



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 70/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. März 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 031 692

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsteller auferlegt.

Gründe

I

Der Antragsteller hat am 4. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Teillöschung der am 4. März 1993 für verschiedene Waren der Klassen 1 und 4 in das Register eingetragenen Marke



für

„Technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel“

gemäß § 50 Abs 1, Nr 3 MarkenG beantragt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach rechtzeitigem Widerspruch durch Beschluß vom 21. November 2002 den Löschungsantrag zurückgewiesen und entschieden, dass Kosten weder auferlegt noch erstattet werden. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Schutzfähigkeit der Marke sich aus deren graphischer Gestaltung ergebe. Auf die Frage, ob die begriffliche Zusammensetzung der Marke schutzfähig sei, was in einer Entscheidung über die entsprechende Wortmarke verneint worden sei, komme es deshalb nicht mehr an.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Löschungsantragstellers.

Er trägt vor, dass weder die Wortbestandteile noch die graphische Ausgestaltung der Marke deren Schutzfähigkeit begründen könnten.

Er beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 21. November 2002 aufzuheben und die Marke 2 031 692 bezüglich der Waren „technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel“ wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen.

Beide Beteiligte regen an,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragsgegnerin macht - abgesehen von sachlichen Erwägungen – geltend, dass der Antragsteller als Strohmännchen für die „R... GmbH“ tätig werde. Bereits mit Beschluss vom 25. November 1994 habe das Patentamt einen Löschungsantrag der R... GmbH gegen die nun erneut angegriffene Marke zurückgewiesen. Zutreffend habe das Deutsche Patent- und Markenamt ferner mit Beschluss vom 25. Mai 2001 einen erneuten (zweiten) Löschungsantrag der R... GmbH betreffend die verfahrensgenständliche Bildmarke wegen entgegenstehender Rechtskraft zurückgewiesen.

Für die Strohmänncheneigenschaft des Antragstellers in diesem Verfahren spreche ein Schriftsatz der Anwälte der R... GmbH vom 22. April 2003 in der im Rahmen von Vergleichsverhandlungen von Herrn C... bzw der R... GmbH angeboten worden sei, dass der Antragsteller dieses Verfahrens auf seinen Löschungsantrag - ohne Gegenleistung - verzichte. Es sei daher davon auszugehen, dass der Antragsteller dieses Verfahrens lediglich vorgeschoben werde, um die Rechtskraftwirkungen der früheren Entscheidungen zu unterlaufen. Nur deshalb stehe es im Ermessen des Herrn C... bzw der R... GmbH auch über den Löschungsantrag des Antragstellers zu verfügen, ohne dass dieser überhaupt den Verhandlungen beitrete.

Zur Frage der „Strohmänncheneigenschaft“ erwidert der Antragsteller, dass es sich bei einem Markenlöschungsverfahren um ein sog. Populärverfahren handle, das ge-

mäß § 54 Abs 1 Satz 2 MarkenG von jeder Person angestrengt werden könne. Auf die Strohmanneigenschaft komme es daher nicht an. Im übrigen habe die Antragsgegnerin, die die Beweislast für die von ihr aufgestellten Behauptungen trage, die Strohmanneigenschaft des Antragstellers nicht bezeugen können.

Darüber hinaus handle es sich bei dem Antragsteller dieses Verfahrens nicht um einen „Strohmann“. Dies ergebe sich aus der in der mündlichen Verhandlung vom 2. März 2004 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung, in der seine Beziehungen zur R... GmbH detailliert dargelegt seien.

Das Gericht hat die Parteien durch Zwischenbescheid vom 18. November 2003 darauf hingewiesen, dass die behauptete „Strohmanneigenschaft“ des Antragstellers verfahrenserheblich sei, und auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Indorektal II“ (GRUR 1993, 969 ff.) Bezug genommen. Im übrigen wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung und die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

II

Der Löschantrag ist gemäß § 54 MarkenG iVm §§ 322, 325 ZPO unzulässig, da der Antragsteller als „Strohmann“ für die R... GmbH tätig geworden ist, deren Löschantrag bereits rechtskräftig abgewiesen worden war. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

1. Die Frage der „Strohmanneigenschaft“ ist grundsätzlich im Lösungsverfahren gemäß § 54 MarkenG entscheidungserheblich.

Nach ganz herrschender Meinung lässt das durch einen Löschantrag eröffnete kontradiktorische Verfahren nicht ohne weiteres die Wiederholung eines rechtskräftig zurückgewiesenen Antrags zu. Vielmehr verhindern insoweit die Grundsätze der materiellen Rechtskraft gemäß §§ 322, 325 ZPO, dass derselbe

Löschungsgrund vom selben Antragsteller erneut zur Überprüfung gestellt wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, 2003, § 54 Rdz 13). Die bindende Wirkung der rechtskräftigen Entscheidung schließt jedoch nicht aus, dass derselbe Löschungsgrund auf Antrag eines Dritten in einem neuen Lösungsverfahren erörtert wird.

Nach allgemeiner Meinung steht ein sogenannter „Strohmann“ der rechtskräftig abgewiesenen Partei grundsätzlich gleich (vgl Zöller/Vollkommer, ZPO, § 325 Rdz 3). Dies gilt nicht nur für den Zivilprozess, sondern auch im markenrechtlichen Lösungsverfahren. So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Indorektal II“ (BGH GRUR 1993, 969 ff.) ausgeführt, dass der Vortrag der Markeninhaberin in diesem Verfahren nicht als bedeutungslos angesehen werden dürfe, wonach die (jetzige) Lösungsantragstellerin in dem zu entscheidenden Verfahren wirtschaftlich und ihrer Geschäftsführung nach mit der früheren gleichzusetzen und lediglich als „Strohmann“ vorgeschoben worden sei, um etwaige Rechtskraftwirkungen der früheren Entscheidung zu unterlaufen. Denn, so der Bundesgerichtshof, falls dieser Vortrag sich als zutreffend erweise, könne das Vorgehen der jetzigen Lösungsantragstellerin als rechtsmissbräuchlich zu beurteilen sein, mit der Folge, dass sie die Rechtskraftwirkung der früheren Entscheidung hinzunehmen hätte und sich nicht darauf berufen könne, dass sie gegenüber der früheren Antragstellerin rechtlich selbständig sei.

2. Im vorliegenden Verfahren ist der Senat zu der Überzeugung gelangt, dass der Lösungsantragsteller als „Strohmann“ für die R... GmbH tätig ist.

Dafür spricht zum einen bereits der zeitliche Ablauf der gestellten Lösungsanträge. Mit Beschluss vom 25. November 1994 hat das Patentamt einen Lösungsantrag der damaligen Antragstellerin, der R... GmbH, gegen die nunmehr erneut angegriffene Marke zurückgewiesen. Dieser Beschluss wurde mit Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig. Das Patentamt hat weiterhin mit Beschluss vom 25. Mai 2001 einen erneuten Lösungsantrag der R...

GmbH hinsichtlich der Bildmarke 2 031 692 wegen entgegenstehender Rechtskraft zurückgewiesen. Wenige Monate später, nämlich am 4. Oktober 2001, hat der Antragsteller nun in diesem Verfahren seinerseits einen - darüber hinaus seinem Wortlaut nach identischen Löschungsantrag - bezüglich der streitgegenständlichen Marke gestellt.

Dass der Antragsteller dieses Verfahrens im Interesse der an der erneuten Antragstellung gehinderten R... GmbH tätig wird, belegt ferner das Schreiben der Anwälte der R... GmbH vom 22. April 2003, das im Rahmen von Vergleichsverhandlungen zwischen der Markeninhaberin und der R... GmbH bzw Herrn C... gefertigt worden ist. In diesem Schreiben wird von den Anwälten des Herrn C... bzw der R... GmbH angeboten, dass der Antragsteller dieses Verfahrens auf seinen Löschungsantrag verzichten würde. Von einer Gegenleistung für den Antragsteller ist dabei keine Rede. Auch ist der Löschungsantragsteller den Vergleichsverhandlungen zwischen Herrn C... bzw der R... GmbH und der Markeninhaberin ersichtlich zu keinem Zeitpunkt offiziell beigetreten.

Auch die vom Antragsteller vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 8. Dezember 2003 kann den Vorwurf der „Strohmanneigenschaft“ nicht entkräften, sondern spricht vielmehr dafür, dass der Antragsteller im Interesse der R... GmbH fungiert. Aus dieser eidesstattlichen Versicherung ergibt sich, dass der Antragsteller ua für die R... GmbH als freier Handelsvertreter (auf Provisionsbasis) tätig gewesen ist. Als solcher hat er zunächst das von der R... GmbH an ihn gelieferte Produkt „SLICK 50“ vertrieben, bis ihm Herr C... mitgeteilt hat, dass er ihn mit diesem Produkt nicht mehr beliefern könne. Daraufhin hat der Antragsteller auf eigene Kosten seine Verkaufsunterlagen und -informationen auf das Produkt „NOVOSLICK 50“ umgestellt, bis auch dieses wegen einer im Jahre 1993 ergangenen, ua auf die angegriffene Marke gestützten einstweiligen Verfügung nicht mehr geliefert werden konnte. Hierauf hat der Antragsteller Herr C... auf die ihm entstandenen Kosten

und Provisionsverluste hingewiesen. Dieser hat ihm versichert, sich daran zu beteiligen, sofern es ihm gelänge, die Markeninhaberin für diese Kosten haftbar zu machen. Die von Herrn C... seinerzeit durchgeführten Lösungsverfahren seien nun allerdings, so der Antragsteller, teilweise aus finanziellen Gründen gescheitert. Der Ausgleich seiner Kosten und Provisionsverluste sei jedoch erst nach Löschung (ua) der angegriffenen Marke möglich; erst dann könne die genannte einstweilige Verfügung aus der Welt geschafft werden.

Diese Ausführungen ergeben, daß der Antragsteller mit der Einleitung dieses Lösungsverfahrens zwar auch eigene Interessen verfolgen mag. Sein Tätigwerden kann jedoch nicht ohne Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Hintergrundes gewürdigt werden. Soweit dies dem Vortrag der Beteiligten entnommen werden kann, handelt es sich hierbei im wesentlichen um markenrechtliche Auseinandersetzungen der R... GmbH mit der Antragsgegnerin. Das vom Antragsteller eingeleitete Lösungsverfahren soll - wie bereits die früheren Lösungsanträge der R... GmbH - ersichtlich in erster Linie dem Ziel dienen, der im Jahre 1993 ergangenen einstweiligen Verfügung die (Anspruchs-)Grundlage zu entziehen. Adressat der genannten einstweiligen Verfügung war indessen nicht der Antragsteller selbst. Daraus folgt, daß der Antragsteller, der im übrigen auf Frage des Senats eingeräumt hat, noch heute als freier Handelsvertreter für die R... GmbH tätig zu sein, primär in fremder Sache handelt.

Bereits die bisher genannten Umstände ergeben zur Überzeugung des Senats ausreichend die „Strohmanneigenschaft“ des Antragstellers. Hinzu kommt jedoch noch folgender weiterer Gesichtspunkt: In der mündlichen Verhandlung vom 2. März 2004 hat sich der Vertreter des Antragstellers auf die Frage des Gerichts, ob die Kosten des Lösungsverfahrens (intern) vom Antragsteller selbst oder von der R... GmbH getragen würden, dahingehend erklärt, daß er das nicht wisse. Diese Einlassung mit „Nichtwissen“ ist vorliegend zu Lasten des Antragstellers zu würdigen.

Zwar ist grundsätzlich der Antragsgegner (Markeninhaber) für ihm günstige Tatsachen und damit auch für die Frage der „Strohmanneigenschaft“ des Antragstellers darlegungs- und beweispflichtig. Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht ausnahmslos und uneingeschränkt und bedarf insbesondere für Fälle wie hier, in denen der eigentlich beweispflichtige Prozessbeteiligte außerhalb des Geschehensablaufs steht und den Sachverhalt nicht von sich aus ermitteln kann, während der anderen Partei die erforderliche tatsächliche Aufklärung ohne weiteres möglich und auch zuzumuten ist (BGH GRUR 1963, S 270 - Bärenfang), einer Ergänzung. Solchen Schwierigkeiten bei der Art und Weise der Beweisführung ist dadurch Rechnung zu tragen, dass der nicht Darlegungs- und Beweispflichtige näher vorträgt und erst danach die beweispflichtige Partei alsdann die entgegengesetzten Tatsachen vorzutragen hat (BGH GRUR 1993, S 288 - Malibu). Im vorliegenden Fall bedeutet das: Die Antragsgegnerin kann keine Angaben dazu machen, wer auf der Seite des Antragstellers die Kosten des Lösungsverfahrens übernimmt. Dem Antragsteller ist es jedoch ohne weiteres möglich, zu dieser, seinen Wahrnehmungsbereich betreffenden Frage Stellung zu nehmen. Hierzu besteht angesichts der in der eidesstattlichen Versicherung des Antragstellers vorgetragenen, zwischen ihm und der R... GmbH bestehenden Abreden auch Anlaß. Wenn der Antragsteller sich hierzu mit „Nichtwissen“ erklärt, ist dies in Fällen wie dem vorliegenden jedenfalls nicht ausreichend und zu seinen Lasten auszulegen, mit der Folge, dass auch dieser Aspekt für und nicht gegen die „Strohmanneigenschaft“ des Antragstellers zu berücksichtigen ist.

3. Das Gericht sieht keine Notwendigkeit, die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG zuzulassen. Insbesondere ist keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden. Der Bundesgerichtshof hat bereits in der zitierten Entscheidung „Indorektal II“ ausgeführt, dass die Strohmännigkeit im Lösungsverfahren entscheidungsrelevant ist. Die Einführung des neuen Markenrechts führt in diesem Zusammenhang zu keiner anderen Beurteilung; dies gilt insbesondere deshalb, weil sich bezüglich der insoweit einschlägigen Vorschriften

durch das neue Markengesetz keine einschneidenden Änderungen ergeben haben.

4. Die Kostauferlegung beruht auf § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG. Es entspricht der Billigkeit, die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen. Wie ausgeführt, wurde der Antragsteller als „Strohmann“ für die R... GmbH tätig. Dieser Gesellschaft war aus dem zweiten Lösungsverfahren (Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Mai 2001) bekannt, dass ein erneuter Lösungsantrag wegen entgegenstehender Rechtskraft unzulässig ist. Nachdem die R... GmbH gegen diesen Beschluß Beschwerde eingelegt hatte, sind ihr - nach Rücknahme der Beschwerde – mit Senatsbeschluß vom 17. Dezember 2002 (Az 33 W (pat) 204/01) überdies die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt worden, da sie ihr Interesse am Erlöschen des Markenschutzes in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen versucht hatte. Der Antragsteller des vorliegenden Lösungsverfahrens kann nun nicht besser gestellt sein als die Antragstellerin des früheren Lösungsverfahrens, für die er - nach Überzeugung des Senats - als „Strohmann“ tätig geworden ist.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI