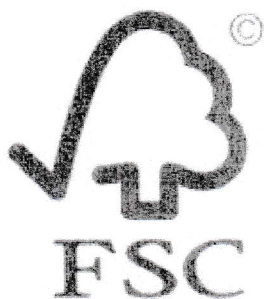
Unabhängig vom Vorgenannten ist die ukrainische Blockade-Marke des Beklagten wie aus Anlage K 1 ersichtlich derzeit als ungültig im Register eingetragen, da die Löschungsanordnung I. Instanz bereits vollzogen worden ist. Durch die Aufhebung der Entscheidung in II. und III. Instanz ist die Löschung aber aufgehoben worden. Dies ist aber noch nicht im Register vermerkt. Materiellrechtlich ist die Marke daher wohl noch/wieder existent.

3. Die markenrechtliche Lage in Serbien

Die FSC AC meldete am 30.12.2019 in Serbien ihr Baumlogo in den Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44 an. Die Anmeldenummer lautet Ж 2019/2079. Ein aktueller Registerauszug ist als **Anlag K 25** beigelegt.

Zuvor hatte der Beklagte in Serbien jedoch bereits Marken zu Blockadezwecken angemeldet bzw. erworben, und zwar die im Antrag zu 1) ersichtlichen:

- Am 30.04.2010 ist die Wortbildmarke



zur Anmeldenummer Ж 2010/0744 angemeldet und am 25.10.2010 zur Eintragungsnummer 61805 in den Klassen 19, 20, 31, 35 und 37 eingetragen worden, siehe Anlage K 3. Die Marke ist insbesondere eingetragen für diverse Holzwaren in Klasse 19.

Ursprünglich hatte die Marke eine serbische Gesellschaft mit beschränkter Haftung angemeldet, die Производно-прометно предузеће Ариш доо (transl.: Proizvodno-Prometno

Preduzenje Arisch DOO) mit Sitz in Kragujevac, Serbien. Vor der Eintragung noch, am 29.09.2010, ist die Anmeldung indes bereits auf den Beklagten übertragen worden, der seitdem Inhaber der Marke ist.

- Am 1.11.2018 hatte der Beklagte unter seiner aus dem Rubrum ersichtlichen Firmierung EUROBINIA das Zeichen



zur Anmeldenummer Ж 2018/1746 in den Klassen 16, 40 und 42 angemeldet, siehe Anlage K 2. Die Marke befindet sich seitdem im Eintragungsverfahren.

Das serbische Markenamt prüft relative Eintragungshindernisse von Amts wegen. Der oben genannten Markenanmeldung der FSC AC hielt das serbische Markenamt daher die genannten Marken des Beklagten entgegen und verweigerte die Eintragung.

Daraufhin reichte die FSC AC am 22.01.2021 Klage gegen den Beklagten auf Übertragung seiner beiden serbischen Marken beim Handelsgericht in Belgrad ein, siehe **Anlage K 26** (inkl. englischer Arbeitsübersetzung). Diese wurde per Urteil vom 17.03.2022 abgewiesen, siehe **Anlage K 27** (ebenfalls inklusive englischer Arbeitsübersetzung). Die Berufung des FSC AC vom 19.05.2022, siehe **Anlage K 28** (inklusive einer englischen Zusammenfassung), ist derzeit beim Rechtsmittelgericht in Belgrad anhängig. Die Klage stützt sich auf Bösgläubigkeit des Beklagten, wie sich aus der englischen Übersetzung zur Berufungsbegründung nachvollziehen lässt.

Mit Serbien besteht ebenfalls ein Assoziierungsabkommen der EU, das wir vorlegen als **Anlage K 29**. Wie ersichtlich, sind die Auswirkungen auf das Markenrecht indes minimal.

In Serbien hat der Beklagte zwischenzeitlich Klage gegen die Mutter- und eine Schwestergesellschaft der Klägerin erhoben sowie gegen zwei Partner der FSC-Gruppe, die am Zertifizierungsvorgang des FSC in Serbien beteiligt sind. Der Beklagte wirft ihnen Markenverletzung seiner oben

benannten serbischen Marke Nr. 61805 (Anlage K 3) vor und fordert hierfür Schadensersatz in Höhe von RSD 61 Mio., umgerechnet rund EUR 500.000,00.

4. Die jüngsten Ankündigungen des Beklagten für die Ukraine

Am 8.11.2023 wandte sich der Beklagte in einer E-Mail an den FSC, d. h. an die Klägerin sowie sämtliche Mutter- und Schwestergesellschaften, und Dritte, die wir als **Anlage K 30** vorlegen, aber auch hier nachfolgend ungekürzt wiedergeben:

„An die Geschäftsführung
FSC Global Development GmbH, Bonn
FSC International gGmbH, Bonn
FSC A.C., Mexiko, Oaxaca
Scheinbar alle unter der Mailadresse: info@fsc.org zu erreichen
ASI Assurance Services International GmbH / Bonn asi-info@asi-assurance.org
Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. Freiburg info@fsc-deutschland.de.
Gutes Holz Service GmbH ebenso über info@fsc-deutschland.de zu erreichen

Sehr geehrte Damen und Herrn

Seit nunmehr mehreren Monaten ist das Markenrechtsurteil in der Ukraine rechtskräftig.

Wie sie wissen sollten wurde die Klage des FSC AC gegen mich im vollen Umfang zurückgewiesen. das Urteil ist nunmehr rechtskräftig. Hier der Link zum Urteil:

<https://reyestr.court.gov.ua/Review/112489341>

Bei Bedarf kann ich Ihnen gerne eine Maschinelle Übersetzung des Rechtskräftigen Urteils zur Verfügung stellen.

Da sie bisher keinerlei Konsequenzen aus dem Urteil gezogen haben, frage ich mich, wie sie weiter gedenken vorzugehen.

Nach meiner Kenntnis haben Sie weder Ihre Lizenz ausgebenden Konformitätsbewertungstellen, noch deren Auditoren noch Ihre Lizenznehmer bisher über das rechtskräftige Urteil informiert bzw. eine weitere Nutzung untersagt. Stattdessen generieren sie weiterhin erhebliche Einnahmen mit meinem Warenzeichen.

Bei einem Rundgang in Handelshäusern in Kiew und Charkiew wurden weiterhin an etlichen Produkten mein Warenzeichen festgestellt. Zudem verbunden mit einer Reputationsschädigenden Werbeaussage.

Dies betraf auch viele Importprodukte.

Ebenso wurde in einer Analyse der in der Ukraine mit Ihrem Zertifikat lizenzierte Betriebe und deren Webseiten festgestellt, dass noch immer alle Betriebe mein Markenzeichen benutzen.

Es gibt hier für mich mehrere Möglichkeiten des weiteren Verfahrens:

Zunächst einmal:

- Schriftliche Bereiterklärung der Übernahme meiner gesamten Kosten der Anwaltlichen Vertretung sowie der entstandenen Gerichtskosten.

Sollten sie diesem Ersuchen nicht bis zum 21.11.2023 schriftlich zustimmen, erübrigen sich alle weiteren im weiteren skizzierten möglichen Vergleichsverhandlungen mit meinerseits folgenden Schritten zunächst:

- Anwaltliches Informationsschreiben an Ihre Konformitätsbewertungstellen, dass eine Lizenzierung meines Markenzeichens in der Ukraine nicht statthaft ist und spätestens mit sofortiger Wirkung zu unterlassen ist.
- Anwaltliches Auskunftersuchen an die oben adressierten Firmen sowie Ihre Konformitätsbewertungstellen über eine Auflistung mit Namen und Adressen über jegliche Firmen, die in die Ukraine Produkte mit meinen Markenzeichen versehen, ex- bzw. Importieren (also z.B. Zertifikatsinhaber FM/COC, lizenzierte Handelshäuser, Werbelizenzträger) und die daraus seit dem 17-1-2013 jährlich generierten Einnahmen
- Erlass von zunächst einstweiligen Verfügungen auf Unterlassung gegen alle Nutzer und Aussteller (also Lizenznehmer und deren Konformitätsbewertungstellen) meines Markenzeichens, sowie Internationalen Im- und Exporteuren von mit meinem Markenzeichen versehenen Waren in der Ukraine.
- Anwaltliches Informationsschreiben an Ihre Arbeitsgruppe in der Ukraine, dass sie mit sofortiger Wirkung jede Benutzung, auch in Lizenz oder sonstiger Art und Weise zu Unterlassen haben

- Schadensersatzklage gegen FSC Ac bzw. Global Development GmbH für die langjährige Nutzung meines Markenzeichens.

- Anwaltliche Prüfung einer Betrugsanzeige gegen FSC AC und Global Development GmbH wegen wissentlich unrechtmäßigen Lizenzausgaben unter Vortäuschung falscher Tatsachen in den Lizenzverträgen an Ihre Lizenznehmer.

Das Ganze ist für mich und Sie mit hohen Kosten und logistischem Aufwand in der Ukraine verbunden, sowie für Sie mit erheblichen Unannehmlichkeiten

Daher schlage ich zunächst vor, eine mögliche außergerichtliche Einigung in Deutschland, unter deutschem Recht zu versuchen herbeizuführen.

Dieses könnte unter den Grundbedingungen geschehen:

a) Schriftliche Anerkennung durch die oben adressierten Firmen der unrechtmäßigen Benutzung meines Warenzeichens seit dem 17.1.2013

b) Schriftliche Bereiterklärung, dass sämtliche, auch evtl. nachfolgende gerichtliche Auseinandersetzungen ausschließlich in Deutschland unter deutschem Recht vor einem Oldenburger Gericht geführt werden würden.

Mit einer Frist bis zum

Freitag 21-11-2023

Werde ich zunächst stillhalten.

Sollte ich bis zu diesem Zeitpunkt keine positive Nachricht von Ihnen erhalten, werde ich mir vorbehalten, oben skizzierte und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten

Mit freundlichen Grüßen

Gerriet Harms“

Zusammengefasst schlug der Beklagte in dieser E-Mail eine Art Einigung vor. Nach dem Willen des Beklagten sollte sich der FSC unter Verweis auf das „Markenrechtsurteil in der Ukraine“ (gegen das zum damaligen Zeitpunkt noch das Rechtsmittel zum obersten Gericht der Ukraine anhängig war) dazu verpflichten, sämtliche Anwaltskosten des Beklagten in der Ukraine zu

übernehmen, die Verletzung der Marke des Beklagten in der Ukraine einzugestehen und sich zu verpflichten, sämtliche Markenbenutzungen dort künftig zu unterlassen.

Für den Fall der Nicht-Aannahme dieses Vorschlags stellte der Beklagte diverse Drohungen auf, die sämtliche darauf abzielen, eine Benutzung der FSC-Zeichen in der Ukraine zu verhindern, sei es durch die Zertifizierungsstellen oder durch die Warenhersteller und -händler, die FSC-zertifizierte Produkte in der Ukraine besitzen, damit handeln oder solche ein- oder ausführen. Insbesondere drohte der Beklagte konkret an, „anwaltliche Informationsschreiben“ an sämtliche Zertifizierungsstellen („Konformitätsbewertungsstellen“) zu versenden, mittels derer zur sofortigen Unterlassung der Markenbenutzung aufgefordert werden soll. Ferner drohte der Beklagte die Beantragung einstweiliger Unterlassungsverfügungen sowie die Geltendmachung von Auskunft und Schadensersatz an.

Die Drohungen sind in einem anwaltlichen Schreiben des Beklagten vom 20.12.2023 noch einmal bekräftigt worden, siehe **Anlage K 31**. Sowohl die in der Mail gesetzte Frist zum 21.11.2023 als auch die im Anwaltsschreiben gesetzte Frist zum 17.01.2024 sind fruchtlos verstrichen. Es ist daher damit zu rechnen, dass der Beklagte jederzeit losschlägt und tatsächlich die Geschäftspartner der Klägerin in der Ukraine mit unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen überzieht, wie er es in Serbien mittlerweile bereits getan hat.

II.

Rechtliche Würdigung

Die Klage ist zulässig und begründet.

1. Zuständigkeit

Für sämtliche Anträge ist das angerufene Gericht international und örtlich als zuständige Kennzeichenstreitkammer am Wohnsitzort des Beklagten allgemein zuständig, § 12 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 1 MarkenG. Denn auch Streitigkeiten über ausländische Marken stellen Kennzeichenstreitsachen dar (BeckOK/Kur/v. Bomhard/Albrecht/Gruber: Markenrecht, 35. Edition 2023, MarkenG § 140, Rn. 10).

2. Zulässigkeit

Sämtliche Klageanträge sind zulässig.

Zwar wären die Löschungsanträge gegen Marken im Ausland innerhalb der Europäischen Union nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO) unzulässig, da danach die Gerichte des Staats der Eintragung ausschließlich international zuständig sind. Weder Serbien noch die Ukraine sind indes Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und die Brüssel Ia-Verordnung gilt im Verhältnis zu ihnen nicht unmittelbar.

Es ist auch anerkannt, dass die Norm im Verhältnis zu Drittstaaten grundsätzlich nicht angewandt werden kann, da es andernfalls zu Schutzlücken kommen könnte (vgl. MüKo/Gottwald: ZPO, 6. Auflage 2022, Brüssel Ia-VO, Art. 24 Rn. 5f.; BeckOK/Vorwerk/Wolf/Vossler: ZPO, 50. Edition 2023, Brüssel Ia-VO, Art. 24 Rn. 3).

Eine entsprechende Anwendung käme daher allenfalls in Frage, wenn zwischenstaatliche Verträge ausdrücklich vorsehen würden, dass die EuGVVO anzuwenden wäre oder ihrerseits entsprechende Vorschriften vorsähen. Beides ist indes nicht der Fall. Sowohl mit Serbien als auch mit der Ukraine hat die Europäische Union Assoziierungsabkommen geschlossen, die als Anlagen vorliegen, das Abkommen mit Serbien als Anlage K 29, das mit der Ukraine als Anlage K 23. Im Abkommen mit Serbien befasst sich Artikel 75 mit Markenrechten sowie der zugehörige Anhang VII. Insbesondere auch dort gibt es aber keine dem Art. 24 Brüssel Ia-Abkommen vergleichbare Regelung oder ein Anwendungsgebot der EuGVVO. Dasselbe gilt in Bezug auf das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, wobei sich die maßgeblichen Vorschriften zu Marken bzw. gewerblichen Schutzrechten allgemein in den Art. 193 ff. finden.

Im Übrigen sind keine Zulässigkeitsbedenken ersichtlich.

3. Begründetheit

Die Klage ist auch begründet. Denn der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Löschung der ukrainischen Marke (hierzu unter a)) sowie der serbischen Marken (hierzu unter b)) zu.

a) Löschung der ukrainischen Marke

Die Klägerin hat Anspruch auf Löschung der im Antrag zu a) benannten ukrainischen Marke, und zwar aus jedem einzelnen der vier nachfolgenden Gründe: Die Marken Anmeldung des Beklagten ist wegen Nichtbenutzung nach nationalem Markenrecht verfallsreif (hierzu unter (1)). Ferner stellt die Marken Anmeldung nach § 4 Nr. 4 UWG eine unlautere Behinderung der Klägerin in Deutschland dar (hierzu unter (2)). Die Anmeldung des

Zeichens als Marke stellt außerdem eine rechtswidrige Verwertungshandlung an einem urheberrechtlich geschützten Werk dar (hierzu unter (3)). Zuletzt ist die Marke nach ukrainischem Markenrecht als bösgläubige Markenmeldung zu beurteilen, sodass die Klägerin Löschungsansprüche nach dem nationalen Markenrecht der Ukraine geltend macht (hierzu unter (4)).

(1) Verfall

Der Klägerin steht zunächst ein Löschungsanspruch nach nationalem, ukrainischen Markenrecht zu, da die Marke des Beklagten in der Ukraine mittlerweile wegen Nichtbenutzung verfallen ist.

- i) Die im Antrag zu 1.a) benannte ukrainische Marke ist angemeldet am 22.06.2010. Seit dem 26.09.2018 ist die Marke benutzungspflichtig. Sie ist seitdem nicht benutzt worden.
- ii) Die Löschung der Marke wegen Verfalls in dem ukrainischen Verfahren ist lediglich zurückgewiesen worden, weil die Benutzungsschonfrist zum Zeitpunkt der Klageerhebung in der Ukraine noch nicht abgelaufen war. Gemäß Art. 197 des Assoziierungsabkommens der EU mit der Ukraine beginnt die Benutzungsschonfrist mit Abschluss des Eintragungsverfahrens, also hier mit der Eintragung am 25.09.2013, und beträgt 5 Jahre. Mittlerweile ist die Benutzungsschonfrist somit längst abgelaufen. Anderweitige Rechtshängigkeit entgegenstehende Rechtskraft der ukrainischen Entscheidung besteht nicht, weil das anhängige Verfahren in der Ukraine einen anderen Benutzungszeitraum betrifft.

(2) Unlautere Behinderung

Die Marken des Beklagten in der Ukraine stellen unlautere Behinderungen der Klägerin in Deutschland dar, § 4 Nr. 4 UWG, die entsprechende Löschungsansprüche als Spezialform des allgemeinen Beseitigungsanspruch auslösen, § 8 Abs. 1 UWG (m.w.N. BGH, I ZR 107/10 vom 30.01.2014, Rn. 23 – H 15).

- i) § 4 Nr. 4 UWG ist nach dem internationalen Kollisionsrecht anwendbar. Das anwendbare Recht bestimmt sich gemäß Art. 3 Rom II-Verordnung nach der für das Lauterkeitsrecht speziellen Norm des Art. 6 Rom II-Verordnung. Demnach kommt es für das anwendbare Recht darauf an, in welchem Staat die Wettbewerbsbeziehungen

beeinträchtigt worden sind oder wahrscheinlich beeinträchtigt werden, Art. 6 Abs. 1. Werden die Märkte mehrerer Staaten (wahrscheinlich) beeinträchtigt, kann das Recht des angerufenen Gerichts angewendet werden, wenn dessen Markt zu den beeinträchtigten gehört, Art. 6 Abs. 3 b) Rom II-Verordnung.

Dies ist hier der Fall. Denn die Behinderung der geschäftlichen Aktivitäten der Klägerin in der Ukraine hätte unmittelbare Auswirkungen auf ihre Tätigkeiten in Deutschland. Dies ergibt sich schon daraus, dass die Ukraine wichtigster Handelspartner der Bundesrepublik ist und große Mengen an Holz und aus Holz hergestellten Waren liefert. Diese Beziehung hat sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine noch intensiviert, da die wegfallenden, russischen Importe durch ukrainische aufgefangen werden.

Die Anmeldungen dienen dabei allein dem Zweck, eine Kennzeichnung der zertifizierten Waren in der Ukraine zu verhindern und das Vertrauen des internationalen Verkehrs in das System der Klägerin zu unterminieren. Denn der Markt für Holz und aus Holz hergestellten Produkten ist international, die großen Waldgebiete Osteuropas sind wichtiger Lieferant für Produktionsstätten in Deutschland und anderswo. Die relevanten Marktteilnehmer sollen verwirrt und bei jedem Kauf vor die Frage gestellt werden, ob im Ausland gekaufte Waren mit den echten FSC-Marken gekennzeichnet sind oder ob es sich um Fantasie-FSC-Kennzeichnungen handelt, die der Beklagte in der Ukraine und in Serbien ausgeben könnte. In internationalen Lieferketten können solche Störungen zu einem grundsätzlichen Vertrauensverlust in das Zertifizierungs-System per se auslösen, weil Marktteilnehmer bei einer ersten solchen Beeinträchtigung später aus Sorgfaltsgründen natürlich immer mehr und verstärkt prüfen müssen, ob es mittlerweile nicht auch andere Fantasie-FSC-Kennzeichen in sonstigen Staaten gibt.

Ferner ist die Spezialnorm des Art. 6 einer Auflockerung durch Art. 4 Rom II-Verordnung zugänglich und deutsches Recht ist auch deshalb anwendbar, weil gemäß Art. 6 Abs. 2 Rom II-Verordnung die Interessen des FSC als einziger Wettbewerber beeinträchtigt werden (vgl. *MüKo/Junker*: BGB, 8. Auflage 2021, Rom II-VO, Art. 4 Rn. 79). Gemäß Art. 4 Abs. 2 Rom II-Verordnung ist daher deutsches Lauterkeitsrecht anzuwenden, weil beide Parteien ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. ihren Sitz in Deutschland haben.

Dem steht auch nicht entgegen, dass das ukrainische und das serbische Markenrecht ihrerseits Löschungstatbestände vorsehen, die als konkurrierende Anspruchsgrundlage in Frage kommen. Denn der lauterkeitsrechtliche Lösungsanspruch ist neben den markenrechtlichen Lösungsgründen ohne Weiteres durchsetzbar (so bereits: BGH GRUR 1998, 412, 414 *Analgin*; siehe auch BGH I ZR 38/05 v. 10.1.2008, Rn. 21 – *AKADEMIKS*). Das ukrainische Markenrecht hat daher nach der hier maßgeblichen deutschen Sicht des *lex fori* (BeckOK/Hau/Poseck/Spickhoff: BGB, 68. Edition 2023, VO (EG) 864/2007, Art. 4 Rn. 4) keine Ausschlusswirkung gegenüber dem deutschen Lauterkeitsrecht. Auch dem ukrainischen Markenrecht selbst ist eine solche Ausschlusswirkung nicht zu entnehmen. Hierzu kann nötigenfalls ein **Rechtsgutachten** eingeholt werden.

- ii) Die Voraussetzungen des lauterkeitsrechtlichen Lösungsanspruchs wegen wettbewerbswidriger Behinderung sind erfüllt. Die Voraussetzungen dieses wettbewerbsrechtlichen Lösungsanspruchs decken sich mit dem deutschen Eintragungshindernis wegen bösgläubiger Markenmeldung (BGH GRUR 1998, 412, 414 *Analgin*; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 *EQUI 2000*; BGH GRUR 2004, 790, 793 *Gegenabmahnung*; BGH I ZR 38/05 v. 10.1.2008 *AKADEMIKS*, Tz. 21). Unlautere Umstände der Markenmeldung sind dabei nach der Rechtsprechung des BGH insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anmelder das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH, I ZB 9/01 vom 30.10.2003, Rn. 21 – *S100*).

Genau das ist hier der Fall. Der Beklagte kann keinen sachlichen Grund dafür anführen, das (von ihm sogar verhasste) FSC-Zeichen in der Ukraine angemeldet zu haben, außer die geschäftlichen Aktivitäten des FSC zu stören. Insbesondere hat er selbst keine Benutzungsabsicht für die Marken, was sich in deren jahrelanger Nichtbenutzung manifestiert. Umgekehrt zeigen die Droh-E-Schreiben (Anlagen K 30 und K 31), dass der Beklagte die geschäftlichen Tätigkeiten in der Ukraine stören will und womöglich bald auch wird. Auch aus den Störaktivitäten in Serbien wird die Bösgläubigkeit des Beklagten offenbar.

(3) Urheberrechtsverletzung

Die Anmeldung der FSC-Zeichen als Marken in der Ukraine und in Serbien stellen jeweils rechtswidrige Verwertungshandlungen an einem urheberrechtlich geschützten Werk dar.

- i) Anzuwenden ist das Urheberrecht der Ukraine. Das FSC-Logo, das der Beklagte dort als Marke angemeldet hat, stellt dabei ein urheberrechtlich geschütztes Werk dar. Dabei entspricht der Werkbegriff der Ukraine dem europäischen. Denn Art. 171 des Assoziierungsabkommens der EU mit der Ukraine entspricht Art. 4 Abs. 1 Richtlinie (EG) 2001/29 (Info Soc-RL), der in Deutschland wiederum in § 17 UrhG umgesetzt wurde. Da das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine den Zweck hat, die Rechtsangleichung der EU und der Ukraine voranzutreiben, sind die in dem Assoziierungsabkommen geregelten Begriffe nach ukrainischem Recht nunmehr europäisch harmonisiert auszulegen.

Nach europäischen Maßstäben stellt das Logo



ein urheberrechtliches Werk dar. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH setzt ein Werk eine eigene geistige Schöpfung mit Originalität oder Individualität voraus (EuGH GRUR 2009, 1041 Rn. 37 – *Infopaq*; EuGH GRUR 2011, 220 Rn. 45 – *BSA/Kulturministerium*; EuGH GRUR 2012, 156 Rn. 97 – *Football Association Premier League u. Murphy*; EuGH GRUR 2012, 166 Rn. 87 – *Painer*; EuGH GRUR 2012, 386 Rn. 38 – *Football Dataco*). Dies setzt voraus, dass dem Urheber ein hinreichender Gestaltungsspielraum zur Verfügung steht, in dem sich seine Persönlichkeit ausdrücken kann.

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Denn zur Gestaltung eines Logos gibt es endlose Gestaltungsmöglichkeiten. Vorliegend ist es dabei sogar so, dass das Logo originell und ideenreich die Thematik Natur (Baum) und Zertifizierung (Haken) zu einem einzigen Symbol verknüpft.

-
- ii) Ausschließliche Verwertungsrechte liegen bei der FSC-Gruppe, da der Urheber sämtliche Verwertungsrechte an dem Werk der FSC AC eingeräumt hat, welche wiederum die Klägerin zur Rechtsverfolgung im eigenen Namen ermächtigt hat (siehe Anlage K 9).
 - iii) Im Zuge einer Anmeldung des Werks als Marke finden zahlreiche Verwertungshandlungen ohne Zustimmung des Berechtigten statt. So musste der Beklagte das Werk zunächst vervielfältigen, um es anschließend zu verbreiten. Schließlich wird das Werk durch das Markenamt öffentlich zugänglich gemacht, wofür der Beklagte als Täter, jedenfalls als Gehilfe verantwortlich ist.

(4) Bösgläubigkeit

Der Klägerin stehen ferner Löschungsansprüche nach ukrainischem Markenrecht gegen die Marken des Beklagten zu, da es sich nach dem jeweiligen nationalen Recht um bösgläubige Markenmeldungen handelt. Hierzu kann nötigenfalls ein Rechtsgutachten eingeholt werden.

b) Löschung der serbischen Marken


Auch im Hinblick auf die Löschung der serbischen Markenmeldungen ist die Klage begründet. Denn auch insoweit steht der Klägerin ein Löschungsanspruch zu, und zwar aus jeweils beiden der nachfolgenden Gründe für sich genommen: Die Marken sind verfallsreif wegen Nichtbenutzung (hierzu unter (1)). Ferner stellen auch die serbischen Marken unlautere Behinderungen der Klägerin in Deutschland dar (hierzu unter (2)).

(1) Verfall

Die serbische Marke mit der Anmeldenummer 2010/0744 und der Eintragungsnummer 61805 vom 30.04.2010 ist längst benutzungspflichtig. Eine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens in Serbien gibt es nicht. Maßgeblich sind die letzten fünf Jahre vor Einreichung der hiesigen Klage.

(2) Unlautere Behinderung

Zur unlauteren Behinderung gilt im Wesentlichen das zur ukrainischen Marke Gesagte. Eine Behinderung des deutschen Marktes ist auch deswegen anzunehmen, weil die Anmeldungen durch den Beklagten auch darauf abzielen, serbische Exporte nach



Deutschland FSC-zertifizierter Waren zu verhindern. Der Aufbau geeigneter Ersatzzeichen ist der Klägerin nicht zuzumuten. Umgekehrt verfolgt der Beklagte mit seinen Marken, wie es die Klage in Serbien zeigt, handfeste, unlautere Interessen mit seinen Blockademarken und fordert umgerechnet rund EUR 500.000,00. Dieses *trademark-squatting* schützt keine Rechtsordnung der Welt, weder die deutsche noch die serbische.

Den Streitwert schätzt die Klägerin wie folgt: Die Lösungsansprüche in der Ukraine und in Serbien bewertet sie mit jeweils EUR 50.000,-, wobei für Serbien ein 20%iger Aufschlag für die zweite Marke erfolgt.

