



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 46/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 018 526

(hier: Lösungsverfahren S 253/14)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 4. Mai 2018 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Juni 2015 in Bezug auf die Kostenentscheidung in Ziffer 2. des Tenors aufgehoben. Jeder Beteiligte hat die ihm entstandenen Kosten für das amtliche Lösungsverfahren selbst zu tragen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die (in grün, schwarz und weiß ausgestaltete) angegriffene Wort-/Bildmarke



ist am 31. März 2014 von der Beschwerdeführerin angemeldet und am 20. Mai 2014 für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Beratung auf dem Gebiet des Personalwesens; Beratung in Fragen des Personalwesens, Personalberatung;

Klasse 41: Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops; Durchführung von Personalschulungen; Durchführung von Schulungen in Bezug auf Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern; Durchführung von Seminaren; Organisation und Durchführung von Seminaren; Organisation von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung von Seminaren; Vorbereitung von Seminaren;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Zwei Tage nach der Anmeldung der angegriffenen Wort-/Bildmarke, nämlich am 2. April 2014, hat der Beschwerdegegner und Antragsteller zusammen mit sieben weiteren Personen die Wortmarke „Netzwerk JOKER“ beim DPMA angemeldet. Die Marke wurde am 3. Juni 2014 für die Dienstleistungen der Klasse 35 „Beratung auf dem Gebiet des Personalwesens; Beratung in Fragen des Personalwesens, nämlich innerbetriebliche Interessenvertretung, Wahrung von Personalratsaufgaben, Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellung“ in das Register eingetragen. Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus der streitgegenständlichen Marke eingelegt. Das Widerspruchsverfahren ruht bis zur Entscheidung im vorliegenden Verfahren.

Die Verfahrensbeteiligten waren bis zum 31. März 2014 Angehörige der gleichen im Januar 2011 gegründeten gewerkschaftsunabhängigen Gruppe (freie Liste),

einer Arbeitnehmer-Interessenvertretung innerhalb der Deutschen Rentenversicherung Bund; diese freie Liste ist unter der Bezeichnung „Netzwerk Joker“ und dem mit der streitgegenständlichen Marke identischen Logo aufgetreten. Nach der streitbedingten Beendigung der Zusammenarbeit sind die Beteiligten weiterhin in gewerkschaftsunabhängigen Gruppen tätig, die sich jeweils als Nachfolger der freien Liste „Netzwerk Joker“ sehen und die entsprechenden Namensrechte für sich beanspruchen.

Mit am 9. Oktober 2014 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz hat der Antragsteller die Löschung der angegriffenen Marke wegen Nichtigkeit aufgrund des absoluten Schutzhindernisses der bösgläubigen Anmeldung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt.

Die Antragsgegnerin, Inhaberin der angegriffenen Marke und nunmehrige Beschwerdeführerin hat dem ihr am 15. November 2014 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 13. Januar 2015, der am 14. Januar 2015 beim DPMA eingegangen war, widersprochen.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2015 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich aus der Gesamtschau der Umstände die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke als bösgläubig darstelle. Denn die Antragsgegnerin habe die Marke angemeldet, um die durch die Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einsetzen zu können. Die Verfahrensbeteiligten seien bis zum 31. März 2014 Angehörige der gleichen gewerkschaftsunabhängigen Gruppe innerhalb der Deutschen Rentenversicherung Bund gewesen. Im März 2014 sei es zu einem Zerwürfnis zwischen den Mitgliedern gekommen, infolge dessen die Antragsgegnerin und weitere Mitglieder die Gruppe verließen. Dies habe nicht zur endgültigen Auflösung und auch nicht zur Vollbeendigung der Gruppe als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) geführt. Zwar

werde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts grundsätzlich aufgelöst, wenn ein Gesellschafter kündige und im Gesellschaftsvertrag keine Fortsetzungsklausel enthalten sei. Diese Voraussetzungen seien hier (vermutlich) auch gegeben. Allerdings könne eine infolge des Eintretens des Auflösungsgrundes aufgelöste Gesellschaft durch einen Fortsetzungsbeschluss in eine verbundene Gesellschaft zurückverwandelt werden, an der der den Auflösungsgrund setzende Gesellschafter nicht mehr beteiligt sei. Das unmittelbar nach Ausscheiden der Antragsgegnerin fortgesetzte Tätigwerden der verbliebenen Mitglieder der Gesellschaft impliziere eine Einigung der Mitglieder darüber, weiterhin tätig bleiben zu wollen und mithin das Vorliegen eines Fortsetzungsbeschlusses. Aus diesem Grund sei vom Fortbestand der Gesellschaft auszugehen. Hiervon sei auch die Antragsgegnerin ausgegangen, denn in ihrem Schriftsatz vom 7. Mai 2015 werde von einer „Spaltung der Liste“ gesprochen. Die Antragsgegnerin habe das Logo der GbR „Netzwerk JOKER“ am Tag ihres streitbedingten Ausscheidens aus der Gesellschaft als Marke für sich selbst angemeldet. Am 1. April 2014 habe sie ferner gemeinsam mit weiteren Personen eine neue Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit einem identischen Zweck gegründet und sei in direkte Konkurrenz zu der Gesellschaft, aus der sie ausgeschieden war, getreten. Die Antragsgegnerin habe ihrer neu gegründeten Gesellschaft einen identischen Namen und das identische Logo gegeben. Ferner habe ein Mitglied der neu gegründeten Gesellschaft der Antragsgegnerin, Frau C..., am 11. April 2014 den Intranetauftritt der ursprünglichen Gruppe sperren lassen, um ihn für die neue Gruppe nutzen zu können. In der Folgezeit habe die Antragsgegnerin unter Androhung rechtlicher Schritte den Antragsteller als einen in der Gesellschaft verbliebenen Gesellschafter mehrfach, u. a. durch anwaltlichen Schriftsatz vom 7. Mai 2014, darauf hingewiesen, dass die (ursprüngliche) Gesellschaft zur weiteren Verwendung des Logos ohne ihre Zustimmung nicht befugt sei und die Worte „Netzwerk JOKER“ auch nicht als Wortmarke anmelden dürfe. Darüber hinaus habe sie am 10. Juni 2014 Widerspruch aus der hiesigen Streitmarke gegen die am 3. Juni 2014 eingetragene Wortmarke „Netzwerk JOKER“ (30 2014 018 730) des Antragstellers und weiterer Personen eingelegt. All diese Maßnahmen hätten zu einer starken Beeinträchtigung der Tätig-

keit der ursprünglichen Gesellschaft geführt und darauf abgezielt, dieser die Möglichkeit zum Tätigbleiben unter der bisherigen Bezeichnung und dem bisherigen Logo unmöglich zu machen. Dieses Verhalten erscheine auch unter dem Aspekt der nachwirkenden Treuepflicht, die u. a. die Pflicht zur Nichtbeeinträchtigung der Gesellschaft nach dem Ausscheiden des Gesellschafters umfasse, bedenklich. Ihr Ziel sei es gewesen, den Antragsteller und die ursprüngliche Gesellschaft an der weiteren Verwendung der Marke und der Bezeichnung „Netzwerk JOKER“ zu hindern. Die Antragsgegnerin habe sich dabei auf Urheberverwertungsrechte an dem Logo berufen, die sie aber in unlauterer Weise erlangt habe. Weil der Erwerb der Urheberverwertungsrechte im Verhältnis zur ursprünglichen Gesellschaft treuwidrig gewesen sei, könne sie hieraus auch kein schutzwürdiges Interesse an der Markenmeldung ableiten. Die eigene Benutzungsabsicht stelle zwar grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse dar, dieses werde hier jedoch in der Gesamtabwägung aller Umstände des konkreten Falles überlagert.

Gegen diesen Löschungsbeschluss wendet sich die Antragsgegnerin und Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass es sich bei der freien Liste „Netzwerk Joker“ mangels einer Satzung nicht um eine GbR gehandelt habe. Es sei lediglich ein Zusammenschluss von Personen gewesen, die gewerkschaftsunabhängig aktiv sein wollten. Auf Grund der Inhaberschaft an den urheberrechtlichen Verwertungsrechten habe sie persönlich jedem Angehörigen der (früheren) Liste konkludent ein einfaches und widerrufliches Nutzungsrecht an dem Zeichen, das lediglich im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Angehöriger dieser Liste habe genutzt werden dürfen, eingeräumt. Im März 2014 sei es zum Bruch der Mitglieder des „Netzwerk Joker“ gekommen; in dem geschlossenen Rücktritt des sog. Fünfer-Rats der Liste am 18. März 2014 sei das endgültige Auseinanderbrechen der Angehörigen der Liste zu sehen. Die Nutzungsbefugnis an dem Zeichen „Netzwerk Joker“ sei zu diesem Zeitpunkt erloschen. Die einzelnen Angehörigen hätten dadurch aber selbstverständlich nicht ihre Rechte und Pflichten als ge-

wählte Personalvertreter verloren. Auf Grund der fehlenden Rechtspersönlichkeit habe der Bruch aber dazu geführt, dass die freie Liste als aufgelöst anzusehen sei, was die Möglichkeit zu einer Neugründung eröffnet habe. Mit Wirkung zum 1. April 2014 habe sich dann ein Teil der Angehörigen der (alten) freien Liste eine Satzung gegeben und die neue Liste „Netzwerk Joker“ gegründet. Zum damaligen Zeitpunkt habe ihre eigene Liste bestanden aus ca. 20 Mitgliedern. Wenn man bedenke, dass die (frühere) Liste seinerzeit aus ca. 40 Mitgliedern bestanden habe, könne nicht von einer Minderheit gesprochen werden. Den Mitgliedern der neuen Liste habe die Beschwerdeführerin erneut ein einfaches und widerrufliches Nutzungsrecht an dem Zeichen „Netzwerk Joker“ gewährt. Der Gebrauch des Zeichens sei von der Tätigkeit als Mitglied der (neuen) freien Liste „Netzwerk Joker“ abhängig. Der Antragsteller habe selbst bekannt gegeben, dass er aus der Liste ausgeschlossen und aus diesem Grund von den Intranetseiten der neuen freien Liste entfernt worden sei. Auch die Verbindungsstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund betrachte lediglich die neue freie Liste als wirksam gegründet. Dies werde vor allem dadurch deutlich, dass die Intranetrechte, die von der Verbindungsstelle vergeben und verwaltet würden, der neuen freien Liste zugesprochen worden seien und gerade nicht dem Beschwerdegegner. Soweit dieser geltend mache, am 29. April 2014 sei ein neuer Fünfferrat der alten freien Liste gewählt worden, werde bestritten, dass dies rechtswirksam erfolgt sei. Denn zu diesem Zeitpunkt sei die neue freie Liste „Netzwerk Joker“ bereits gegründet gewesen. Zudem könne eine solche Wahl schon aus Zeitgründen nicht rechtswirksam gewesen sein und es seien auch nicht alle vermeintlichen Mitglieder zu einer solchen Wahl eingeladen worden.

Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, dass es ihr als Inhaberin der urheberrechtlichen Verwertungsrechte an dem Logo erlaubt sei, dieses als Marke einzutragen zu lassen. Die Nutzungsuntersagungen habe sie bereits aufgrund ihrer urheberrechtlichen Verwertungsrechte aussprechen dürfen. Wegen der fehlenden Rechtspersönlichkeit der freien Liste sei es zwingend erforderlich gewesen, dass eine natürliche Person Inhaberin der Rechte an dem Logo werde. Im Übrigen sei

bei der Prüfung im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen, dass die Anmeldung der Wortmarke durch den Antragsteller sowie sieben weiterer Personen möglicherweise bösgläubig erfolgt sei. Er habe sich widersprüchlich verhalten. Es liege der Verdacht nahe, dass der Antragsteller sie an der Umsetzung ihrer Rechte aus der Marke hindern wollte und noch immer wolle. Dass der Antragsteller die Idee zum Zeichen „Netzwerk JOKER“ gehabt habe, werde bestritten. Im Ergebnis käme es hierauf aber nicht an, da der Grafiker die Rechte an dem Zeichen ihr übertragen habe und allein eine finanzielle Beteiligung keine urheberrechtlichen Verwertungsrechte begründe. Im Übrigen habe der Antragsteller ihr und dem Team von „Netzwerk JOKER“ ein Angebot unterbreiten lassen, wonach er gegen Zahlung von ... Euro auf den Namen und dessen Eintrag verzichten wolle. Dieses Verhalten unterstreiche, dass er niemals vorgehabt habe, mit diesem Namen weiter zu arbeiten und nur versuche, finanziell zu profitieren. Es gebe zudem bereits seit November 2014 einen neuen Eintrag einer Wort-/Bildmarke (B.f.a. Berater für alle, Nr. 30 2014 067 400) mit der der Antragsteller und andere in die Betriebsöffentlichkeit getreten seien. Die Beschwerdeführerin erklärt schließlich, dass zum 30. April 2014 der Kassenbestand der ursprünglichen Liste ... Euro betragen habe. Das Geld sei auf einem Konto unter ihrem Namen geführt worden, es sei aber mittlerweile von diesem Konto separiert worden. Kassenwart sei ihr Ehemann, Herr H..., gewesen. Als weitere Gegenstände der Liste seien zwei Plastikaufsteller im Wert von je ... Euro und eine Plane mit dem Logo des Netzwerk Joker vorhanden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 29. Juni 2015 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner vertritt die Auffassung, dass es sich bei der im Januar 2011 gegründeten Arbeitnehmer-Interessenvertretung um eine GbR gehandelt habe. Durch Abstimmung der Gründungsmitglieder sei der Name „Netzwerk JOKER“ für diese Gruppe gewählt worden. Die Idee für den Namen stamme von ihm. Die Beschwerdeführerin sei beauftragt worden, das Logo für die Gruppe von einem Grafiker anfertigen zu lassen. Aus drei Vorschlägen des Grafikers hätten die Mitglieder das Logo ausgewählt. Die Rechnung des Auftrages habe die Antragsgegnerin, Nachweise würden aber belegen, dass mehrere Personen an der Begleichung der Rechnung beteiligt gewesen seien. Über Urheberrechte und Markenrechte habe sich zum damaligen Zeitpunkt niemand Gedanken gemacht. Das Logo gehöre zum Vermögen der GbR „Netzwerk JOKER“, die Antragsgegnerin sei nie alleinige Inhaberin des Logos geworden. Gegenüber der Gruppe habe diese auch nicht erwähnt, dass sie das alleinige Urheberverwertungsrecht für das Logo beanspruche. Wenn die Antragsgegnerin davon ausgegangen sei, dass die Gruppe keine Rechtspersönlichkeit habe, so hätte sie jedenfalls die Personen an der Markenmeldung beteiligen müssen, die Geld für die Logoerstellung bezahlt hätten. Das Logo und der Name „Netzwerk JOKER“ seien jahrelang für die Tätigkeiten inner- und außerhalb des Personalrats in der Deutschen Rentenversicherung Bund verwendet worden. Am 1. April 2014 habe die Antragsgegnerin ihren Austritt aus der Gruppe „Netzwerk JOKER“ bekannt gegeben. Erst zu diesem Zeitpunkt habe er erfahren, dass die Antragsgegnerin sich das Logo der Gruppe privat schützen lassen wolle. Allein dass die Antragsgegnerin die Marke bereits einen Tag vor ihrem Austritt aus der ursprünglichen Gruppe beim DPMA angemeldet habe, zeige schon, dass sie unredlich handle. Dem Austritt sei ein interner Streit vorangegangen; der Rücktritt des sog. Fünfer-Rats am 18. März 2014 habe

aber nicht zur Auflösung der freien Liste geführt. Vielmehr hätten in der Folgezeit weitere Sitzungen des Netzwerkes stattgefunden und am 29. April 2017 sei ein neuer Fünferat gewählt worden, dem er selbst auch angehört habe. Der Antragsgegnerin und Frau C... sei per Mail mitgeteilt worden, dass ihre Mitgliedschaft am 1. April 2014 geendet habe, weil sie mit Schreiben vom 1. April 2014 den Grundkonsens der Liste gekündigt hätten, was als Austritt aus dem Netzwerk gedeutet worden sei. Demgegenüber habe die Antragsgegnerin mit e-mail vom 5. Mai 2014 die Ansicht vertreten, dass sie das Netzwerk Joker repräsentiere auf der Grundlage eines neuen Grundkonsenses und einer Satzung. Die Antragsgegnerin versuche zusammen mit einer Minderheit der Mitglieder einen Alleingang unter dem Namen „Netzwerk JOKER“; der Antragsteller und die Mehrzahl der Mitglieder seien hiervon vorsätzlich ohne Beteiligungs- oder Abstimmungsmöglichkeiten ausgegrenzt worden. Die Antragsgegnerin habe im Zusammenhang mit ihrem Austritt die Kassen der Gesellschaft mit einem Kassenbestand von rund ... Euro, Plakate und Aussteller an sich genommen. Am 11. April 2014 habe ferner Frau C..., die gemeinsam mit der Antragsgegnerin aus der Gesellschaft ausgeschieden sei, die Zugangsrechte für den Intranetauftritt der Gruppe über die Verwaltung sperren lassen. Die Verbindungsstelle in der Behörde, das regelnde und verwaltende Organ für die Personalvertretungen, habe der Gruppe der Antragsgegnerin die Intranetrechte nur aufgrund der höheren Anzahl der ordentlichen Mitglieder in den drei bestehenden Personalräten zugesprochen, nämlich 6 Mitglieder im Lager der Antragsgegnerin und 5 Mitglieder im Lager des Antragstellers. Für die Verbindungsstelle existiere die ursprüngliche Gruppe nach wie vor und zwar unter den alten Bedingungen. Die Entscheidung über die Intranetrechte habe die Verbindungsstelle unabhängig vom Streit um das Markenrecht getroffen. Durch das Handeln der Beschwerdeführerin habe der Antragsteller die Möglichkeit verloren, im Vorfeld der Personalratswahl 2016 das Intranet zu nutzen, weil die Beschwerdeführerin behauptet habe, echte Inhaberin der Wort-/Bildmarke zu sein. Er habe sich daraufhin veranlasst gefühlt, vorübergehend bis zur endgültigen Klärung der Namensrechte, unter einem neuen Namen – nämlich B.f.a. – aufzutreten, während die Beschwerdeführerin weiterhin neben der neuen Bezeichnung

„TACHELES“ die alte Wortbildmarke verwende und ihre Mitglieder sich als JOKER bezeichneten. Nach dem Löschungsbeschluss des DPMA habe er einen Einigungsversuch unternommen, der aber gescheitert sei, weil die Beschwerdeführerin und ihre Gruppe nicht bereit gewesen seien, die ihm entstandenen Schäden auszugleichen. So habe er bei den Personalratswahlen unter seinem temporären neuen Namen erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Der Beschwerdegegner hat schließlich mitgeteilt, dass er beabsichtige, zukünftig (wieder) unter der Wortmarke „Netzwerk Joker“ aufzutreten.

Der Senat hat nach mündlicher Verhandlung am 18. Oktober 2017 und nach anschließendem Übergang ins schriftliche Verfahren, dem die Beteiligten zugestimmt hatten, mit Hinweisbeschluss vom 26. Oktober 2017 einen Vergleichsvorschlag unterbreitet; eine vergleichsweise Einigung ist nicht zustande gekommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur in Bezug auf den Kostenausspruch in dem angegriffenen Beschluss Erfolg.

Die Beschwerde bleibt in der Sache erfolglos, denn zutreffend hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA eine bösgläubige Anmeldung der streitgegenständlichen Marke bejaht. Gleichwohl entsprach es nicht der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Die eigene Kostentragung durch den Antragsteller ist wegen der besonderen Umstände des vorliegenden Falles nicht unbillig. Der entsprechende Kostenausspruch der Markenabteilung war daher aufzuheben (vgl. hierzu unter III. 1.)

1. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden.

a) Der Löschungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt; das geltend gemachte konkrete absolute Schutzhindernis wurde in der Begründung des Löschungsantrags unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG benannt, so dass die Widerspruchsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG in Gang gesetzt wurde (vgl. BGH GRUR 2016, 500 Rn. 11 – Fünf-Streifen-Schuh).

b) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das Handeln des Beschwerdegegners sei widersprüchlich, weil dieser zusammen mit weiteren Personen zwei Tage nach ihrer Markenmeldung selbst die Wortmarke „Netzwerk JOKER“ – bösgläubig – angemeldet habe, steht dies der Zulässigkeit des Löschungsantrags nicht entgegen. Denn einen Löschungsantrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Da es sich um einen Popularantrag im öffentlichen Interesse handelt, kann ein Antragsgegner in der Person des Antragstellers begründete Einreden gegen die Zulässigkeit eines Löschungsantrags nur in Ausnahmefällen, wie evtl. Nichtangriffsverpflichtungen, geltend machen, nicht aber widersprüchliches Verhalten (vgl. BPatG GRUR 1999, 746, 747 – Omeprazok; BPatG, Beschluss vom 06.07.2010, 27 W (pat) 213/09; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 54 Rn. 6; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 54 Rn. 4), so dass es nicht darauf ankommt, welche Marken der Antragsteller selbst verwendet bzw. angemeldet hat. Dies gilt, selbst wenn er über ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen verfügt, das ggf. mit denselben rechtlichen Argumenten angegriffen werden könnte (BPatG, Beschluss vom 13.02.2009, 27 W (pat) 5/08 – MYPHOTOBOOK).

c) Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 15. November 2014 zugestellten Löschungsantrag mit am 14. Januar 2015 beim DPMA eingegangen Schriftsatz

fristgerecht widersprochen; mithin war das Lösungsverfahren mit Sachprüfung der Lösungsgründe durchzuführen.

2. Der Lösungsantrag erweist sich zudem als begründet, so dass die Beschwerde in der Sache erfolglos bleiben muss. Die Markenabteilung 3. 4. des DPMA hat die angegriffene Marke zu Recht gelöscht, denn auf Grund der gesamten Umstände des Einzelfalles steht fest, dass die Inhaberin der Streitmarke bei Anmeldung bösgläubig war.

a) Nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird eine Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie bösgläubig angemeldet worden ist.

Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. – Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51-53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. – Ivadal). Ein Anmelder handelt nicht allein deshalb unlauter, 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); ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren

und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerbslich Verwerfliche kann insoweit insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerbslichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH a. a. O. Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH a. a. O. Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III; GRUR 1998, 1034, 1036 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS, GRUR 2008, 917 – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (BGH GRUR a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BGH a. a. O. Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Dies

schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 912).

b) Nach diesen Grundsätzen sind im vorliegenden Fall die Voraussetzungen für eine Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke wegen Bösgläubigkeit gegeben. Die Umstände des Einzelfalles lassen den Schluss zu, dass die Beschwerdeführerin die Streitmarke jedenfalls in der Absicht hat eingetragen lassen, zweckwidrig deren Sperrwirkung als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

aa) Gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung haben sich die Verfahrensbeteiligten im Jahr 2011 zusammengeschlossen, um als Interessenvertretung für Mitarbeiter gewerkschaftsunabhängig auftreten und an Personalratswahlen teilnehmen zu können. Zu Recht und mit zutreffender Begründung ist die Markenabteilung davon ausgegangen, dass dieser Zusammenschluss „Netzwerk JOKER“ eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§ 705 BGB) darstellt. Das Fehlen eines als solchen bezeichneten schriftlichen Gesellschaftsvertrages bzw. einer Satzung steht der Gründung der Gruppe „Netzwerk JOKER“ als Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht entgegen.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) entsteht durch den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages. Sein notwendiger Inhalt ist in § 705 BGB umschrieben; so erfordert ein Gesellschaftsvertrag die wechselseitige Verpflichtung zur Förderung eines gemeinsamen Zwecks von mindestens zwei Personen. Ein solcher Gesellschaftsvertrag kann formfrei und auch stillschweigend abgeschlossen werden. Das Bewusstsein, eine GbR zu gründen, ist nicht erforderlich, jedoch ein über das bloße Zusammenwirken hinausgehender Rechts-

bindungswille (vgl. Palandt/Sprau, Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl. 2018, § 705 Rn. 11). Die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht schließt gegenüber der Gesellschaft die Pflicht ein, deren Interessen wahrzunehmen und gesellschaftsschädigende Handlungen zu unterlassen (vgl. Soergel/Hadding/Kießling, BGB, 13. Aufl., § 705 Rn. 60).

Das „Netzwerk Joker“ wurde von mehr als zwei Gesellschaftern für den Zweck der Arbeitnehmer-Interessenvertretung gegründet. Grundlage der Mitgliedschaft in der freien Liste „Netzwerk Joker“ war ein sog. – schriftlich vorliegender – „Grundkonsens - Für Mitarbeiter durch Mitarbeiter!“ (Bl. 88/89 d. A.), in dem u. a. Regelungen zur Zielsetzung, Teilnahme und Mitwirkung, Organisation und Finanzierung und zu persönlichen Voraussetzungen der Mitgliedschaft als sog. „Joker“ zu finden sind. Es gab zudem eine Kasse und einen Kassenswart. Mitgliedsbeiträge wurden nicht erhoben; die Finanzierung der Aktivitäten erfolgte durch freiwillige Spenden der Mitglieder und Unterstützer. Dem Grundkonsens ist eine Zweckförderungspflicht der Mitglieder zu entnehmen. Die Voraussetzungen für das Entstehen einer GbR sind nach alledem erfüllt. Die freie Liste „Netzwerk Joker“ ist zudem in der Betriebsöffentlichkeit, insbesondere bei Personalratswahlen, unter diesem Namen aufgetreten.

Nach herrschender Auffassung ist die (Außen)GbR rechtsfähig und kann daher Trägerin von Rechten und Pflichten sein (vgl. Palandt/Sprau, a. a. O., § 705 Rn. 24).

bb) Unstreitig ist, dass die Antragsgegnerin von der Gruppe damit betraut wurde, einen Grafiker zur Erstellung eines Logos *für die* freie Liste bzw. GbR zu beauftragen. Aus drei Vorschlägen haben die Mitglieder das streitgegenständliche Logo bzw. die angegriffene Marke ausgesucht; an der Begleichung der Rechnung des Grafikers haben sich ferner mehrere Mitglieder beteiligt. Dies ist zum einen allein schon belegt durch eine eingereichte Mail vom 5. Mai 2014 der Beschwerdeführerin selbst (Bl. 95 d. A.) Dort führt sie aus: „Die Urheberrechte

hatte ich bereits nachweislich seit dem Jahr 2011 inne. Wer sich seinerzeit finanziell beteiligt hat, hat lediglich den Aufwand des Grafikers mit finanziert, aber zu keiner Zeit Rechte an dem Logo erworben.“. Zum anderen ergibt sich dies aus einer vom Beschwerdegegner vorgelegten Mail vom 26. Juli 2011 (Bl. 90 d. A.), in der konkrete Beträge einiger „Joker“ zur Finanzierung des Logos genannt werden.

Es mag sein, dass die Beschwerdeführerin rechtsirrig davon ausgegangen ist, dass die freie Liste keine Rechtspersönlichkeit besitzt und dass sie aus diesem Grund den Vertrag mit dem Grafiker offensichtlich in eigenem Namen abgeschlossen hat. Allerdings hat Einigkeit darüber bestanden, dass das Ergebnis des Auftrags – das Logo – für die Gruppe erstellt und dieser zur Verfügung gestellt werden sollte. Die nach außen im eigenen Namen, aber im Innenverhältnis für die GbR handelnde bzw. geschäftsführende Antragsgegnerin hat zwar die Rechte an dem Logo selbst erworben, sie hat aber gegenüber den (anderen) Gesellschaftern die schuldrechtliche Pflicht (§§ 713, 667) zur Übertragung. Dieser Anspruch gehört zum Gesellschaftsvermögen (Palandt/Spreu, a. a. O., § 718 Rn. 3 und § 714 Rn. 5).

cc) Ende März 2014 kam es zu einem Zerwürfnis zwischen den Mitgliedern des „Netzwerk Joker“; am 18. März 2014 ist der sog. Fünfererrat geschlossen zurückgetreten, diesem Gremium gehörte auch die Beschwerdeführerin an. Ferner hat die Beschwerdeführerin sowie das weitere Mitglied, Frau C..., per Mail am 1. April 2014 mitgeteilt, dass sie nicht mehr mit der kompletten Gruppierung weiterarbeiten wollten; gleichzeitig haben sie eine Neugründung einer Interessenvertretung unter dem gleichen Namen beschlossen bzw. angekündigt. In diesem Verhalten ist die Kündigung durch diese Gesellschafter (§ 723 BGB) zu sehen; dies ist – weil eine Fortsetzungsklausel nicht vorhanden ist – ein Auflösungsgrund. Soweit die Markenabteilung davon ausgegangen ist, dass die aufgelöste Gesellschaft durch einen Fortsetzungsbeschluss in eine sog. werbende Gesellschaft zurückverwandelt worden ist, an der die den Auflösungsgrund set-

zenden Gesellschafter - mithin hier die Beschwerdeführerin sowie Frau C... -, nicht mehr beteiligt waren, kann der Senat diese Auffassung nicht teilen. Von einem Fortbestand der GbR ist nicht auszugehen. Denn im Weiteren haben sich nach dem übereinstimmenden Vortrag beider Verfahrensbeteiligten die Streitigkeiten auch zwischen den übrigen Mitgliedern fortgesetzt; so hat – bis auf Einige, die sich offensichtlich aus diesem Lagerkampf herausgehalten haben – ein Teil der „Joker“ Position für die Seite der Beschwerdeführerin und ein Teil für die Seite des Beschwerdegegners bezogen. Dies wird u. a. auch deutlich im Zusammenhang mit der von der Verbindungsstelle initiierten Abstimmung über die – zunächst auf Initiative von Frau C... für einen Teil der Gruppe um den Beschwerdegegner gesperrten und sodann nach Bekanntwerden der Auseinandersetzungen um das Netzwerk Joker von der Verbindungsstelle vorübergehend für alle gesperrten – WCM-Zugriffsrechte (Intranet-Autorenrechte für das Netz der Deutschen Rentenversicherung Bund); danach hatten fünf ordentliche Personalratsmitglieder der (alten) GbR „Netzwerk Joker“ für die Vergabe der Zugriffsrechte an die Gruppe um den Beschwerdegegner und sechs für die Vergabe an die Gruppe um die Beschwerdeführerin gestimmt (vgl. Mail des Beschwerdegegners vom 25.06.2014, Bl. 100 d. A.). Wie zudem der Beschwerdegegner in seiner Mail vom 16. Mai 2014 betreffend das Protokoll eines „JOKER-Treffens“ selbst festhält, ist auf einer Personalversammlung deutlich geworden, wer sich dem Kurs der Beschwerdeführerin anschließt; an diese „JOKER“ ist die Mail gar nicht gesendet worden. Im Weiteren sind aus der Gruppe um den Beschwerdegegner weitere (frühere) Mitglieder „ausgeschlossen“ worden. Wenngleich der Beschwerdegegner für die noch kurz nach dem 1. April 2014 einberufenen „Joker-Treffen“ alle übrigen Mitglieder eingeladen haben mag, so kann allein daraus nicht auf einen Fortbestand der GbR geschlossen werden, denn ein Einvernehmen aller verbleibenden Mitglieder über die Weiterführung bzw. den Erhalt der Gesellschaft bestand ersichtlich nicht. In den nach April 2014 durchgeführten Wahlen von „Fünfferräten“ sowohl durch die Gruppe um die Beschwerdeführerin wie auch um den Beschwerdegegner ist jeweils die

Gründung einer neuen Interessenvertretung zu sehen. Der Senat geht nach alledem von der Auflösung der GbR aus.

dd) Die Beendigung einer GbR vollzieht sich in zwei Schritten. Durch entsprechenden Auflösungsgrund nach §§ 723 ff. BGB wird die Gesellschaft aufgelöst. Damit ist jedoch noch keine Beendigung verbunden; es wird nur die (gemeinsame) Verfolgung des bisherigen Gesellschaftszweckes eingestellt. An seine Stelle tritt der Zweck, dass sich die Gesellschafter bezüglich des Gesellschaftsvermögens auseinandersetzen. Die Gesellschaft besteht für die Zwecke der Auflösung als Abwicklungsgesellschaft fort (§ 730 Abs. 2 BGB). Nach der Auflösung der Gesellschaft haben die Gesellschafter mithin die Vollbeendigung der Gesellschaft durch Auseinandersetzung vorzubereiten (§ 730 Abs. 1 BGB). Die Vornahme der Auseinandersetzung und die Mitwirkung bei dieser ist Pflicht jedes zu ihr berufenen Gesellschafters (vgl. Palandt/Spreu, a. a. O., § 730 Rn. 3 und 4). Eine Vollbeendigung der GbR tritt erst mit Abschluss der Liquidation ein.

Im vorliegenden Fall hätte nach Auflösung der Gesellschaft im April 2014 eine Auseinandersetzung im Sinne von § 730 BGB stattfinden müssen, weil Vermögen der GbR vorhanden ist, nämlich jedenfalls die Kasse der GbR mit einem Kassenbestand in Höhe von ... Euro, Plakate, Aussteller sowie das Recht an dem Logo und an der Führung der Bezeichnung „Netzwerk Joker“. Im Fall der Auseinandersetzung einer aufgelösten Gesellschaft unterliegt auch der Name der GbR der gemeinsamen Auseinandersetzung sämtlicher Gesellschafter. In diesem Rahmen haben die GbR-Gesellschafter zu klären, ob eine einvernehmliche Regelung darüber gefunden werden kann, wem künftig das Recht zur Verwendung der Bezeichnung zusteht. Gelingt eine solche Regelung nicht, bleibt (nur) die Möglichkeit der Durchsetzung angeblicher Ansprüche in einem gerichtlichen Verfahren vor den ordentlichen Gerichten (vgl. hierzu auch OLG Düsseldorf Urteil vom 29.07.2011, I-15 U 107/11-, juris).

ee) Ob zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke am 31. März 2014 durch die Beschwerdeführerin die GbR bzw. Abwicklungsgesellschaft einen schutzwürdigen Besitzstand an dieser oder einer verwechselbar ähnlichen Bezeichnung für die hier maßgeblichen Dienstleistungen, also an der Bezeichnung „Netzwerk JOKER“ und dem Logo erworben hatte und daher schon eine Sperrmarke in Form der „Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstands“ in Betracht kommt, kann letztlich dahingestellt bleiben. Denn die Anmeldung der Marke stellt sich unabhängig von dem Bestehen eines solchen Besitzstandes bereits deshalb als wettbewerbs- und sittenwidrig dar, weil die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragene Tatsachen und das eigene Verhalten der Antragsgegnerin geeignet sind, den Nachweis dafür zu erbringen, dass sie die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung zweckwidrig als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt hat und bereits zum Anmeldezeitpunkt auch einsetzen wollte, so dass eine Behinderungsabsicht seitens der Antragsgegnerin zu bejahen ist.

Die Markenmeldung des streitgegenständlichen Logos auf die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin persönlich am 31. März 2014, also einen Tag vor ihrer Mail, in der sie die Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk Joker“ in seiner bisherigen Zusammensetzung aufgekündigt hat, greift einer Auseinandersetzung nach § 730 BGB vor, wofür eine berechtigtes Interesse der Beschwerdeführerin nicht erkennbar ist. Auch wenn ihr der Grafiker die urheberrechtlichen Verwertungsrechte übertragen hat, darf sie sich gegenüber den anderen früheren Gesellschaftern nicht darauf berufen, weil dies – wie das DPMA zutreffend festgestellt hat – treuwidrig ist und der Anspruch auf Übertragung der Rechte an dem Logo, wie oben ausgeführt, Teil des Gesellschaftsvermögens und daher Gegenstand der Auseinandersetzung war bzw. ist.

Der Beurteilung der Anmeldung als bösgläubig steht nicht entgegen, dass die Markeninhaberin die Marke bzw. den Namen „Netzwerk JOKER“ und das Logo der ursprünglichen GbR in der Folgezeit nach der Markenmeldung unstreitig

benutzt hat und zweifellos davon ausgegangen werden kann, dass eine eigene Benutzungsabsicht auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bestand. Zwar ist regelmäßig von einer bösgläubigen Markenmeldung auszugehen, wenn der Markeninhaber die Anmeldung ausschließlich zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt des Antragstellers zu verhindern, ohne seinerseits die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 17 – Liquidrom; BGH GRUR 2001, 160 – Classe E). Umgekehrt steht eine Benutzungsabsicht der Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung jedoch nicht von vorneherein entgegen, da diese eine umfassende Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalles erfordert und die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der Markenmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Dass es die Absicht der Beschwerdeführerin gewesen ist, den Beschwerdegegner und die diesen unterstützenden (früheren) Mitgesellschafter, also eine mit ihrer neu gegründeten Interessenvertretung konkurrierende Gruppe - ohne eine Auseinandersetzung abzuwarten - von der weiteren Verwendung der Bezeichnung bzw. des Listennamens „Netzwerk Joker“ sowie des Logos auszuschließen, geht schon aus ihrem eigenen schriftsätzlichen Vorbringen sowie ihrer Mail vom 5. Mai 2014 (Bl. 95 d. A.) hervor; dort ist u. a. ausgeführt: „Natürlich werden gewisse Personen, die nur noch an sich selbst denken, keine Einladung bekommen und zukünftig auch nicht mehr unter dem Namen Netzwerk JOKER in Erscheinung treten.“. Insgesamt zeigt das spätere, nach der Markenmeldung liegende Verhalten der Antragsgegnerin, nämlich insbesondere die wiederholten Anwaltsschreiben durch die von ihr beauftragte Rechtsanwältin, wonach dem Beschwerdegegner bzw. seiner Gruppe unter Hinweis auf die rechtlichen Folgen bei Nichtbeachtung die Nutzung an dem Zeichen „Netzwerk JOKER“ bzw. an dem Logo untersagt worden ist, dass die Anmeldung vor allem deshalb

erfolgte, um durch die entstehende Sperrwirkung der Marke den Wettbewerb beeinflussen zu können.

Schließlich vermag im vorliegenden Fall auch nicht der Umstand den Vorwurf der Bösgläubigkeit auszuräumen, dass die Beschwerdeführerin vorgeblich der Auffassung war bzw. ist, als Inhaberin der urheberrechtlichen Verwertungsrechte sei ihr die Anmeldung der Marke ohne weiteres erlaubt und die Nutzungsuntersagung an frühere Mitgesellschafter sei ihr schon aufgrund dieser Rechte möglich. Die Bösgläubigkeit setzt zwar das Wissen und Wollen der sittenwidrigen Behinderung oder Störung eines Dritten voraus, was einem vorsätzlichen Handeln entspricht. Aus Sicht des Senats unterlag die Beschwerdeführerin zum Anmeldezeitpunkt aber jedenfalls keinem die Bösgläubigkeit ausschließenden entschuldbaren Rechtsirrtum (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 08.07.2011, 29 W (pat) 30/10 – Kaupmann). Denn unstreitig (vgl. oben unter bb)) hat sie den Grafiker zur Erstellung des Logos im Jahr 2011 für und im Interesse des „Netzwerk JOKER“ beauftragt, so dass es ihr auch ohne genaue Kenntnis der Rechtslage ohne weiteres bewusst sein musste, dass es nicht richtig sein kann, ein Monopolrecht an dem Namen und dem Logo der ursprünglichen Liste unter Ausschluss der übrigen Mitgesellschafter bzw. Mitglieder für sie persönlich zu erwirken.

Die Beschwerde war nach alledem in der Sache zurückzuweisen.

III.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Verfahrensbeteiligten ist nicht veranlasst.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im amtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 MarkenG und im Beschwerdeverfahren § 71 Abs. 1 MarkenG. In

mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren gilt danach der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Eine hiervon abweichende Anordnung ist geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen, § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. So entspricht es regelmäßig der Billigkeit angesichts eines bösgläubig erwirkten Registerrechts, dem Markeninhaber die Kosten aufzuerlegen, denn einer bösgläubigen Markenmeldung liegt stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63 Rn. 7, § 71 Rn. 15 m. w. N.).

1. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Kosten des amtlichen Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Dieser Kostenausspruch ist gleichwohl aufzuheben, denn im vorliegenden Streitfall liegen Besonderheiten vor, die eine Kostenbelastung des Lösungsantragstellers mit seinen eigenen Kosten ausnahmsweise nicht als unbillig erscheinen lassen. Die Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4 unterliegt in vollem Umfang, nicht nur hinsichtlich der pflichtgemäßen Ermessensausübung der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 10; BPatG, Beschluss vom 09.02.2012, 30 W (pat) 94/11).

Sowohl die Beschwerdeführerin als auch der Beschwerdegegner haben nach Auffassung des Senats gleichermaßen in rechtlich zu beanstandender Weise gehandelt. Wenngleich die Frage, ob die Anmeldung der Wortmarke 30 2014 018 730 u. a. durch den Beschwerdegegner zwei Tage nach der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke durch die Beschwerdeführerin bösgläubig war und daher ebenfalls lösungsreif ist, hier nicht streitgegenständlich

ist, so kann das Verhalten des Beschwerdegegners bei der Beurteilung, ob es unbillig ist, ihn mit seinen ihm entstandenen Kosten zu belasten, gleichwohl Berücksichtigung finden. Greift die Beschwerdeführerin aber mit ihrer Marken Anmeldung einer Auseinandersetzung im Sinne von § 730 BGB vor, so gilt dies auch für die Anmeldung der Wortmarke „Netzwerk JOKER“ u. a. durch den Beschwerdegegner. Die Belastung des Löschantragstellers mit seinen eigenen Kosten erscheint dem Senat daher nicht unbillig.

2. Aus den gleichen Gründen besteht keine Veranlassung für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten eines Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

IV.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

Pr