



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 4/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung ...

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Dezember 2013 wird zurückgewiesen.
2. Der (erneute) Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren wird gerichtsgebührenfrei ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 25. Juni 2013 das Wortzeichen

...

für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 11: Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung“

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Dezember 2013 wegen ersichtlicher Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass von einer Bösgläubigkeit im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen sei, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt sei, so z. B. wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht selbst im Wettbewerb nutzen, sondern nur zur unlauteren Behinderung Dritter einsetzen wolle. Diese Behinderung könne insbesondere in der Störung des Besitzstands eines Vorbenutzers liegen oder im aufgrund der Sperrwirkung der eingetragenen Marke möglichen zweckfremden Einsatz als Mittel im Wettbewerbskampf. Darüber hinaus müsse die Bösgläubigkeit „ersichtlich“ sein. Sämtliche Voraussetzungen lägen hier vor. In der Markenmeldung habe der alleinvertretungsberechtigte Gesellschafter der Anmelderin, Herr Z..., ausdrücklich auf die bereits im Jahr 2001 von ihm angemeldete und 2002 gelöschte, zum hiesigen Anmeldezeichen identische Marke ... (Reg.-Nr. ...) Bezug genommen. Diese Marke sei aufgrund rechtskräftigen Urteils des L... vom 11. Dezember 2002 (Az.: ...) gelöscht geworden, wobei das L... die damalige Anmeldung im Hinblick auf die Bedeutung des Begriffs ...für Wasser der Gemeinde I..., das erhebliche Interesse derselben, diesen Begriff weiter zu verwenden und die Absicht Herrn Z..., die Gemeinde mit der Markenmeldung zu provozieren, als bösgläubig bewertet habe. Ferner sei eine weitere Wortmarke ... (Reg.-Nr. ...), die von den damals minderjährigen Töchtern Herrn Z... sowie von ihm und seiner Ehefrau als gesetzliche Vertreter gemeinschaftlich angemeldet worden war, aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, 26 W (pat) 126/05) ebenfalls wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung zahlreicher Eingaben des Alleingeschafters sei ohne weiteres erkennbar, dass es dem Alleinvertretungsberechtigten der Anmelderin alleine darum gehe, die Gemeinde I... - mit der er seit Jahren im Streit liege und der er Prozessbe-

trug in dem damaligen Verfahren vor dem L... vorwerfe - mit der neuerlichen Markenmeldung zu provozieren und zu einem neuen Rechtsstreit zu zwingen. Die ersichtliche Bösgläubigkeit ihres alleinvertretungsberechtigten Gesellschafters müsse sich die Anmelderin gemäß § 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen. Anträge der Anmelderin auf Beiziehung von Akten (der S... GbR, die die O... GmbH und die B... GmbH betrafen) sowie auf Zeugeneinvernahme und Vereidigung (des ehemaligen Vorsitzenden der zuständigen 33. Z... am L... I, Herrn VorsRiLG M..., sowie der Rechtsanwälte S... und S1...) seien wegen Unerheblichkeit zurückzuweisen gewesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie meint, dass es dem Beschluss an der notwendigen Verstandeslage fehle. Er sei abwegig und unbeachtlich, da er die in diesem Zusammenhang wesentlichen Grundsätze des GWB nicht berücksichtige. Die Gemeinde I... habe ferner am 22. Januar 2002 – worauf die Entscheidung des L... beruhe – einen Prozessbetrug begangen. Sie habe bewusst wahrheitswidrig behauptet, dass ihr eine Unternehmenskennzeichnung ... zustehe. Die Entscheidung des L..., Bösgläubigkeit der Anmelderin anzunehmen, stelle daher den Tatbestand der Rechtsbeugung dar. Das Bundespatentgericht möge feststellen, dass das landgerichtliche Urteil vom 11. Dezember 2002 (Az.: ...) „völlig neben jeder nur denkbaren Überlegung“ sei und insbesondere die Streitwertfestsetzung von ... Euro völlig abwegig erscheine bzw. eine Rechtsbeugung darstelle.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Dezember 2013 aufzuheben.

In ihrem Beschwerdeschriftsatz vom 27. Dezember 2013 hatte die Anmelderin zudem ausdrücklich einen „Antrag auf Prozesskostenhilfe u. Beiordnung eines Fachanwaltes“ gestellt. Die Beschwerdegebühr hat sie – trotz des Antrags auf Verfahrenskostenhilfe – am 2. Januar 2014 entrichtet.

Mit Beschluss vom 13. November 2014 (Az.: ...) hat das B...-- ... den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zurückgewiesen, da die Anmelderin trotz Fristsetzung durch den damals zuständigen Senat nicht zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen sowie zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen ihrer Gesellschafter vortragen habe.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2016 hat die Anmelderin erneut um „Zusendung eines PKH- und Verfahrenskostenhilfeformulars“ gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

### A. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Die Beschwerde ist statthaft und unterliegt auch sonst keinen Zulässigkeitsbedenken. Insbesondere bestehen, wie es das B... bereits mit Beschluss vom 13. November 2014 (Az.: ...) festgestellt hat, keine Bedenken gegen die Parteifähigkeit der Anmelderin. Die Anmelderin hat als (Außen)Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch Anmeldung einer Marke am Rechtsverkehr teilgenommen und ist in diesem Rahmen im Markenbeschwerdeverfahren parteifähig (vgl. BGH, Beschluss vom 24. September 2014, ... m. w. N.).

2. Die zulässige Beschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg. Die Markenstelle hat die Eintragung des Anmeldezeichens ... zu Recht gemäß §§ 37 Abs. 3, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen ersichtlicher Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt zurückgewiesen.

a) Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG liegt vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig - insbesondere im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit - erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511 - S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 - Cali Nails; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 830, 839 ff.). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lautereren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 3. Aufl. 2013, Rn. 158). Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 - Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Besondere Umstände können darin liegen, dass die Markenmeldung in der Absicht vorgenommen wird, die Marke nicht selbst zu benutzen, sondern (nur) andere an ihrer Benutzung zu hindern (sog. Spekulationsmarke, vgl. BGH GRUR 2001, 242, Rn. 35 - Classe E; GRUR 2009, 780, Rn. 16 ff. - Ivadal; Hacker, a. a. O., Rn. 160; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 863-870). Umstände dieser Art können auch darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche Bezeichnung für gleiche Waren mit dem Ziel anmeldet, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch des Zeichens zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 621, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2004, 510 - S. 100), oder dass er die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH

GRUR 2008, 917, Rn. 20 - EROS; GRUR 2008, 621, 623, Rn. 21 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 - CORDARONE; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 - S. 100; GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 1998, 1034 - Makalu; GRUR 1980, 110 - TORCH; Hacker, a. a. O., Rn. 160). Auch wenn auf Seiten des Vorbenutzers ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland noch nicht besteht, kann sich die Bösgläubigkeit der Markenmeldung daraus ergeben, dass der Anmelder das Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten - insbesondere des Vorbenutzers - zu verhindern (vgl. BGH GRUR 2012, 429, Rn. 10 - Simca m. w. N.). Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht dabei nicht der einzige Beweggrund für die Anmeldung zu sein; vielmehr reicht es aus (ist aber auch erforderlich), wenn (dass) diese Absicht - nach dem Ergebnis der anzustellenden Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles (vgl. EuGH GRUR 2009, 763, Rn. 37 f., 51-53 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 890) - das wesentliche Motiv war (BGH GRUR 2000, 1032 - EQUI 2000; GRUR 2008, 621, Rn. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008, 917, Rn. 23 - EROS).

**b)** Ausgehend von diesen rechtlichen Voraussetzungen hat die Markenstelle die Bösgläubigkeit der Anmelderin zum Zeitpunkt der Anmeldung zu Recht bejaht. Die Anmelderin, der das Wissen ihres alleinvertretungsberechtigten Gesellschafter zuzurechnen ist (§ 166 Abs. 1 BGB), hat ersichtlich den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwider und damit bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt (vgl. BGH GRUR 2009, 780, Tz. 24 - Ivadal m. w. N.).

Denn die Beschwerdeführerin hat vorliegend erneut die Wortmarke ... angemeldet, obwohl bereits zweifach gerichtlich - durch das rechtskräftige Urteil des L... vom 11. Dezember 2002 sowie durch Beschluss des B... vom 16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, Beschluss vom

16. Juli 2008, 26 W (pat) 126/05) - festgestellt worden ist, dass gleichlautende Wortmarken aufgrund Bösgläubigkeit zu löschen sind.

Auch für die verfahrensgegenständliche - neuerliche - Anmeldung des Wortzeichens ... liegt es dabei auf der Hand, dass die Beschwerdeführerin hiermit nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs abzielt, sondern alleine einen zweckfremden Einsatz der Marke beabsichtigt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 888). Denn nach ihrem gesamten Vorbringen im Amts- und Beschwerdeverfahren geht es der Anmelderin ersichtlich - und wie schon bei den identischen Voranmeldungen - alleine darum, die Gemeinde I..., mit der der Alleinvertretungsberechtigte der Beschwerdeführerin unstreitig seit Jahren in Streit liegt, mit der neuerlichen Markenmeldung zu provozieren bzw. sie zu einem neuen Rechtsstreit zu zwingen.

Dies wird, wie es die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, dadurch belegt, dass bereits in der Markenmeldung vom 25. Juni 2013 ausdrücklich auf die frühere, wegen ersichtlicher Bösgläubigkeit gelöschte Marke ... Bezug genommen wird (*„identisch mit gelöschter Marke ... , Az: ...“*). Sodann hat die Anmelderin noch am selben Tage, in einem auch der Anmeldung beigefügten Schreiben vom 25. Juni 2013, die Gemeinde I... darüber unterrichtet, dass die Anmeldung *„derselben Marke Ismaqua“* in den *„gleichen Klassen wie (...) am 12. Februar 2001“* geschehe, *„die später auf Betreiben der Gemeinde I... gelöscht worden“* sei. In der Beschwerdeschrift führt der Alleinvertretungsberechtigte der Anmelderin hierzu aus, der Erste Bürgermeister und Rechtsanwalt S1... sei *„über die neuerliche Markenmeldung explizit informiert. Wenn die Gemeinde I... zu Recht am 22.01.2002 Klagegründe gehabt hätte, wäre es jetzt zwingend, dass die Gemeinde I... Klage auf Rücknahme der Markenmeldung der S... GbR beim L... einreichen würde. Da dies aber nicht der Fall ist, kann mit Fug und Recht behauptet werden, dass zu keinem Zeitpunkt ein Klagegrund bestand“* (vgl. S. 5, 6 des Schreibens vom 27. Dezember 2013, Bl. 6 d. A.)

Nach diesem Beschwerdevortrag ist Zweck der neuerlichen Markenmeldung alleine, die Gemeinde I... zu einer erneuten Klage vor dem L... ... zu bewegen bzw. aus dem Unterlassen einer solchen erneuten Klage vermeintliche Rückschlüsse zu ziehen. Auch in seinen weiteren Eingaben an die Markenstelle sowie an das Bundespatentgericht formuliert der Alleinvertretungsrechte der Anmelderin ausschließlich Vorwürfe gegen die Gemeinde Ismaning (insbesondere wegen des Vorwurfs eines vermeintlichen Prozessbetruges im damaligen Verfahren vor dem L..., Az.: ...) sowie gegen die damals befassten Richter (wegen vermeintlicher Rechtsbeugung), während er in keiner Weise - auch nicht nach Beanstandung durch die Markenstelle - ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Marke dargetan hat.

Nach dem Ergebnis der anzustellenden Gesamtabwägung hat die Anmelderin das Zeichen ... somit zum wiederholten Mal ohne eigene Benutzungsabsicht zur Eintragung als Marke angemeldet, um die Marke zweckfremd - hier: als Mittel der Provokation sowie zur „Wiederaufbereitung“ eines über 13 Jahre zurückliegenden Verfahrens vor dem L... - einzusetzen. Die Bösgläubigkeit der Anmeldung liegt damit auf der Hand und wird auch durch das umfangreiche, aber durchweg nebensächliche Vorbringen der Anmelderin zu dem Verfahren vor dem L..., über angebliche Verfahrensmängel oder eine vermeintliche Rechtsbeugung, nicht entkräftet.

Der alleinvertretungsberechtigte Gesellschafter der Anmelderin weiß dabei auch, jedenfalls seit den gerichtlichen Entscheidungen des L... vom 11. Dezember 2002 (Az.: ...) sowie des Bundespatentgerichts vom 16. Juli 2008 (BPatG PAVIS PROMA, a. a. O., 26 W (pat) 126/05), positiv darum, dass sein Verhalten den Tatbestand der Bösgläubigkeit erfüllt. Diese Bösgläubigkeit ihres Alleinvertretungsberechtigten ist der Anmelderin gemäß § 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen (vgl. Palandt-Ellenberger, BGB, 72. Aufl., § 166 Rn. 4), wie es auch die Markenstelle bereits zutreffend festgestellt hat.

Auch die weiteren, vom Vertreter der Anmelderin im Verlauf des Verfahrens gestellten Beweisanträge auf Einvernahme und Vereidigung des ehemaligen Vorsitzenden der zuständigen 33. Z... am L..., Herrn VorsRiLG M..., der weiteren beteiligten Richter des L... bzw. des O... sowie der Rechtsanwälte S... und S1... stellen sich als unerheblich dar, ebenso wie die Anträge auf Beiziehung ersichtlich nicht mit der Markenmeldung in Bezug stehender Akten. Abgesehen von dem Umstand, dass die jeweiligen Beweisthemen zu vage formuliert sind, ergibt sich selbst bei Wahrunterstellung der zu beweisenden Tatsachen keine abweichende Beurteilung der Sach- und Rechtslage.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

**B.** Der (erneute) Antrag der Anmelderin auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines Anwaltes für das Beschwerdeverfahren ist ebenso unbegründet.

1. Nachdem das Bundespatentgericht einen ersten Antrag der Anmelderin auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe wegen versäumten Vortrags zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen bereits mit Beschluss vom 13. November 2014 (Az.: ...) zurückgewiesen hatte, hat die Anmelderin mit Schreiben vom 25. Januar 2016 um „Zusendung eines PKH- bzw. Verfahrenskostenhilfeformulars“ gebeten. Der Senat legt dieses Begehren als erneuten Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines Anwaltes für das Beschwerdeverfahren aus. Dieser erneute Antrag ist auch zulässig, da die Anmelderin mangels Rechtskraftwirkung des Ablehnungsbeschlusses vom 13. November 2014 mit dem versäumten Vorbringen nicht endgültig ausgeschlossen ist, sondern dieses grundsätzlich, jedenfalls bis zur Entscheidung in der Hauptsache, mit einem neuen Bewilligungsgesuch nachholen kann (vgl. m. w. N. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl. 2016, § 118 Rn. 10).

2. In der Sache ist der erneute Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe jedoch unbegründet.

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist Verfahrenskostenhilfe gemäß § 81 a MarkenG auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 ZPO zu gewähren. § 114 ZPO bestimmt, dass eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, auf Antrag Prozesskostenhilfe erhält, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

Diese Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe liegen nicht vor. Die beabsichtigte Rechtsverfolgung bietet aus den dargelegten Gründen keine Aussicht auf Erfolg, da der Eintragung der Wortmarke ... das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegensteht. Zudem erfüllt die Weiterverfolgung einer ersichtlich bösgläubigen Markenmeldung, wobei die Löschung identischer Markenmeldungen bereits zweifach gerichtlich verfügt worden war, den Tatbestand der Mutwilligkeit.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu