



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 41/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In dem Prozesskostenhilfeprüfungsverfahren

...

betreffend die Marke ...  
hier: Verfahrenskostenhilfe

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. April 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und den Richter am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Antrag der Löschantragsgegnerin auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das beabsichtigte Beschwerdeverfahren wird gerichtsgebührenfrei ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Mit Eingabe vom 15. Februar 2012 hat die Antragsgegnerin Antrag auf Löschung der Wort-/Bildmarke ...

...

gestellt, die am 27. November 2011 für die Waren

Klasse 25: Textilien, nämlich Bekleidungsstücke; Lingerie (Unterwäsche), Dessous, BH's, Pantys, Strings, Bodys

in das Markenregister eingetragen worden war.

Die Antragsgegnerin hat geltend gemacht, die Marke sei bösgläubig als Sperrmarke angemeldet worden, um die Antragsgegnerin (Löschungsantragsstellerin) und deren Besitzstand zu schädigen (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 6. März 2013 die Marke antragsgemäß gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt: Die Löschungsantragsgegnerin habe die angegriffene Marke am 26. Dezember 2010 auf eigenen Namen angemeldet, aber schon keinen eigenen Benutzungswillen bei Anmeldung dargelegt. Auch derjenige, der zwar eine eigene Benutzungsabsicht habe, die angemeldete Marke aber im Wesentlichen zur Behinderung der Tätigkeit eines anderen einsetzen wolle, handele bösgläubig. Hierfür spreche, dass die Löschungsantragsgegnerin zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens noch für die Löschungsantragsstellerin tätig gewesen sei, die Marke aber ohne ersichtlichen Grund in eigenem Namen angemeldet habe, obwohl die Löschungsantragstellerin nach dem eigenen Vortrag der Löschungsantragsgegnerin auf eine „Eigenmarke“ gedrängt, die angegriffene Marke auf ihrer Homepage angekündigt und darüber in einem Businessplan informiert habe. Der behauptete Markenlizenzvertrag vom 3. Januar 2011 sei in seiner Echtheit fragwürdig, zumal die Löschungsantragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 7. Dezember 2011 die weitere Verwendung der Marke verböte, ohne sich auf den Lizenzvertrag zu beziehen und ohne danach vermeintlich geltende Kündigungsfristen einzuhalten. Auch die zeitliche Nähe zwischen der Planung zur Investition in die Eigenmarke der Löschungsantragsstellerin (November 2010), der Anmeldung durch die Löschungsantragsgegnerin (Dezember 2010), der Berichterstattung über die Einführung der Marke (April 2011), der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen den Parteien (November 2011) und schließlich der Geltendmachung des angegriffenen Zeichens am 7. Dezember 2011 spreche für eine Behinderungsabsicht.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Löschantragsgegnerin mit ihrem Rechtsmittel vom 26. Mai 2013. Zur Begründung trägt sie vor, ihr Ehemann sei Urheber des Logos, was der Gegenseite bewußt sei, weshalb ihr Ehemann auch Strafanzeige erstattet habe.

Die Löschantragsgegnerin und hiesige Antragstellerin beantragt,

ihr Verfahrenskostenhilfe für das beabsichtigte Beschwerdeverfahren zu bewilligen.

Die Löschantragstellerin und hiesige Antragsgegnerin beantragt,

dem Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nicht stattzugeben.

Sie verteidigt den anzufechtenden Beschluss.

## II

Der Verfahrenskostenhilfeantrag ist statthaft, er ist jedoch zurückzuweisen, weil die beabsichtigte Beschwerde der Antragstellerin ohne Erfolgsaussicht ist, §§ 82 Abs. 2 S. 1 MarkenG i. V. m. § 114 S. 1 ZPO. Es kann daher dahinstehen, ob die Antragstellerin aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausserstande ist, die Verfahrenskosten aufzubringen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat in dem mit der beabsichtigten Beschwerde angefochtenen Beschluss vom 6. April 2013 überzeugend die Löschung der streitbefangenen Marke angeordnet.

Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit unter anderem dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG böswillig angemeldet worden ist.

Es ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung für die Beurteilung der Böswilligkeit maßgeblich, was eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht ausschließt. Aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 848).

Nach der Rechtsprechung ist von der Böswilligkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangene Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch aus § 1 UWG aF oder § 826 BGB an. Die dazu entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG aF heranzuziehen (BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal I; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK). Eine böswillige Markenanmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Marken-

rechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 13 - Ivadal I; GRUR 2010, 1034 Rn. 13 - LIMES LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rn. 10 = WRP 2012, 555 - Simca; zu § 4 Nr. 10 UWG vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 38/05, GRUR 2008, 621 Rn. 21 = WRP 2008, 785 - AKADEMIKS; Urteil vom 26. Juni 2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 53 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Als bösgläubig kann danach eine Markenmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 44 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH, Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E; BGH, GRUR 2012, 429 Rn. 10 - Simca).

Ein Verhalten ist erst dann als böswillig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG anzusehen, 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, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance; Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Rn. 23 = WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter; BGH, GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS).

Die Antragsstellerin war im Zeitraum Oktober 2010 bis November 2011 unstrittig Produktmanagerin der Antragsgegnerin, ihr Ehemann in diesem Zeitraum deren Geschäftsführer. Bereits im Oktober 2010 strebte die Antragsgegnerin die Entwicklung einer Eigenmarke an. Im November 2010 wurde gemeinsam das Logo mit dem Namen „TABU Lingerie“ festgelegt, welches nach dem Vortrag der Antragstellerin auf ein älteres Konzept ihres Ehemannes zurückgegangen sei. Dies

ergibt sich auch aus der Email A 2 vom 28. Dezember 2010 (Bl. 141 d.A.), wonach dieser Markenauftritt ursprünglich für ein anderes Unternehmen vorkonzipiert gewesen sei.

Nachdem Ende November 2011 die Antragstellerin und ihr Ehemann ihre Tätigkeit bei der Antragsgegnerin eingestellt hatten, forderte die Antragstellerin mit Schreiben vom 7. Dezember 2011 die Löschantragstellerin auf, die weitere Verwendung der Bezeichnung „TABU Lingerie“ zu unterlassen.

Im Lösungsverfahren wurde ein Lizenzvertrag vom 3. Januar 2011 vorgelegt, den die Antragstellerin mit der durch ihren Ehemann vertretenen Antragsgegnerin geschlossen haben soll.

Die Markenmeldung vom 26. Dezember 2010 erweist sich bereits aufgrund des unstreitigen Geschehens als bösgläubig, wie auch die Markenabteilung zutreffend dargelegt hat.

Die Antragstellerin weist selbst darauf hin, die Antragsgegnerin habe eine Eigenmarke angestrebt. Wenn sie sich darauf in Absprache mit ihrem Geschäftsführer eines Konzeptes bedient, welches dieser bereits vorkonzipiert hatte, ergibt sich ohne ausdrückliche gegenteilige Verabredungen zwanglos, dass das Konzept nun für die Antragsgegnerin umgesetzt werden soll. Wie diese detailliert ausführt, ist sie genau hiervon ausgegangen und erwartete im geplanten weiteren Vorgehen die Anmeldung des Zeichens für sich selbst. Die Antragstellerin hat dies im Amtsverfahren für ‚nicht nachvollziehbar‘ (Schriftsatz 18. August 2012, Bl. 31 d. AmtsA) gehalten und damit mit Nichtwissen und nicht ausreichend in Abrede gestellt. Den behaupteten und als nachträglich erstellt bestrittenen Lizenzvertrag hat die Antragstellerin auch im Verfahrenskostenhilfungsverfahren nicht mit ausreichend Substanz versehen. Es ist nicht vorgetragen, wann und warum diese von der ursprünglichen Idee einer Eigenmarke abweichende Einigung zwischen den angeblichen Vertragsparteien getroffen worden sein soll. Es fehlt jegliche Substanz dazu, dass der angebliche Vertrag in der Folgezeit mit Leben ausgefüllt worden wäre. Auf die mangelnde Erwähnung im Untersagensschreiben vom

7. Dezember 2012 (Bl. 21 d. AmtsA.) und die fehlende Plausibilität angesichts der zeitlichen Entwicklung hat bereits die Markenabteilung zutreffend verwiesen.

Die Bewertung der Markenmeldung als bösgläubig erweist sich daher auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der beabsichtigten Beschwerde als zutreffend, weshalb diese ohne die erforderliche Erfolgsaussicht ist. Verfahrenskostenhilfe konnte daher nicht bewilligt werden.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Hermann

Dr. Söchtig

Hu