



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 126/05

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 303 26 252**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 2. wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1. wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden den Antragsgegnerinnen auferlegt.

## **Gründe**

### **I**

Die Wortmarke 303 26 252

### **Ismaqua**

ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 32 und 35 für die damals noch minderjährigen Antragsgegnerinnen Z... (Antragsgegnerin zu 1.) und Z1... (Antragsgegnerin zu 2.) eingetragen worden, nachdem die ursprünglich von den Antragsgegnerinnen und deren Eltern als gesetzliche Vertreter gemeinschaftlich angemeldete Marke auf die Antragsgegnerinnen übertragen worden ist. Die Antragstellerin, die Gemeinde I..., hat Antrag auf Löschung der Eintragung der Marke gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a. F. gestellt. Der Löschung haben die Eltern als gesetzliche Vertreter der Antragsgegnerinnen gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG widersprochen.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2005 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke 303 26 252 gelöscht und die Kosten des Verfahrens den Antragsgegnerinnen auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Löschungsantrag sei zulässig, da die Gemeindewerke I1... als gemeindliches Unternehmen gemäß Art. 88 Abs. 3 BayGO im Rahmen der laufenden Geschäfte zur Vertretung nach außen befugt seien. Der Löschungsantrag sei auch begründet, da die Antragsgegnerinnen bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig im Sinn von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG gewesen seien. Maßgeblich für die Bösgläubigkeit sei, dass die Antragsgegnerinnen trotz Kenntnis des Urteils des LG München I vom 11. Dezember 2002, mit dem sie zur Einwilligung in die Löschung ihrer Wortmarke 301 09 131 „Ismaqua“ wegen Bösgläubigkeit verurteilt worden seien, am 22. Mai 2003 erneut eine gleichlautende Wortmarke, die vorliegend angegriffene Marke 303 26 252 „Ismaqua“, angemeldet hätten. Dabei sei die

Bösgläubigkeit des Vertreters den Antragsgegnerinnen gemäß § 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen. Der von den Antragsgegnerinnen beantragten Anhörung habe es nicht bedurft. Die Kostenentscheidung zulasten der Antragsgegnerinnen sei aufgrund des Umstands der Bösgläubigkeit gerechtfertigt.

Hiergegen haben die Antragsgegnerin zu 1. (Z...) in eigenem Namen sowie Z2... im Namen der Antragsgegnerin zu 2., seiner minderjährigen Tochter Z1..., Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat die Antragsgegnerin zu 1. ausgeführt, die öffentliche Wasserversorgung stelle ein Monopol dar und unterfalle nicht dem geschäftlichen Verkehr. Die Gemeindewerke I1... handelten amtlich-hoheitlich, weshalb es keinen wertvollen Besitzstand geben könne. Der Verweis auf das Urteil des LG München I gehe fehl, weil das Urteil „nicht nach dem Gesetz“ verkündet worden sei. Außerdem unterfalle die Sache weder dem UWG noch dem BGB.

Im weiteren Verfahren vertritt Z2... im Namen seiner Töchter die Auffassung, die im Beschwerdeverfahren vom Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin vorgelegte Vollmacht sei unwirksam, da ausweislich der Eintragung im Markenregister Inhaber der Wortmarke 302 00 638 „Ismaqua“ die Gemeinde I..., vertreten durch den 1. Bürgermeister, sei und im Register als Verfahrensbevollmächtigte eine andere Rechtsanwaltskanzlei genannt werde (die auch im Verfahren vor dem LG München I als Verfahrensbevollmächtigte aufgetreten ist). Zudem seien die Erhebung des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt sowie die Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht durch den 1. Bürgermeister, sondern durch den Werkleiter der Gemeinde I... erfolgt, der gemäß Art. 88 Abs. 2 BayGO nur bei laufenden Geschäften Vertretungsmacht nach außen habe. Wie auch das OLG München in seinem gerichtlichen Hinweis nach § 322 Abs. 2 Satz 2 ZPO vom 4. April 2003 (betreffend das Berufungsverfahren gegen die Entscheidung des LG München I vom 11. Dezember 2002, vgl. unten) festgestellt habe, stelle ein Markenrechtsstreit kein laufendes, tägliches Ge-

schäft dar. Außerdem bestünden keine Anhaltspunkte für eine Beauftragung des Werkleiters durch den Gemeinderat zu einer entsprechenden Vertreterbestellung (etwa durch förmlichen Gemeinderatsbeschluss). Somit fehle es an der Wirksamkeit der Erhebung des Löschungsantrags nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. und an einer wirksamen Beauftragung einer Verfahrensbevollmächtigten im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Inhaltlich sei die von der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts getroffene Entscheidung ebenfalls unzutreffend. Sie habe sich zu Unrecht auf das vom LG München I am 11. Dezember 2002 (Az.: 33 O 4000/02) erlassene Urteil, mit dem die Antragsgegnerinnen zur Einwilligung in die Löschung eine Löschung der Wortmarke „Ismaqua“ wegen Bösgläubigkeit verurteilt worden seien, gestützt. Insbesondere sei diese Entscheidung unzutreffender Weise davon ausgegangen, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung dem Wettbewerb unterliege und der Kennzeichenschutz nach dem MarkenG zum Tragen komme. Es sei nicht geprüft worden, ob ein älteres Recht der Gemeinde überhaupt vorliege. Tatsächlich gebe es keine geschäftliche Bezeichnung „Ismaqua“ der Gemeinde I... und auch keinen wertvollen Besitzstand. Auch die Festsetzung des Streitwerts durch das LG München I in Höhe von 100,000 € sei nicht gerechtfertigt. Zur Entscheidung des LG München I, auch insbesondere hinsichtlich der Streitwertfestsetzung, sei der ehemalige Vorsitzende der zuständigen Kammer zu hören. Des weiteren sei die Ladung der Präsidentin des LG München I, der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen im Verfahren vor dem LG München I, des Vorsitzenden der Markenabteilung, des 1. Bürgermeisters der Gemeinde I... sowie des Vertreters der Gemeindewerke angezeigt. Letztgenannte sollten u. a. Auskunft darüber geben, ob ein ordnungsgemäßer Gemeinderatsbeschluss zur Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten S... vorgelegen habe bzw. woher die Gelder für dessen Beauftragung stammten.

Bezüglich der Vollmacht für die bei der Beschwerdeerhebung minderjährige Tochter Z1... (Antragsgegnerin zu 2.) hat Z2... - ebenso wie im Parallelverfahren 26 W (pat) 55/04, in dem der erkennende Senat mit Beschluss vom

28. November 2007 entschieden hat - mitgeteilt, dass eine Genehmigung durch seine Ehefrau derzeit nicht erteilt werde. Der erkennende Senat hat ihn daraufhin auf das gemeinsame Vertretungserfordernis beider Elternteile nach § 1629 BGB hingewiesen. Die Mutter der damals minderjährigen Antragsgegnerin zu 2., Z3..., vertritt die Auffassung, dass es bereits im Verfahren vor dem LG München I an einer wirksamen Vollmacht der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerinnen gefehlt habe. Im einem weiteren Schreiben hat Z2... dargelegt, dass ihm nach wie vor von seiner Ehefrau keine Vollmacht zur Vertretung seiner minderjährigen Tochter erteilt worden sei. Mit Schreiben vom 27. Juli 2007 hat die zwischenzeitlich volljährige Antragsgegnerin zu 2.) erklärt, ihren Vater Z2... „zum Fortgang der mündlichen Verhandlung“ zu bevollmächtigen.

Die Antragsgegnerinnen beantragen sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 26. Juli 2005, in dem die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, sowie die Kostenentscheidung zu ihren Lasten aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und den Antragsgegnerinnen aus Billigkeitsgründen die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Sie vertritt die Auffassung, dass die neuerliche Anmeldung der Marke „Ismaqua“ durch die Antragsgegnerinnen am 22. Mai 2003 bösgläubig gewesen und die Entscheidung der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts daher zu bestätigen sei. Der angegriffenen Markeneintragung sei ein Lösungsverfahren gegen die Marke 301 09 131 „Ismaqua“ der Antragsgegnerinnen vorausgegangen; zur Einwilligung in die Löschung dieser Marke habe das LG München I die Antragsgegnerinnen in der rechtskräftigen Entscheidung vom

11. Dezember 2002 verurteilt. Trotz Kenntnis der rechtskräftigen Verurteilung hätten die Antragsgegnerinnen dieselbe Marke „ungerührt“ nochmals angemeldet, obwohl die vorangegangene Markenmeldung bereits als bösgläubig qualifiziert worden sei. Darüber hinaus sei die Gemeinde I... Inhaberin der gleichlautenden Marke 302 00 638 „Ismaqua“ mit Priorität vom 8. Januar 2002.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den gesamten Akteninhalt nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

1.

a) Die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 2. (Z1...) erweist sich als unzulässig. Da die Antragsgegnerin zu 2. zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung noch minderjährig war, konnte gemäß § 1629 BGB - wie Z2... im Schreiben vom 22. November 2005 von der Rechtspflegerin des erkennenden Senats auch mitgeteilt worden ist - eine Vertretung nur durch beide Elternteile gemeinsam erfolgen. Unterzeichnet worden ist die Beschwerdeschrift vom 19. August 2005 hingegen nur von Z2..., dem Vater der Antragsgegnerinnen. Seine Ehefrau Z3..., die Mutter der Antragsgegnerinnen, hat die Beschwerdeschrift nicht unterzeichnet und eine nachträgliche Genehmigung für die Schriftsätze ihres Mannes ausdrücklich ausgeschlossen. Sie hat Z2... auch nicht vor Beschwerdeeinlegung zur alleinigen Vertretung der minderjährigen Tochter bevollmächtigt. Spätestens mit Verweigerung der Genehmigung durch die Mutter wurde die schwebend unwirksame Beschwerdeeinlegung endgültig unwirksam, wie sich aus dem für Vollmachten - ergänzend neben § 89 Abs. 2 ZPO - geltenden § 177 BGB ergibt. Eine nachträgliche Genehmigung der Beschwerdeeinlegung durch die Antragsgegnerin zu 2. nach Eintritt ihrer Volljährigkeit (am 9. November 2006) war nicht mehr möglich. Abgesehen davon, dass diese rückwirkend durch die Antragsgegnerin zu 2. nicht ausgesprochen

worden ist (am 24. Juli 2007 hat sie ihrem Vater Z2... Vollmacht lediglich „zum Fortgang der mündlichen Verhandlung“ und damit nur für die Zukunft erteilt), können Minderjährige nach Eintritt der Volljährigkeit für zum Zeitpunkt der Minderjährigkeit abgegebene Erklärungen gemäß § 177 BGB bzw. § 89 ZPO ungeachtet § 108 Abs. 3 BGB eine Genehmigung nicht mehr erteilen, wenn - wie vorliegend - ein gesetzlicher Vertreter seine Zustimmung bzw. Genehmigung bereits endgültig verweigert hat, da - wie oben ausgeführt - die Willenserklärung bzw. Verfahrenshandlung aufgrund der ausdrücklichen Ablehnung der Genehmigung bereits endgültig unwirksam geworden ist (vgl. Senatsbeschluss vom 28. November 2007 - 26 W (pat) 55/04 - Ismaqua).

b) Die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1., Z..., ist zulässig, da diese - ab 3. September 2004 volljährig - in eigenem Namen am 19. August 2005 Beschwerde eingelegt hat. Sonstige Zulässigkeithindernisse sind nicht ersichtlich, Die Beschwerde ist von der Antragsgegnerin zu 1. am 22. August 2005 auch in eigenem Namen begründet worden.

Durch die unzulässige Beschwerde der Antragsgegnerin zu 2. wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1. nicht ebenfalls unzulässig. Eine unterschiedliche Entscheidung über die Zulässigkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass beide Antragsgegnerinnen als gemeinsame Inhaberinnen der Marke 303 26252 notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 Abs. 1 ZPO sind. Das Bestehen einer notwendigen Streitgenossenschaft erfordert nur eine einheitliche Sachentscheidung (vgl. Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Aufl., § 62 Rdnr. 22; vgl. auch BPatG 26 W (pat)126/05 bezüglich der Befangenheitsanträge).

2.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1. ist unbegründet.

a) Der von den Gemeindewerken I1... vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhobene Löschungsantrag ist ebenso wie die von den Gemeindewerken vorgenommene Beauftragung eines Verfahrensbevollmächtigten für das vorliegende Beschwerdeverfahren zulässig. Selbst wenn der Werkleiter des gemeindlichen Eigenbetriebs nur für laufende Geschäfte des Eigenbetriebs zur Vertretung nach außen befugt ist (Art. 88 Abs. 3 BayGO) und ein Markenrechtsstreit nicht als Angelegenheit des täglichen Geschäfts zu qualifizieren wäre, führt eine mögliche Überschreitung der Vertretungsmacht jedoch nicht zur Unwirksamkeit der im Außenverhältnis vorgenommenen Handlungen als solche. Davon geht auch das LG München I in der Entscheidung vom 11. Dezember 2002, Az.: 33 O 4000/02, Seite 7 (im Berufungsverfahren 6 U 1822/03 vom OLG München durch Beschluss vom 23. Juli 2003 bestätigt) aus: Dort ist die Frage erörtert worden, ob der 1. Bürgermeister bei einer Vertreterbeauftragung im Rahmen eines Markenrechtsstreits seine Vertretungsmacht überschritten hat, was im Ergebnis im Außenverhältnis für unschädlich erachtet wird. Im Hinblick auf die vorliegende Stellung eines Löschungsantrags bzw. eine Vertreterbeauftragung im anschließenden Beschwerdeverfahren durch einen gemeindeeigenen Betrieb bzw. dessen Vertreter kann nichts anderes gelten. Auch das OLG München hat in seinem Hinweis vom 4. April 2003 gemäß § 522 Abs. 2 Satz 2 ZPO im Berufungsverfahren Az.: 6 U 1822/03, S. 2 bezüglich der Beauftragung eines Vertreters in einem Markenrechtsstreit die Auffassung vertreten, diese gehöre zwar nicht zu den laufenden Geschäften, behalte aber im Außenverhältnis dennoch ihre Wirksamkeit. Diese Auffassung wird durch die vom Vertreter der Antragsgegnerinnen mit Schreiben vom 25. Februar 2008 vorgelegte Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde (vgl. dort S. 2, 4. Abs. a. E.) nochmals bestätigt. Außerdem ist vorliegend zu bedenken, dass die Gemeinde bzw. der 1. Bürgermeister angesichts der langen Laufzeit des vorliegenden Verfahrens dem Tätigwerden des Vertreters längst widersprochen hätte, sofern kein Einverständnis gegeben gewesen wäre.

Auch das mögliche Fehlen eines der Erhebung eines Löschungsantrags bzw. einer Vertreterbeauftragung vorausgehenden Gemeinderatsbeschlusses hat keine

Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Bevollmächtigung zur Erhebung des Löschungsantrags. Wie das OLG München in dem obengenannten Hinweis vom 4. April 2003 festgestellt hat, wäre eine fehlende Genehmigung des Gemeinderats zwischenzeitlich rückwirkend geheilt (vgl. dortiges Zitat bei Bauer-Böhle-Masson-Samper, Bayr. Kommunalgesetz, Art. 38 Rdnr. 5). Somit gehen sämtliche Beweisangebote des Vertreters der Antragsgegnerinnen bezüglich des Vorliegens eines wirksamen Gemeinderatsbeschlusses ins Leere.

Ergänzend ist noch festzustellen, dass entgegen der Auffassung des Vertreters der Antragsgegnerinnen nicht erforderlich ist, dass der im Beschwerdeverfahren beauftragte Bevollmächtigte dem im Markenregister genannten Vertreter entspricht.

b) Der Löschungsantrag ist auch begründet, da die Antragsgegnerinnen bei der Anmeldung bösgläubig i. S. d. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG waren. Die Antragsgegnerinnen haben durch ihre Eltern als gesetzliche Vertreter am 22. Mai 2003 die Wortmarke „Ismaqua“ erneut angemeldet, obwohl zu diesem Zeitpunkt durch das Urteil des Landgerichts München I vom 11. Dezember 2002 festgestellt worden war, dass die von Z2... am 11. März 2002 auf die Antragsgegnerinnen übertragene gleichlautende Wortmarke 301 09 131 „Ismaqua“ aufgrund Bösgläubigkeit zu löschen ist. Vom Zeitpunkt dieser Entscheidung an hatten die Antragsgegnerinnen demnach positive Kenntnis, dass ihr Verhalten den Tatbestand der Bösgläubigkeit erfüllt; zudem ist - wie die Markenabteilung bereits festgestellt hat - die Bösgläubigkeit ihres gesetzlichen Vertreters den damals noch minderjährigen Antragsgegnerinnen zuzurechnen (§ 166 BGB). Zwar wurden die gegen die Entscheidung des LG München I eingelegten Berufungen der Beklagten erst mit Beschluss des OLG München vom 23. Juli 2003 zurückgewiesen, sodass das Urteil des LG München I erst dann Rechtskraft erlangt hat. Die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen für die Feststellung der Bösgläubigkeit waren indes bei der Markenmeldung am 22. Mai 2003 keineswegs ausgeräumt, sondern haben unvermindert fortbestanden. Obwohl die Beru-

fungen nach objektiver Einschätzung wenig Aussicht auf Erfolg haben konnten, wurde die identische Markenmeldung weiterbetrieben, um vollendete Tatsachen zu schaffen. Insoweit ist den Antragsgegnerinnen neben ihrer eigenen Kenntnis auch die positive Kenntnis ihres (gesetzlichen) Vertreters Z2... zuzu rechnen, dessen Bösgläubigkeit der Marke vom Zeitpunkt ihrer Anmeldung an anhaftet und nicht durch eine spätere Übertragung beeinflusst werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 427).

Die hiergegen angeführte Argumentation der Antragsgegnerinnen sowie ihres Vertreters, Z2... vermag keine andere Betrachtung zu rechtfertigen. Der Einwand, dass die Gemeinde amtlich-hoheitlich handele und deshalb keinen wertvollen Besitzstand haben könne, trifft nicht zu. Auch juristische Personen des öffentlichen Rechts wie rechtsfähige Körperschaften etc. können Markeninhaber sein (vgl. § 7 MarkenG). Zum anderen ist das Urteil des LG München I explizit auf Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. gestützt, und nicht etwa auf Vorschriften des UWG oder BGB.

Auch die weiteren, vom Vertreter der Antragsgegnerinnen im Verlauf des Verfahrens gestellten Beweisanträge auf Einvernahme des ehemaligen Vorsitzenden der zuständigen Kammer am LG München I und der Präsidentin des LG München I sowie des Vorsitzenden der Markenabteilung beim Deutschen Patent- und Markenamt stellen sich als unerheblich dar. Abgesehen von dem Umstand, dass die jeweiligen Beweisthemen zu vage formuliert sind, ergibt sich selbst bei Wahrunterstellung der zu beweisenden Tatsachen keine abweichende Beurteilung der Sach- und Rechtslage.

Da die Beschwerde in Verkennung der Entscheidung des LG München I vom 11. Dezember 2002 offensichtlich unbegründet ist, ist aus Billigkeitsgründen eine Kostenentscheidung zu Lasten der Antragsgegnerinnen veranlasst.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb