

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 33 W (pat) 58/10

**Entscheidungsdatum:** 12. Juni 2012

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** §§ 105, 54 MarkenG, § 242 BGB

---

### RDM

1. Die Stellung des Löschungsantrags nach §§ 105, 54 MarkenG ist rechtsmissbräuchlich und führt daher zur Unzulässigkeit des Lösungsverfahrens, wenn der Antragsteller nicht das Allgemeininteresse an der Löschung der Marke durchsetzen will, sondern lediglich eine gutachterliche Stellungnahme des Gerichts anstrebt, um sein wissenschaftliches Interesse an der Klärung interessanter rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit Kollektivmarken zu befriedigen.

2. Die Stellung eines Löschungsantrags ist auch rechtsmissbräuchlich, wenn ein Antragsteller als Strohmännchen für Dritte handelt, die ihrerseits an eine Schlichtungsvereinbarung gebunden sind. Dies kann - unabhängig von einem förmlichen Auftragsverhältnis - auch gelten, wenn enge Verknüpfungen zwischen dem Antragsteller und dem Dritten bestehen, der Antragsteller kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Verfahren hat und wie ein Beauftragter des Dritten handelt, indem er sich dessen Weisungen unterwirft.



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 58/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Juni 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 1 009 586**

...

...

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe auf die Sitzung vom 12. Juni 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Antrag vom 5. Mai 2008 hat der Antragsteller die Löschung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke wegen Verstoßes gegen § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG beantragt. Der Markeninhaber hat dem Löschantrag rechtzeitig widersprochen.

Der ursprüngliche Inhaber der Kollektivmarke, der „Ring Deutscher Makler (RDM) Bundesverband e.V.“ (im Folgenden: RDM-Bundesverband) wurde bereits 1948 gegründet und setzte sich aus verschiedenen Landes- und Bezirksverbänden als Mitgliedern zusammen.

In § 3 der ursprünglichen Verbandszeichensatzung zur verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke vom 9. Mai 1979 (Anlage 2, Bl. SB 13 VA = Bl. 14 in DPMA 1009586) ist bestimmt, dass die Mitglieder des Verbands des Markeninhabers und dessen Einzelmitglieder berechtigt sein sollen, die Kollektivmarke für die im Rah-

men der Zweckbestimmung des Verbands liegenden Dienstleistungen sowie für alle darauf bezügliche Werbung zu benutzen. Nach § 4 soll das Nutzungsrecht beim „Ausscheiden aus der Mitgliedschaft“ erlöschen.

Durch Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 28. August 2004 verschmolz der RDM-Bundesverband mit dem „Verband Deutscher Makler VDM“ zum „Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.“ (im Folgenden: IVD-Bundesverband). Verschiedene Landes- und Bezirksverbände des RDM-Bundesverbandes lehnten diese Fusion ab. Im Zuge der diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten wurden am 17. März 2005 zwei Vereinbarungen zwischen den fusionsunwilligen RDM-Landes-/Bezirksverbänden (im Folgenden: RDM-Landes-/Bezirksverbände) einerseits, dem RDM-Bundesverband, dem IVD-Bund e.V. sowie verschiedenen IVD-Regionalverbänden getroffen (Anlagen 4 A und 4 B Bl. S19 - 33 VA). Die Vereinbarungen werden als „Kölner-Vereinbarungen“ bezeichnet. In Ziffer 2 dieser Kölner Vereinbarungen wird den RDM-Landes-/Bezirksverbänden das unkündbare Recht eingeräumt, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke zu führen und damit in Zusammenhang stehende und verwandte Materialgüterrechte für die Dauer ihrer rechtlichen Selbständigkeit zu nutzen. Der IVD-Bundesverband und der RDM-Bundesverband verpflichten sich, das Recht an der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke aufrecht zu erhalten, solange dies von einem der RDM-Landes-/Bezirksverbände verlangt wird. In Ziffer 7 der Kölner Vereinbarungen findet sich eine als „Schiedsklausel“ bezeichnete Regelung mit folgendem Wortlaut:

§ 7 Schiedsklausel:

Differenzen, die sich zwischen dem IVD-Bund bzw. den Regionalverbänden einerseits und den RDM-Landesverbänden/Bezirksverbänden andererseits ergeben, sind einer Schiedskommission vorzulegen. Diese besteht aus insgesamt zwei Vertretern des IVD-Bund und/oder dessen Regionalverbänden sowie zwei Vertretern der nicht fusionsbereiten RDM-Landes-/Bezirksverbände.

Die Kommissionsmitglieder haben sich auf eine fünfte Person (Schiedsobmann) zu einigen, die die Befähigung zum Richteramt haben muss. Kommt eine Einigung auf die fünfte Person nicht zustande, so ist diese Person durch den Präsidenten des Landgerichts Berlin zu ernennen.

Die Einberufung der Kommission erfolgt auf schriftlichen Antrag eines oder mehrerer der beteiligten Verbände binnen 30 Tagen durch das Präsidium des IVD-Bund e.V. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Jede Partei trägt die Kosten ihrer Vertreter. Die Kosten des Schiedsobmanns tragen die Parteien je zur Hälfte.

Nimmt einer der beteiligten Verbände die Entscheidung nicht an, steht der Rechtsweg offen.

Am 20. Mai 2008 hat der neue Markeninhaber, der IVD-Bundesverband eine geänderte Markensatzung eingereicht, auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird (Anlage AG 18, Bl. 73 VA = Bl. 72 ff. in DPMA 1009586). Diese enthält in § 3 eine Regelung zur Benutzung der Kollektivmarke. Demnach sollen die Einzelmitglieder, die zum Zeitpunkt der Verschmelzung Mitgliedsverbände des RDM-Bundesverbands waren, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke bis zum Austritt aus dem Verband oder bis zur Aufgabe der geschäftlichen Aktivitäten in Zusammenhang mit der neuen Marke IVD zu führen. Außerdem gestattet der neue Markeninhaber den nicht fusionsbereiten RDM-Landes- und Bezirksverbänden sowie deren Einzelmitgliedern, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke zu führen.

Der Antragsgegner ist Inhaber weiterer Kollektivmarken, u. a. der Kollektivmarke „IVD“ (DPMA 304 55 386.7). In den ursprünglichen Satzungen zu der Kollektivmarke „IVD“ (DPMA 304 55 386.7) findet sich unter § 4 u. a. eine Regelung, wonach die Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Verschmelzung Mitgliedsverbände des RDM-Bundesverbands waren, berechtigt sein sollten, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke neben der neuen Marke des IVD-Bundesverbands zu führen und zwar „zunächst bis zum 30.6.2007 befristet“ (Bl. 14 in DPMA 304 55 386.7). In

der geänderten Satzung vom 16. November 2005 (Bl. 33 in DPMA 304 55 386.7) findet sich eine entsprechende Regelung, jedoch ohne Befristung.

Der Antragsteller ist Rechtsanwalt und vertritt verschiedene RDM-Landes-/Bezirksverbände in Verfahren gegen den Antragsgegner, u. a. in mehreren Verfahren, in denen der Antragsgegner aus der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke Widerspruch gegen Marken verschiedener RDM-Landes-/Bezirksverbände eingelegt hat. Der Antragsteller hat kein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Durchführung des Verfahrens.

Mit Beschluss vom 6. April 2010 hat die Markenabteilung 3.4. den Löschungsantrag als unbegründet zurückgewiesen.

Sie hält den Löschungsantrag für zulässig. Insbesondere sei der Antragsteller nicht als Strohmännchen anzusehen, weshalb er nicht die Einreden gegen sich gelten lassen müsse, die für seinen Hintermann gelten würden. Zwar sei die Tatsache nicht von der Hand zu weisen, dass der Antragsteller für die ausgeschiedenen Mitglieder des RDM-Bundesverbandes in anderer Sache tätig geworden sei, sowie diejenige Marke angreife, deren Lizenznehmer seine Mandanten seien. Jedoch sei von der Zulässigkeit des Antrages auszugehen, da die Beweislast für eine Tätigkeit als Strohmännchen derjenige trage, der die Unzulässigkeit des Löschungsantrages geltend mache.

Der Löschungsantrag sei jedoch unbegründet. § 105 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei nicht einschlägig. Der Markeninhaber habe seinen Mitgliedern in der aktuell gültigen Markensatzung (zur IVD Kollektivmarke) nicht verboten die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke zu nutzen. Die vertragliche Gewährung eines Nutzungsrechts für die ausgeschiedenen RDM-Landes- und Bezirksverbände an der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke verstoße auch nicht gegen § 6 der Markensatzung. Der Markeninhaber sei auch nicht daran gehindert, durch schuldrechtliche Verträge Lizenzen zu vergeben, da die Satzung lediglich den Kreis der Be-

rechtigten festlege, auf den die „gesetzliche Lizenz nach § 102 MarkenG“ anzuwenden sei. Im Übrigen ergebe sich aus der aktuellen Satzung ebenfalls ein Nutzungsrecht für die ausgeschiedenen RDM-Landes- und Bezirksverbände. Dabei sei es unproblematisch, dass die Satzung erst nach Eingang des Löschungsantrags geändert worden sei. Auch § 106 MarkenG zeige, dass es auf die Rechtslage zum Entscheidungszeitpunkt ankomme. Der Einwand, dass sich der Markeninhaber bei der Einräumung des Nutzungsrechts für die ausgeschiedenen RDM-Landes-/Bezirksverbände keine Kontrollmaßnahmen vorbehalten habe, greife nicht durch. § 105 Abs. 2 MarkenG sei nicht einschlägig, weil dieser nur die Benutzung durch Dritte, nicht aber durch die zur Nutzung berechtigten Personen betreffe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers.

Der Antragsteller behauptet, er handele persönlich und aus eigenem juristischen Interesse, nicht dagegen im Auftrag oder als Strohmännchen einer anderen Person. Er habe das Lösungsverfahren nicht mit den RDM-Landes-/Bezirksverbänden, die Parteien der Kölner Vereinbarungen vom 17. März 2005 sind, abgestimmt, sondern diese nur darüber informiert, dass er das Lösungsverfahren durchführen möchte. Die Kosten des Lösungsverfahrens trage er selbst. In seiner Anhörung am 12. Juni 2012 hat der Antragsteller ergänzend erklärt, dass er die RDM-Landes-/Bezirksverbände nach seiner Erinnerung anlässlich eines Treffens in Berlin darüber informiert habe, dass er das Lösungsverfahren durchführen möchte. Die Verbände hätten dabei nach seiner Erinnerung bekundet, dass es schön wäre, wenn die Kollektivmarke weg wäre und dass sie selbst ein solches Verfahren ja nicht durchführen dürften. Der Antragsteller hat weiter ausgeführt, dass er das Lösungsverfahren nicht durchgeführt hätte, wenn die RDM-Landes-/Bezirksverbände nicht einverstanden gewesen wären. Für den Fall, dass die RDM-Landes-/Bezirksverbände dies verlangten, würde er die Beschwerde deshalb auch zurücknehmen aus Gründen seines guten Rufs und seiner Reputation. Dies gelte auch, wenn eine Einigung zwischen den RDM-Landes-

/Bezirksverbänden und dem Antragsgegner nur zustande käme, wenn er das Lösungsverfahren fallen ließe. Die Dokumente der Kölner Vereinbarungen seien ihm aus den Streitigkeiten mit den von ihm vertretenen RDM-Landes-/Bezirksverbänden bekannt geworden. Er habe deren Vorlage im Lösungsverfahren nach seiner Erinnerung nicht mit seinen Mandanten abgestimmt. Der Antragsteller hat zudem erläutert, dass er kein wirtschaftliches, sondern ein rein juristisches und wissenschaftliches Interesse an den verfahrensgegenständlichen Rechtsfragen habe. Deshalb habe er auch davon abgesehen, einen Lösungsantrag wegen Nichtbenutzung zu stellen, obwohl ein solches Verfahren seiner Ansicht nach viel einfacher gewesen wäre, weil die Kollektivmarke seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden sei. Es gebe aber wenig Rechtsprechung und Literatur zu den übrigen Lösungsgründen für Kollektivmarken, weshalb er als Herausgeber eines Buches einen Anreiz zur Geltendmachung der verfahrensgegenständlichen Lösungsgründe habe. Eine gerichtliche Entscheidung werde schließlich stärker beachtet als der Aufsatz eines Autors. Ihm sei es aber nicht darum gegangen „unbedingt diese Marke weg zu bekommen“.

Der Antragsteller macht geltend, dass die Benutzung der Kollektivmarke entgegen der beim DPMA hinterlegten Markensatzung erfolgt sei. Diese satzungswidrige Nutzung sei dem Markeninhaber nicht nur bekannt gewesen, sondern sogar auf seine Veranlassung hin erfolgt und widerspreche dem Zweck einer Kollektivmarke, die dazu diene, auf die Mitgliedschaft im Verband des Kollektivmarkeninhabers hinzuweisen. Da der in der Kollektivmarke genannte Verband gar nicht mehr existiere, könne die Kollektivmarke gar nicht mehr genutzt werden, ohne das Publikum zu täuschen.

Der Antragsteller sieht in der unter Ziffer 2 der Kölner Vereinbarungen getroffenen Benutzungsregelung einerseits und der in §§ 3, 4 und 6 der ursprünglichen Verbandszeichensatzung vorgesehenen Benutzungsregelung der Kollektivmarke einen Widerspruch, weil die Benutzung durch die RDM-Landes-/Bezirksverbände

eine Benutzung durch Nichtverbandsmitglieder darstelle, die in der Satzung gerade nicht vorgesehen sei.

Darüber hinaus habe der Antragsgegner und jetzige Markeninhaber, der IVD-Bundesverband, in seiner Markensatzung für die Kollektivmarke „IVD“ unter § 4 eine Regelung aufgenommen, die vorsehe, dass die Mitglieder der Verbände des RDM und des VDM, die sich zum IVD-Bundesverband verschmolzen haben und am Stichtag 28. August 2004 Mitglied in einem der Verbände waren, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke nur in Zusammenhang mit der neuen Marke des IVD-Bundesverbands bis zum 30. Juni 2007 führen dürfen. Für die Beurteilung der Rechtslage sei ausschließlich auf diese, beim DPMA hinterlegte Satzung abzustellen.

Der Antragsteller meint, dass sich aus dem Zusammenspiel von § 4 der Satzung des IVD-Bundesverbandes einerseits und den Kölner Vereinbarungen andererseits ergebe, dass nach dem 30. Juni 2007 ausschließlich die RDM-Landes-/Bezirksverbände, die infolge ihres Austritts aus dem RDM-Bundesverbandesverband nicht Mitglied des jetzigen Markeninhabers, des IVD-Bundesverbandes sind, zur Nutzung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke berechtigt seien. Obwohl die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke den Zweck habe, auf die Mitgliedschaft eines Landes- oder Bezirksverbandes sowie eines Einzelmitgliedes als Landes- oder Bezirksverbandes in RDM-Bundesverbandesverband bzw. IVD-Bundesverband hinzuweisen, habe der Antragsgegner seinen eigenen Mitgliedern und Einzelmitgliedern verboten, die Kollektivmarke weiter zu nutzen. Erlaubt habe der Antragsgegner die Benutzung der Kollektivmarke lediglich den RDM-Landes-/Bezirksverbänden, die jedoch keine Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke seien.

Der Antragsteller meint außerdem, dass der Antragsgegner es versäumt habe, sich rechtliche Möglichkeiten vorzubehalten, Maßnahmen gegen eine nicht der Markensatzung entsprechende Verwendung der Kollektivmarke durch die RDM-Landes-/ Bezirksverbänden zu ergreifen.

Eine nachträgliche Heilung der Satzungsverstöße durch Satzungsänderung komme nicht in Betracht, da es sich nicht um bloß formelle Mängel handele.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsgegner hat die Zulässigkeit des Löschantrags gerügt. Er macht geltend, dass der Antragsteller als Strohmännchen für die RDM-Landes-/Bezirksverbände handele, die an die Schlichtungsklausel in den Kölner Vereinbarungen gebunden seien. Der Antragsgegner behauptet, der Antragsteller habe den Löschantrag mit seinen Auftraggebern abgestimmt und werde von diesen für das Lösungsverfahren bezahlt und von den Auslagen des Verfahrens freigestellt.

Der Antragsgegner hat weiter vorgetragen, dass die vom Antragsteller übersandte Markensatzung zur Kollektivmarke nicht die aktuelle Fassung der Markensatzung sei. In der aktuellen Markensatzung werde den nicht fusionsbereiten RDM-Landes-/ Bezirksverbänden die Benutzung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke gestattet. Darüber hinaus gestatte der IVD-Bundesverband den Einzelmitgliedern seiner Mitgliedsverbände, die am Stichtag der Verschmelzung Mitglieder

im RDM-Bundesverbandesverband waren, die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke neben der Marke des IVD-Bundesverbandes bis zum Austritt aus dem Verband oder bis zur Aufgabe der geschäftlichen Aktivitäten zu führen.

Der Antragsgegner behauptet zudem, die Kollektivmarke werde auch weiterhin benutzt.

Die Akten des DPMA zu den Kollektivmarken „ivd“ 306 43 063.0 und 304 55 386.7 sind beigezogen worden und waren Gegenstand des Verfahrens.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten, der Akten des DPMA und der beigezogenen Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

### 1.

Die Stellung des Löschungsantrags nach §§ 105, 54 MarkenG ist rechtsmissbräuchlich und führt daher zur Unzulässigkeit des Löschungsverfahrens.

Die Ausgestaltung des Löschungsverfahrens als Popularverfahren soll lediglich gewährleisten, dass eine Einzelperson das Allgemeininteresse an einer Löschung schutzunfähiger Marken durchsetzt. Dieses Recht wird aber missbraucht, wenn der Antragsteller nicht das Allgemeininteresse an der Löschung der Marke durchsetzen will, sondern lediglich eine gutachterliche Stellungnahme des Gerichts anstrebt.

Bei dem Lösungsverfahren handelt es sich um ein Populärverfahren, bei dem es für die Antragstellung nicht darauf ankommt, ob der Antragsteller tatsächlich ein feststellbares, individuelles Interesse an der Löschung hat, oder ob ein öffentliches Interesse nachweisbar ist (BGH GRUR 2005, 1047 (1048) - OTTO; BGH MarkenR 2011, 267 (Nr. 16) - TSP; HK, Ekey/Klippel/Bender, MarkenR, 2. Auflage, § 54 Rd. 2; Fezer, MarkenR, 4. Auflage, § 54 Rd. 2). Demnach ist ein Lösungsantrag auch zulässig, wenn der Antragsteller in keiner Weise von der Existenz der angegriffenen Marke betroffen ist (BPatG GRUR 2009, 522 (523) - Lackdokter). Die Antragsbefugnis folgt nämlich aus dem Allgemeininteresse an der Löschung schutzunfähiger Marken aus dem Register (vgl. zu Art. 56 Abs. 1a GMV: EuGH GRUR 2010, 931 (Nr. 43) - COLOR EDITION; differenzierend aber: BPatG 27 W (pat) 5/08 - MYPHOTOBOOK).

Die Ausgestaltung als Populärverfahren schließt allerdings nicht aus, dass der Antragsbefugnis im Einzelfall der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenstehen kann (BGH GRUR 1997, 747 (747) - Cirkulin; LG Frankfurt am Main GRUR-RR 2009 197 (197); BGH GRUR 2005, 1047 (1048) - OTTO; BGH MarkenR 2011, 267 (Nr. 16) - TSP). Auch wenn es sich nämlich um ein Populärverfahren handelt, führt dieses zu einer streitigen Entscheidung inter partes, die den kontradiktorischen Charakter des Verfahrens ausmacht (BGH GRUR 1993, 969 (971) - Indorektal II; HK, Ekey/Klippel/Bender, MarkenR, 2. Aufl., § 54 Rd. 2), weshalb die für diese Art von Verfahren geltenden Regeln grundsätzlich anwendbar sind (BGH GRUR 2010, 231 (Nr. 18) - Legosteine; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54 Rd. 2). Dem entsprechend erstreckt sich die Dispositionsbefugnis des Antragstellers darauf, ob er überhaupt einen entsprechenden Antrag stellt und ob er ihn zurücknimmt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 55 Rd. 14).

In kontradiktorischen Verfahren kann daher einem Beteiligten unter bestimmten Umständen der Einwand eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens entgegengehalten werden. Ein derartiger Rechtsmissbrauch kann zum Wegfall der Antragsbefugnis führen. Rechtsmissbräuchlich kann insbesondere die Verfolgung verfahren-

rensfremder Ziele sein, wenn auch im Übrigen kein schutzwürdiges Interesse an der begehrten gerichtlichen Entscheidung besteht (vgl. zum allgemeinen Zivilprozessrecht: Musielak/Foerste, ZPO, 9. Aufl. vor § 253 Rd. 7 f.; BGH NJW-RR 1989, 263 (264), Zöller, ZPO, 29. Aufl. vor § 253 Rd. 18).

Das Lösungsverfahren dient nach der Intention des Gesetzes dazu, im Interesse der Allgemeinheit die Löschung von Marken aus dem Register zu bewirken, deren freie Verwendung im Allgemeininteresse steht, weil ihre Eintragung gegen bestimmte gesetzliche Vorgaben verstößt (vgl. zu Art. 56 Abs. 1a GMV: EuGH GRUR 2010, 931 (Nr. 43) - COLOR EDITION). Diesem gesetzgeberischen Ziel widerspricht es, wenn ein Lösungsverfahren - wie hier - nicht mit dem Ziel geführt wird, die Marke zu löschen.

Vorliegend hat der Antragsteller schriftsätzlich erklärt, dass er das Lösungsverfahren eingeleitet habe, „weil es zu dem Lösungsgrund keinerlei Rechtsprechung und keine nennenswerte Literatur gibt und es deshalb schon aus juristischer Neugier interessant ist zu erfahren, wie der besondere Lösungsgrund bei Kollektivmarken praktiziert wird“. Ergänzend hat der Antragsteller im Rahmen seiner Anhörung nach § 141 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1, erster Hs. MarkenG bekundet, dass das Ziel seines Antrags gar nicht die Löschung der Marke sei (wörtlich: „Mir ging es ja nicht darum, unbedingt die Marke weg zu bekommen...“), sondern ein wissenschaftliches Interesse an der Klärung interessanter rechtlicher Fragen in Zusammenhang mit Kollektivmarken. Der Antragsteller hat diesen Beweggrund dadurch untermauert, dass er ergänzend ausgeführt hat, dass er, wenn es ihm um die Löschung der Marke gegangen wäre, auch einen Lösungsantrag wegen Nichtbenutzung hätte stellen können, der aus seiner Sicht viel einfacher und schneller zu einer Löschung der Marke geführt hätte.

Als Beweggrund für die Antragstellung hat der Antragsteller damit ein rein juristisches Interesse an der Klärung der maßgeblichen Rechtsfragen genannt, das insbesondere bestanden habe, weil er sich als Autor verschiedener Publikationen für diese Rechtsfragen interessiere und weil einer gerichtlichen Entscheidung vom Verkehr ein größeres Gewicht beigemessen werde als dem Aufsatz eines Anwalts zu entsprechenden Themen. Hierdurch hat der Antragsteller verdeutlicht, dass die Antragstellung nicht erfolgt ist, um das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung einer rechtswidrig eingetragenen Marke durchzusetzen, sondern um eine gerichtliche Stellungnahme zu bestimmten Rechtsfragen zu erwirken.

Mit der Antragstellung verfolgt der Antragsteller daher sach- und verfahrensfremde Zwecke, weil es nicht mehr um ein Vorgehen gegen die Marke an sich geht, sondern weil das Popularverfahren instrumentalisiert wird, um ein persönliches Interesse an dem Erhalt eines „gerichtlichen Gutachtens“ zu befriedigen. Die Verfolgung eines solchen Zwecks erscheint treuwidrig und rechtsmissbräuchlich (§ 242 BGB). Sie widerspricht dem gesetzlichen Zweck des Popularverfahrens, der darin liegt, dass das Lösungsverfahren von einer beliebigen Person durchgeführt werden kann, um die Interessen der Allgemeinheit an der Markenlöschung geltend zu machen (dazu EuGH GRUR 2010, 931 (Nr. 40, 41, 43) - COLOR EDITION), nicht aber beliebige andere Interessen, wie die bloße Klärung juristischer Fragen für wissenschaftliche Zwecke oder zur Bereicherung der Rechtsliteratur. Die Durchführung eines Lösungsverfahrens zur bloßen Klärung rechtlicher Probleme widerspricht zudem der Prozessökonomie, die eine Beschränkung gerichtlicher Verfahren auf die Verfolgung gesetzlich anerkannter Interessen (hier des Allgemeininteresses an der Löschung einer rechtswidrig eingetragenen Marke) gebietet, um eine rechtsstaatlich gebotene zügige Gewährung von Rechtsschutz für solche Rechtssuchende zu gewährleisten, die legitime Zwecke verfolgen. Deshalb ist es nicht zulässig, ein gerichtliches Verfahren lediglich mit dem Ziel zu betreiben, eine gerichtliche Stellungnahme zu interessanten Rechtsfragen zu erwirken.

**2.**

Hilfsweise und rein vorsorglich ist festzustellen, dass die Stellung des Löschungsantrags auch deshalb rechtsmissbräuchlich war und daher die Antragsbefugnis fehlte, weil der Antragsteller faktisch als Strohmännchen für verschiedene Landes- und Bezirksverbände des ehemaligen RDM-Bundesverbandes aufgetreten ist, die ihrerseits an die Schlichtungsvereinbarung in Ziffer 7 der Kölner Vereinbarungen vom 17. März 2005 (sog. Schiedsklausel) gebunden waren, so dass die Durchführung des Löschungsverfahrens nach § 1032 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 MarkenG unzulässig war.

**a)** Auch in einem Populärverfahren ist es nämlich nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass einem Löschungsantrag eine Treuwidrigkeit nach § 242 BGB, die zum Wegfall der Antragsbefugnis führen kann, entgegengehalten wird (vgl. BGH MarkenR 2011, 267 (Nr. 16) - TSP; BGH GRUR 1997, 747 (748) - Cirkulin; LG Frankfurt am Main GRUR-RR 2009, 197 (197); BGH GRUR 2005, 1047 (1048) - OTTO, Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 55 Rd. 14, § 54 Rd. 4; BPatG 28 W (pat) 255/07 - dlt). Rechtsmissbräuchlich kann insbesondere das Vorschieben eines Strohmännchens sein, wenn dadurch Nichtangriffsabreden zwischen dem Markeninhaber und den Hintermännern unterlaufen werden sollen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 54 Rd. 4).

**aa)** Nach herrschender Meinung sind im Löschungsverfahren insbesondere Nichtangriffsabreden zwischen den Beteiligten des Löschungsverfahrens zu beachten (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54 Rd. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 54 Rd. 4; vgl. zum Patentrecht: BGH GRUR 1963, 253 (253) - Bürovorsteher; BGH NJW-RR 1987, 1466 (1468) - Entwässerungsanlage). Ist der Antragsteller durch eine solche Vereinbarung gegenüber dem Markeninhaber gebunden, so ist die Erhebung des Löschungsantrags rechtsmissbräuchlich (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 54 Rd. 4).

Bei dem durch Antrag eingeleiteten Lösungsverfahren handelt es sich nämlich – wie bereits dargelegt - um ein kontradiktorisches Verfahren, das grundsätzlich den für ein solches Verfahren geltenden Regeln unterworfen ist (BGH GRUR 1993, 969 (970) - Indorektal II). Zu diesen Regeln gehören auch Bestimmungen der ZPO sowie allgemeine verfahrensrechtliche Grundsätze (BGH GRUR 1993, 969 (970) - Indorektal II). Es ist anerkannt, dass das Interesse der Öffentlichkeit an der förmlichen Vernichtung eines eingetragenen Rechts dort seine Grenze findet, wo im Verhältnis der Beteiligten zueinander Umstände besonderer Art gegeben sind, welche die Durchführung des Verfahrens gerade zwischen diesen Beteiligten als anstößig erscheinen lassen. Dies kann etwa der Fall sein beim Vorliegen eines Lizenzvertrags oder sonstiger Vereinbarungen, durch die sich der Antragsteller verpflichtet hat, das eingetragene Recht in seinem Bestand nicht anzugreifen (vgl. zum Patentrecht: BGH GRUR 1963, 253 (253) - Bürovorsteher). In solchen Fällen hat das öffentliche Anliegen, die Erfüllung rechtswirksamer Vereinbarungen zu gewährleisten und eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Gerichte zu unterbinden, Vorrang gegenüber dem auch in solchen Fällen bestehenden öffentlichen Anliegen, zu Unrecht eingetragene Rechte förmlich zu beseitigen (vgl. zum Patentrecht: BGH GRUR 1963, 253 (253) - Bürovorsteher).

Die bestehende Dispositionsbefugnis des Antragstellers, der entscheiden kann, ob er den Antrag stellt und ob er ihn später zurücknimmt, zeigt nämlich, dass auch eine vertragliche Vereinbarung über diese zur Disposition des Antragstellers stehenden Rechte zulässig sein muss (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 55 Rd. 14; differenzierend nach verschiedenen Lösungsgründen: Kazemi GRUR 2006, 210 (210 f.)). Der Gesetzgeber hat der privatautonomen Gestaltung zur Beseitigung von Marken aus dem Register bewusst Raum gelassen, indem er die Löschung der Parteiinitiative unterstellt hat. Daher muss eine Vereinbarung rechtlich zulässig sein, welche die Verpflichtung zum Inhalt hat, gegen ein Zeichen nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen vorzugehen.

**bb)** Demzufolge wäre auch im Lösungsverfahren eine Abrede zwischen den Beteiligten, die die Durchführung des Lösungsverfahrens von einem vorangehenden Schieds- oder Schlichtungsverfahren abhängig macht, zu beachten, weil eine solche Vereinbarung gem. § 1032 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zur Unzulässigkeit des Verfahrens führen würde (vgl. zur ZPO: BGH NJW-RR 2002, 387 (387)).

**(1)** Die in Ziffer 7 der Kölner Vereinbarungen vom 17. März 2005 vorgesehene „Schiedsklausel“ ist eine Schlichtungsvereinbarung, auf die § 1032 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechend anzuwenden ist. Diese „Schiedsklausel“ sieht vor, dass die Vertragsparteien Differenzen zunächst einer Schiedskommission vorzulegen haben. Erst wenn eine der beteiligten Parteien die Entscheidung nicht annimmt, soll der Rechtsweg offen stehen.

Bei dieser Regelung handelt es sich nicht um eine „echte“ Schiedsvereinbarung i. S. v. § 1029 ZPO, weil die Streitigkeiten nicht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollen. Vielmehr wird nur verlangt, dass die Parteien vor Anrufung eines Gerichts einen Schlichtungsversuch vor einem Schiedsgericht unternehmen. Damit soll lediglich eine sofortige Klagbarkeit durch eine sogenannte Schlichtungsvereinbarung ausgeschlossen sein (vgl. BGH MDR 2009, 284 (285); KG Berlin 5 U 158/08).

Auf eine solche Schlichtungsvereinbarung findet § 1032 Abs. 1 ZPO hinsichtlich der prozessualen Wirkung, nämlich der Unzulässigkeit der Klage bei entsprechender Rüge gleichwohl entsprechende Anwendung (KG Berlin 5 U 158/08).

**(2)** Die in Ziffer 7 der Kölner Vereinbarungen vom 17. März 2005 geregelte Schlichtungsvereinbarung erfasst auch Streitigkeiten über die Löschung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke.

Inhaltlich betrifft diese Schlichtungsvereinbarung „Differenzen“ zwischen den Parteien dieser Vereinbarung. Dies ist dahingehend auszulegen, dass zumindest solche Streitigkeiten von der Abrede erfasst werden, die in Zusammenhang mit der Kollektivmarke stehen, deren Benutzung in der Vereinbarung geregelt wird. So sieht es im Übrigen auch der Antragsteller selbst (vgl. Anlage AG1 (Bl. 73 VA): Schriftsatz vom 25.2.2008 in 30717872-RDM; Schriftsatz vom 11.2.2008 in 30558058.2/16-RDM aktuell).

Da in der Vereinbarung u. a. die Nutzung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke geregelt wird, kann die rechtswirksame Eintragung der verfahrensgegenständlichen Kollektivmarke als Geschäftsgrundlage dieser Vereinbarung gelten. Im Falle einer Löschung der Kollektivmarke würde somit die Geschäftsgrundlage der vereinbarten Benutzungsregelung entfallen, so dass eine Löschung auch unmittelbare Auswirkung auf die Nutzungsvereinbarung selbst hätte. Da Streitigkeiten über die Nutzung selbst zweifellos von der Schiedsabrede erfasst werden, hat dies nach Sinn und Zweck der Vereinbarung auch für Streitigkeiten über die Löschungsreife der Kollektivmarke zu gelten, die sich - wie dargelegt - unmittelbar auf die Nutzungsvereinbarung auswirken würde.

Im Übrigen ist eine Schiedsklausel im Zweifel weit auszulegen (BGH NJW-RR 2002, 387 (387)), weil die umfassende Beilegung des Rechtsstreits dem Interesse der Parteien am ehesten entspricht (OLG München NJW-RR 1991, 602 (603); Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 1029 Rd. 6). Die Schlichtungsvereinbarung zielt schließlich erkennbar darauf ab, eine Vielzahl von Klagen und Anträgen bei unterschiedlichen Gerichten zu verhindern und stattdessen im Vorfeld eine Regelung vor einer Schiedskommission herbeizuführen, an der die Vertragsparteien selbst aktiv mitwirken können.

**(3)** Der Berücksichtigung einer Schlichtungsvereinbarung steht auch nicht entgegen, dass die Löschung einer Marke von einer Schiedskommission nicht rechtsverbindlich geregelt werden kann. Wenngleich das Lösungsverfahren der Wah-

nung von Allgemeininteressen dient, handelt es sich nämlich nicht um ein echtes Amtsverfahren, sondern - wie dargelegt - um ein kontradiktorisches Verfahren, in dem der Antragsteller einerseits und der Markeninhaber andererseits Verfahrensbeteiligte werden. Wenn aber der Antragsteller während des laufenden Verfahrens rechtswirksam die Rücknahme oder den Verzicht auf den Löschungsantrag erklären kann, so erscheint es naheliegend, dass auch bereits im Vorfeld rechtsverbindliche Vereinbarungen verfahrensrechtlicher Art zwischen den möglichen Beteiligten getroffen werden können.

**b)** Der Antragsteller handelt faktisch als Strohmännchen der an die Schlichtungsvereinbarung gebundenen Parteien, nämlich des Antragsgegners einerseits und der ausgeschiedenen RDM-Landes-/Bezirksverbände andererseits, und muss diese Vereinbarung daher gegen sich gelten lassen.

**aa)** Der Antragsteller ist nicht unmittelbar an Ziff. 7 der Kölner Vereinbarungen vom 15. März 2005 gebunden, da er selbst nicht Partei der Vereinbarungen war. Eine Nichtangriffsvereinbarung ist aber auch dann zu berücksichtigen, wenn ein Antragsteller als Strohmännchen für die aus der Vereinbarung verpflichteten Parteien einen Löschungsantrag stellt oder wenn dies besonders enge Verknüpfungen zwischen dem Antragsteller und dem Dritten nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) gebieten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 54 Rd. 5; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 54 Rd. 4; vgl. BGH MarkenR 2011, 267 (Nr. 16) - TSP; BPatG 28 W (pat) 255/07 - dlt; BPatGE 48, 233 (235) - SLICK 50; LG FaM GRUR-RR 2009, 197 (197); zum Patentrecht: BGH NJW-RR 1987, 1466 (1468) - Entwässerungsanlage: Bindung der mit einer Gesellschaft geschlossenen Nichtangriffsvereinbarung auch für deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer; BGH GRUR 1963, 253 (253 f.) - Bürovorsteher).

Ein Strohmännchen, der ohne jedes eigene Interesse im Auftrag und im Interesse eines Hintermannes handelt, wird zwar allein Verfahrensbeteiligter, muss aber gegenüber dem Hintermann bestehende Einreden und Einwendungen gegen sich

gelten lassen (BGH GRUR 2010, 231 (Nr. 20 - 23) - Legobaustein; BPatG 33 W (pat) 101/09 - Micropayment (JURIS Nr. 34); BPatGE 48, 233 (235) - SLICK 50). Das folgt aus dem Verbot des Rechtsmissbrauchs, das aus § 242 BGB herzuleiten ist und auch im Lösungsverfahren Anwendung findet (BGH MarkenR 2011, 267 (Nr. 16) - TSP; vgl. BGH GRUR 2005, 1047 (1048) - OTTO).

**bb)** Selbst wenn sich allein den unstreitigen Tatsachen nicht ein förmliches Auftragsverhältnis entnehmen lässt, lassen diese zumindest erkennen, dass der Antragsteller faktisch wie ein Beauftragter der RDM-Landes-/Bezirksverbände gehandelt hat.

Die Feststellungslast für die Strohmanneigenschaft des Antragstellers liegt grundsätzlich beim Markeninhaber (BGH GRUR 2010, 231 (Nr. 22) - Legosteine; BGH GRUR 2011, 409 (Nr. 19) - Deformationsfelder; BPatGE 48, 233 (237) - SLICK 50). Der Antragsgegner hat keinen Beweis angeboten für seine Behauptung, dass der Antragsteller von den an die Schlichtungsvereinbarung gebundenen RDM-Landes-/Bezirksverbänden zielgerichtet beauftragt worden sei und diese die Verfahrenskosten tragen. Wenngleich vorliegend daher nicht feststeht, dass der ohne eigenes wirtschaftliches Interesse handelnde Antragsteller von den Vertragsparteien förmlich mit der Durchführung des Lösungsverfahrens beauftragt worden ist, oder dass diese die Kosten des Verfahrens tragen, steht aufgrund der unstreitigen Tatsachen fest, dass der Antragsteller sich selbst faktisch in die Rolle eines Auftragnehmers der an die Schlichtungsvereinbarung gebundenen Vertragsparteien begeben und damit die Rolle eines Strohmanns eingenommen hat. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH muss sich der Antragsteller Einwendungen aus der Person eines Dritten indes nicht nur entgegenhalten lassen, wenn er als förmlich beauftragter Strohmann gehandelt hat, sondern auch wenn sonstige Umstände, insbesondere enge Verknüpfungen zwischen dem Antragsteller und dem Dritten dies gebieten (BGH NJW-RR 1987, 1466 (1468) - Entwässerungsanlage).

(1) Der Umstand, dass der Antragsteller der Rechtsanwalt der RDM-Landes- und Bezirksverbände des ehemaligen RDM-Bundesverbandes war und ist, genügt für sich betrachtet allerdings noch nicht, um diesen als Strohmännchen anzusehen (vgl. BGH GRUR 2010, 231 (Nr. 21 - 23) - Legosteine; BPatG 33 W (pat) 101/09 - Micropayment).

Vorliegend ist aber zu berücksichtigen, dass der Antragsteller die an die Nichtangriffsabrede gebundenen Vertragsparteien in Parallelprozessen vertreten hat und auch weiterhin vertritt, in denen die verfahrensgegenständliche Kollektivmarke als Widerspruchsmarke fungiert. Es ist auch unstrittig, dass der Antragsteller selbst kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Lösungsverfahren hat.

Hinzu kommt, dass dem Antragsteller wesentliche Unterlagen, auf die er seinen Lösungsantrag stützt, insbesondere die Kölner Vereinbarungen, im Rahmen seiner Mandatsverhältnisse bekannt geworden sind. Damit hat der Antragsteller Unterlagen aus dem Mandatenverhältnis verwendet, was zivil- und berufsrechtlich nur eingeschränkt zulässig ist (vgl. § 43 a BRAO).

Hinzu kommt, dass die von dem Antragsteller vertretenen RDM-Landes-/Bezirksverbände ein Nutzungsrecht an der angegriffenen Kollektivmarke haben, das im Falle einer Löschung der Kollektivmarke hinfällig würde. Würde der Antragsteller daher ohne Abstimmung mit seinen Mandanten das Lösungsverfahren betreiben, so könnte das eine Treuepflichtverletzung begründen, die zu Schadensersatzansprüchen führen könnte. Die Verpflichtung zum Nichtangriff auf ein Schutzrecht kann sich nämlich nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) auch als Nebenpflicht aus einem Schuldverhältnis (hier: Anwaltsvertrag) ergeben (BGH NJW-RR 1987, 1466 (1466 f.) - Entwässerungsanlage).

Dementsprechend hat der Antragsteller die Antragstellung von einer Zustimmung seiner Mandanten, die ihrerseits an die Schlichtungsvereinbarung gebunden wa-

ren, abhängig gemacht. Dies geht bereits aus seinem Schriftsatz vom 6. Januar 2012 (Bl. 66 d. A.) hervor, in dem er formuliert hat: „Die Verbände wurden allerdings vor der Einleitung des Lösungsverfahrens darüber informiert, dass der Unterzeichner das Verfahren einleiten möchte weil ...“. Der Formulierung mit dem Prädikat „möchte“ ist zu entnehmen, dass der Antragsteller die RDM-Landes-/Bezirksverbände nicht etwa darüber informiert hat, dass er das Lösungsverfahren einleiten „wird“, sondern dass er das „möchte“, also lediglich beabsichtigt, was durchaus Raum für einen Widerspruch durch seine Mandanten ließ.

Auch in seiner Anhörung vor dem Senat hat der Antragsteller folgerichtig erklärt, dass er das Verfahren nicht durchgeführt hätte, wenn seine Mandanten (die RDM-Landes-/Bezirksverbände) nicht einverstanden gewesen wären. Nach seiner Erinnerung haben seine Mandanten ihm aber, als er diesen von dem beabsichtigten Lösungsverfahren berichtet hat, zu verstehen gegeben, dass es schön wäre, wenn die Marke weg wäre, zumal sie selbst ja kein solches Verfahren durchführen könnten.

Darüber hinaus hat der Antragsteller bekundet, dass er das Lösungsverfahren auch nicht fortführen würde, wenn dies den Interessen seiner Mandanten nicht mehr entsprechen würde. Dies sei z. B. der Fall, wenn seine Mandanten eine Einigung mit dem Antragsgegner und Markeninhaber nur erreichen würden, wenn er das Lösungsverfahren nicht fortführe.

Durch diese Bekundungen hat der Antragsteller verdeutlicht, dass er letztlich sowohl die Antragstellung als auch die Fortführung des Lösungsverfahrens von der Zustimmung seiner - an die Nichtangriffsvereinbarung gebundenen - Mandanten abhängig gemacht hat und dadurch ohne eigenes wirtschaftliches Interesse gleich einem Strohmann agiert.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Strohmann förmlich von seinen Hintermännern beauftragt wurde oder ob er sich faktisch deren Weisungen unterwirft, wenn hinzu kommt, dass - wie hier - das fremdbestimmte Interesse der „Hintermänner“ an der Löschung der Marke als der eigentliche Beweggrund für das Betreiben des Lösungsverfahrens erscheint, während das eigene, rein wissenschaftlich juristische Interesse des Antragstellers an einer gerichtlichen Klärung der verfahrensgegenständlichen Rechtsfragen - wie oben unter Ziffer II. 2. ausgeführt - nicht schutzwürdig ist.

In einem solchen Fall erscheint es sachgerecht, dass der Antragsteller nach Treu und Glauben an bestehende Abreden zwischen den Hintermännern und dem Antragsgegner gebunden ist, wie es die Rechtsprechung auch in anderen Konstellationen angenommen hat, in denen sich aus den Beziehungen der Beteiligten untereinander besondere Umstände ergaben, die die Durchführung des Verfahrens als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen (BGH NJW-RR 1987, 1466 (1468) - Entwässerungsanlage).

### III.

Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof wird gemäß § 83 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zugelassen.

Die Frage, ob die Geltendmachung eines Lösungsantrages, dessen eigentlicher Zweck nicht die Löschung der angegriffenen Marke ist, sondern die gerichtliche Klärung interessanter juristischer Rechtsfragen durch ein Gericht für wissenschaftliche und publizistische Zwecke, rechtsmissbräuchlich ist und zu einem Entfallen der Antragsbefugnis führt, ist bislang höchstrichterlich nicht geklärt. Es handelt sich um eine Rechtsfrage zur Zulässigkeit der Antragstellung, die von grundsätzlicher Bedeutung ist und der Fortbildung des Rechts dient.

Gleiches gilt, sollte es hierauf ankommen, für die vorsorglichen Ausführungen des Senats zur Frage, ob die Einleitung eines Lösungsverfahrens durch einen ohne eigenes wirtschaftliches Interesse handelnden Antragsteller zur Unzulässigkeit des Lösungsverfahrens infolge eines Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) führt, wenn das Lösungsverfahren den Interessen Dritter, deren Verfahrensbevollmächtigter der Antragsteller ist, dient, die ihrerseits - wegen einer bestehenden Nichtangriffsabrede gemäß § 1032 ZPO i. V. m. § 82 MarkenG - derzeit nicht zur Durchführung eines solchen Verfahrens befugt wären und dessen Einleitung und Fortführung der Antragsteller von deren Zustimmung abhängig macht.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

Cl