



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 14/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...
(hier: Lösungsverfahren)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

Kosten werden nicht auferlegt.

Der Antrag des Antragstellers auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 21. August 1995 unter der Nummer 2 911 528 für die Waren „Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kraftfahrzeug-Motoren“ eingetragenen Buchstabenfolge Mit Schriftsatz vom 30. Mai 1999 hat der Antragsteller die Löschung dieser Marke nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und 4 MarkenG a. F. beantragt mit der Begründung, die Marke hätte als für die beanspruchten Waren glatt beschreibende Sachangabe nie eingetragen werden dürfen. Die Antragsgegnerin hätte im Zeitpunkt der Anmeldung schon deswegen bösgläubig gehandelt, weil ihr bekannt gewesen sei, dass „T...“ für die beanspruchten Waren Freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig war. Außerdem hätte die

Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung die wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht gehabt, den schutzwürdigen Besitzstand, den Dritte bereits an der Bezeichnung „T...“ begründet hatten, zu verletzen und die Monopolwirkung der angemeldeten Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

Mit Beschluss vom 31. Oktober 2001 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke als sowohl im Zeitpunkt der Eintragung wie im gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig gelöscht, gleichzeitig aber auch ausgeführt, dass für eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung keine Anhaltspunkte ersichtlich seien. Eine Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe und Beiordnung eines Rechtsanwalts, wie vom Löschantragsteller zusätzlich beantragt, komme mangels Rechtsgrundlage zumindest für das patentamtliche Verfahren nicht in Betracht.

Die Antragsgegnerin hat den Beschluss zunächst mit der Beschwerde angegriffen, im Laufe des Beschwerdeverfahrens jedoch auf die angegriffene Marke verzichtet und das Beschwerdeverfahren für erledigt erklärt. Dem hat der Löschantragsteller widersprochen mit dem Antrag,

ihm für das Beschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu gewähren und ihm seinen Verfahrensbevollmächtigten beizuordnen;

die angegriffene Marke auch wegen Bösgläubigkeit, und zwar zusätzlich auch für den Zeitraum seit ihrer Eintragung bis zum Zeitpunkt der Verzichtswirkung zu löschen,

die Kosten des Löschanfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Er vertritt dazu die Auffassung, dass ein auf Bösgläubigkeit gestütztes Markenlöschungsverfahren zwingend „durch einen Beschluss über die Bösgläubigkeit abgeschlossen werden“ müsse und führt dazu aus: „Andernfalls könnte jeder bösgläubige Markenmelder über Jahre die Marke nutzen und dann, wenn die Löschung auf Bösgläubigkeit nicht mehr zu verhindern ist, den Verzicht erklären, um einer nachteiligen Entscheidung zu entgehen“. Mit dieser Rechtsauffassung will er sowohl sein besonderes Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des Lösungsbeschwerdeverfahrens in der Hauptsache darlegen als auch eine Korrektur des angegriffenen patentamtlichen Beschlusses dahin erreichen, dass die Löschung der angegriffenen Marke auch wegen Bösgläubigkeit angeordnet wird. Ferner regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde sowie eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH an.

II.

1. Verfahrensrügen

Der Senat ist an einer eigenen Sachentscheidung nicht gehindert, und zwar auch nicht in der zur Entscheidung berufenen Besetzung. Der Antragsteller hat während des gesamten Beschwerdeverfahrens eine Reihe von Befangenheitsanträgen gegen Mitglieder des erkennenden Senats, gegen andere Richter des Bundespatentgerichts sowie gegen Dritte gestellt. Die Anträge vom 25. und vom 30. März 2003 hat der Senat mit Beschluss vom 2. April 2003, Bl. 182 der Gerichtsakten, als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen. Die späteren Befangenheitsanträge vom 27. Mai und vom 26. Juni 2003 sowie vom 27. September 2004 hält der Senat ebenfalls für rechtsmissbräuchlich und sieht deswegen von einer Entscheidung über sie ab. Auch in diesen Anträgen lässt der gesamte Tatsachenvortrag des anwaltlich vertretenen Antragstellers auch nicht ansatzweise Gründe erkennen, die es erlauben würden, das Vorbringen überhaupt in einen irgendwie gearteten Zusammenhang mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 72 MarkenG, 42 ff. ZPO sowie zum Verfahrensgegenstand oder der Person der angegriffenen Richter zu bringen.

2. Erledigung in der Hauptsache

Durch den Verzicht auf die angegriffene Marke hat sich das Lösungsverfahren zunächst nur teilweise in der Hauptsache erledigt, da der Verzicht gem. § 48 Abs. 1 MarkenG die Marke nur mit Wirkung für die Zukunft erlöschen lässt (ex nunc). Der markenrechtliche Lösungsantrag ist jedoch auf eine Löschung der angegriffenen Marke von Anfang an (ex tunc) angelegt, § 52 Abs. 2 MarkenG, also auf die Herstellung einer Rechtslage, nach der die Marke nie zur Entstehung gekommen ist (BGH GRUR 2001, 337, 339 – EASYPRESS; BPatG MarkenR 2007,134). Ebenso wie im Patentnichtigkeits- oder -einspruchsverfahren oder im Gebrauchsmusterlösungsverfahren (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl.; § 81 Rnr. 33, 34 und § 22 Rnr. 37, Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 3a ff.; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 15 Rnr. 42 ff.) ist daher auch im Markenlösungsverfahren bei einem Verzicht auf die angegriffene Marke zu prüfen, ob der Lösungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit ex tunc hat. Nur wenn das der Fall ist, hat das Patentgericht über die begehrte Feststellung in der Sache zu entscheiden (s. BGH a. a. O.).

Nach ständiger Rechtsprechung liegt ein solches besonderes Rechtsschutzinteresse immer dann vor, wenn für den Antragsteller die Gefahr besteht, von dem Inhaber des angegriffenen Rechts für Verletzungshandlungen in der Vergangenheit in Anspruch genommen zu werden (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., a. a. O.; Benkard/Goebel, 10. Aufl., GebrMG, § 15 Rnr. 4, 5; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 15, Rnr. 46, 47). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, weil keiner der Verfahrensbeteiligten zu bereits anhängigen oder angedrohten Verletzungsstreitigkeiten vorgetragen hat.

Die Auffassung des Antragstellers, wonach bei einem Lösungsantrag, der auch auf den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit des Anmelders im Zeitpunkt der Anmeldung gestützt war (§ 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F., § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 Marken n. F.), der Antragsteller immer einen verfahrensrechtlichen Anspruch auf eine Entscheidung über die Frage der Bösgläubigkeit habe und zwar

unabhängig von einer Erledigung des Löschantrages durch ein teilweises oder vollständiges Erlöschen der angegriffenen Marke aus anderen Gründen, ist unzutreffend, weil es hierfür keine Rechtsgrundlage gibt. Die Auffassung des Antragstellers steht im übrigen im Gegensatz zu Sinn und Zweck des registerrechtlichen Lösungsverfahrens. Das markenrechtliche Lösungsverfahren ist als Popularantrag angelegt, der auf dem öffentlichen Interesse an der Löschung jeder ungerechtfertigten Markeneintragung beruht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 54, Rnr. 1), unabhängig davon, aus welchem besonderen Grund die Marke lösungsreif ist. Daher ist das Petitum des Löschantragstellers mit der Löschung der angegriffenen Marke befriedigt, gleichgültig, aus welchem der von dem Antragsteller geltend gemachten Gründe die Löschung angeordnet wurde. Weitere Gesichts- und Anhaltspunkte für ein die Fortsetzung des Lösungsbeschwerdeverfahrens begründendes Rechtsschutzinteresse in der Person des Antragstellers sind nicht ersichtlich. Soweit sich der Antragsteller auf eine Verfahrensf Fortsetzung im Interesse einer Korrektur der Entscheidung des BGH bzw. BPatG in Sachen „CLASSE E“ (BGH GRUR 2001, 242 ff. bzw. BPatG 28 W (pat) 39/05, Beschluss vom 28. Juni 2006, veröffentlicht unter www.bpatg.de, Leitsätze veröffentlicht in BIPMZ 2007, S. 37, 38) beruft, handelt es sich hierbei um sachfremde Erwägungen, die mit dem vorliegenden Verfahren in keinerlei Zusammenhang stehen und deshalb nicht berücksichtigt werden können.

3. Kosten

Eine Kostenauflegung würde weder für das patentamtliche Verfahren gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (wie vom Antragsteller im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt) noch für das Beschwerdeverfahren gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Billigkeit entsprechen und findet deswegen nicht statt.

§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG gehen davon aus, dass grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Gem. § 71 Abs. 4 MarkenG gilt das auch dann, wenn ein Verfahren - wie hier - mit dem Verzicht auf eine angegriffene Marke in der Hauptsache beendet wird. Die Kostenauflegung

zu Lasten eines Beteiligten ist die Ausnahme und kann nur aus Billigkeitsgründen angeordnet werden, §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dafür bedarf es besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. bereits BGH GRUR 1972, 600, 601). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (std. Rspr., vgl. bereits BPatG 8, 60, 62 und Mitt. 1977, 73, 74).

Solche Umstände sind hier nicht erkennbar. Die Antragsgegnerin hat eine für sie wirtschaftlich wichtige Marke gegen den Löschungsantrag des Antragstellers verteidigt und ist dafür auch in das Beschwerdeverfahren gegangen. Bei Einlegung der Beschwerde war die maßgebende Rechtslage schon deswegen unklar, weil die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren gegenüber dem Einwand der mangelnden Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zum ersten Mal eine Verkehrsdurchsetzung geltend machen wollte, für die sie u. a. Untersuchungsergebnisse vorgelegt hat, die zur Zeit des patentamtlichen Löschungsverfahrens noch nicht vorgelegen hatten.

Der Antragsgegnerin sind die Kosten auch nicht deswegen aufzuerlegen, weil sie bei Anmeldung der angegriffenen Marke i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. bzw. i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. bösgläubig gewesen wäre. Für den Begriff der bösgläubigen Markenmeldung knüpft das Markengesetz an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510 ff. – „S 100“ m. w. N.). Nach diesen Grundsätzen hätte es die Antrags-

gegnerin nicht bereits bösgläubig gemacht, wenn sie im Zeitpunkt der Anmeldung „T...“ für nicht schutzfähig gehalten hätte (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 138/02 - PADMA und 30 W (pat) 199/02 - EXPLORER). Soweit der Antragsteller meint, dass sich die Antragsgegnerin mit der Anmeldung eine Sperr- und Hinterhaltsmarke verschaffen wollte, ist schon sein Tatsachenvortrag zur Begründung dieser Ausnahmetatbestände nicht schlüssig. Aus diesen Gründen stellt sich auch nicht die Frage, ob die Antragsgegnerin ihre Verzichtserklärung in erster Linie nur zu dem Zweck abgegeben hat, eine drohende Kostenauflegung wegen Bösgläubigkeit abzuwenden.

4. Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Lösungsverfahren und das Beschwerdeverfahren

Verfahrenskostenhilfe kann mangels Rechtsgrundlage weder für das patentamtliche Lösungsverfahren noch für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren gewährt werden. Der Gesetzgeber hat – im Gegensatz zur Regelung im Patent-, Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht - eine entsprechende Vergünstigung im Markenrecht bewusst und ausdrücklich nicht vorgesehen und nicht etwa nur versehentlich unterlassen, wie die Entstehungsgeschichte des MarkenRRG 1994 und die seinerzeit geführte Diskussion zur Frage der Einführung der Verfahrenskostenhilfe im Markenrecht eindeutig belegt. Diese Entscheidung hat der Gesetzgeber dann mit Verabschiedung des Kostenbereinigungsg 2001 erneut bekräftigt.

Was den Ausschluss von Verfahrenskostenhilfe für das patentamtliche Verfahren betrifft, hat der Bundesgerichtshof dies ausdrücklich bestätigt (BGH PAVIS PROMA I/ZA 4/02 Eurowar (V)). Hinsichtlich der fehlenden Rechtsgrundlage für Verfahrenskostenhilfe im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (die Verweisung des § 82 MarkenG auf die ZPO hilft angesichts der Besonderheit der markenrechtlichen Kostenregelung nicht weiter) kann auf die Entscheidung BPatG GRUR 2002, 735, 736 verwiesen werden; die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht wegen Aussichtslosigkeit nicht

angenommen (BVerfG v. 11. Oktober 2004 - I BvR 657/02). Der Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 24. Juni 1999 (GRUR 1999, 998) der sich ohnehin nur mit der Frage der Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren befasste, ist durch die aufgezeigte Rechtslage (KostenbereinigungsG 2001) überholt.

5. Rechtsbeschwerde / Vorlage zum EuGH

Der Anregung des Antragstellers, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, war nicht zu folgen, weil der Senat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden hatte (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch nicht zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Auf die Fragen des Antragstellers, wer die Beweislast für die von dem Antragsteller angenommene Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin trägt und ob ein bösgläubiger Anmelder im Löschungsbeschwerdeverfahren durch Verzicht auf die angegriffene Marke die gerichtlichen Feststellungen über die Bösgläubigkeit verhindern kann, kam es für die vorliegenden Entscheidungen schon deswegen nicht an, weil der Antragsteller nach der Überzeugung des Senats eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung nicht schlüssig dargetan hat. Wie sich eine bösgläubige Anmeldung auf eine spätere Verkehrsdurchsetzung auswirken kann, ist unerheblich, weil der Senat über eine mögliche Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht zu entscheiden hatte. Aus diesen Gründen bestand für den Senat auch keinerlei Veranlassung zur Vorlage des Verfahrens beim Europäischen Gerichtshof.

Stoppel

Schell

Werner

Me