



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 40/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 012 272 – S 204/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Der Antrag der Antragsgegnerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das beabsichtigte Beschwerdeverfahren wird gerichtsbührenfrei ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene Wortmarke Nr. 30 2009 012 272

BIONATOR

wurde am 25. Februar 2009 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 31: Malz; Hopfen

Klasse 32: Biere; biologische und nicht biologische alkoholfreie Erfrischungsgetränke; Mineralwasser; Tafelwasser

Klasse 35: Werbung, insbesondere Vermietung von Werbeflächen im Internet

angemeldet und am 29. April 2009 in das Markenregister eingetragen.

Die Marke ist von K... und Z... angemeldet, am 3. August 2010 auf Friedrich Zengler und am 27. Juni 2012 auf die jetzige Mar-

keninhaberin, die S... GbR, vertreten durch den Gesellschafter Z..., übertragen worden.

Mit Wirkung vom 15. November 2013 hat die Markeninhaberin auf die Waren

„biologische und nicht biologische alkoholfreie Erfrischungsgetränke; Mineralwasser; Tafelwasser“ (Klasse 32)

verzichtet.

Die Antragstellerin hat beantragt, die Marke wegen Bösgläubigkeit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vollständig zu löschen und vorgetragen, der Anmelder der Marke, Z..., habe aufgrund gerichtlicher Untersagung im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke keine legale Benutzungsmöglichkeit gehabt, so dass es aus Rechtsgründen an der erforderlichen generellen Benutzungsabsicht für die Marke gefehlt habe. Bereits deutlich vor der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei am 20. August 2008 ein Urteil des Landgerichts München I ergangen, in dem es Z... u. a. untersagt worden sei, die Bezeichnung „BIONATOR“ im Getränkebereich einzusetzen. Dieses Urteil habe Rechtskraft erlangt. Da Z... bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gewusst habe, dass er diese nicht legal im geschäftlichen Verkehr, also markenmäßig, würde einsetzen können, habe es ihm bereits damals an der erforderlichen Benutzungsabsicht bezüglich der Marke gefehlt. Außerdem sei die Anmeldung der Marke in Behinderungsabsicht und zum zweckwidrigen Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfs erfolgt. Z... habe in der Absicht gehandelt, die Antragstellerin im Hinblick auf die Benutzung ihrer „BIONADE“-Marken und ähnlicher Marken zu behindern. Da das Landgericht München I bereits entschieden hätte, dass die Marken „BIONADE“ und „BIONATOR“ verwechselbar seien, seien die wiederholten Anmeldungen der Marke „BIONATOR“ unnütz gewesen. Z... habe von vorneherein die Aussichtslosigkeit dieser Markenmeldungen erkennen müssen. Die Antragstellerin sei hierdurch aber gezwungen worden, weitere Verfahren gegen Z... anzustrengen. Die Behinderungsabsicht...

Z... werde auch dadurch belegt, dass er aus seinen „BIONATOR“-Marken Widerspruch gegen die Gemeinschaftsmarkenmeldung Nr. 8120181 „BIONADE“ der Antragstellerin eingelegt habe. Es sei offenbar das Geschäftsmodell... Z..., bekannte und weniger bekannte Marken Dritter oder damit ähnliche Zeichen für sich als Marken schützen zu lassen, um dann die Inhaber der prioritätsälteren Marken in eine Vielzahl von Verfahren zu verstricken. Zudem habe ... Z... mehrfach versucht, seine Markeneintragungen „BIONATOR“ sowie andere Marken und die Domain „www.bi0nade.de“ an die Antragstellerin zu veräußern. Dies belege der Beschluss des Oberlandesgerichts München vom 13. November 2008 (Az. 6 W 1633/08), in dem der Senat auf entsprechenden Vortrag Z... hin klargestellt habe, dass er nicht dazu da sei, „ein Angebot auf Übernahme durch den Kläger zu bewerkstelligen“. Ferner belege dies das an das Deutsche Patent- und Markenamt gerichtete Schreiben Z... vom 9. Mai 2013 im Widerspruchsverfahren gegen die Marke Nr. 30 2009 012 272 „BIONATOR“, in dem er das von der Antragstellerin unterbreitete Einigungsangebot als „Kuhhandel“ bezeichnet und geäußert habe, die Marken seien „weit mehr wert“. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit Z... sei auch der Bekanntheitsgrad der Marke „BIONADE“ zu berücksichtigen. Die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Antragstellerin ihre Marke bereits mit großem Aufwand im Verkehr beliebt und bekannt gemacht habe. Die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „BIONADE“ und „BIONATOR“ sei mehrfach bejaht worden. Insofern könne kein Zweifel daran bestehen, dass Z... sich bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der „BIONATOR“-Marken bewusst gewesen sei, dass er sich hiermit an den guten Ruf der Marke „BIONADE“ anlehne, wie er das bereits mit den Markenmeldungen „BIONADE“, „BIONA“ und der Domain www.bi0nade.de versucht habe. Die Bösgläubigkeit der Markenmeldung hafte der angegriffenen Marke auch noch nach der späteren Übertragung auf die S... GbR an, namentlich weil ... Z... auch vertretungsberechtigter Gesellschafter der neuen Markeninhaberin sei. Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung der deutschen Marke Nr. 30 2009 012 272 „BIONATOR“ beantragt.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und sinngemäß beantragt, den Löschungsantrag zurückzuweisen. Zur Begründung hat sie die fehlende Unterschrift auf dem Löschungsantrag gerügt sowie in Zweifel gezogen, dass die Allgemeine Vollmacht des Vertreters der Antragstellerin den Löschungsantrag decke. Anders als dies die Antragstellerin meine – so hat die Antragsgegnerin weiter vorgetragen – verbiete das rechtskräftige Urteil des Landgerichts München I nicht eine Markenmeldung. Außerdem bestünden erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils. Die Antragstellerin habe zudem die ursprüngliche Anmeldergemeinschaft K... und Z... unerwähnt gelassen. „BIONADE“ sei nach ihren Erkenntnissen aus Leitungswasser hergestellt. „BIONATOR“ würde den engen Grenzen von z. B. Bio-Mineralwasser genügen. Die Ware „Bier“ würde ausschließlich mit bestem biologischem Tiefenwasser hergestellt. Darüber hinaus präge Hopfen wesentlich Bier. Herr Zengler habe erfolgreich einen Bio-Hopfen gezüchtet, der den Namen „BIONATOR“ trage. Die Ausführungen der Antragstellerin, Z... habe die Marke „BIONATOR“ nur angemeldet, um sie an die Antragstellerin zu verkaufen, seien falsch. Es sei eine Unterstellung, dass Z... in Schädigungsabsicht gehandelt habe. Die Antragstellerin bzw. der hinter ihr stehende O... hätten größtes Interesse am Bier „BIONATOR“, das ausschließlich mit bestem Hopfen der Marke „BIONATOR“ gebraut werde. Die S... GbR könne ohne weiteres mit dem Produkt „Bier“ in den Markt eintreten. Der Löschungsantrag sei rechtsmissbräuchlich gestellt und diene ausschließlich dazu, die Einführung des „BIONATOR“ zu verschleppen. Die EU-Wortmarke Nr. 8120181 „BIONADE“ sei für eine Reihe von Waren eingetragen, die auf dem Markt nicht unter dem Markennamen zu finden seien. Die Antragstellerin habe in Klasse 31 „Malz“ schützen lassen, das auch bei „BIONATOR“ zusammen mit „Hopfen“ geschützt sei. Im Übrigen bestünden erhebliche Zweifel, dass „BIONADE“ denselben Stellenwert bei den Konsumenten habe, wie noch vor ein paar Jahren.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 23. April 2014 die Marke für die Waren der Klassen 32 „Biere“ teil-

weise gelöscht und den Löschungsantrag hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 31 und 35 zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenabteilung 3.4 erklärt, der Löschungsantrag sei rechtswirksam für die Antragstellerin gestellt worden, weil die beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegte Allgemeine Vollmacht der Antragstellerin sich auf alle Angelegenheiten, die zum Geschäftskreis des Deutschen Patent- und Markenamts gehören würden, erstrecke und daher auch für markenrechtliche Löschungsverfahren gemäß § 54 MarkenG gelten würde. Der Löschungsantrag habe hinsichtlich der Waren „Biere“ der Klasse 32 in der Sache Erfolg, weil die angegriffene Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Anmeldung der Marke für die betreffenden Waren sei bösgläubig erfolgt. Es bestünden hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet worden sei, nämlich um die Monopolwirkung derselben zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, insbesondere, um die Antragstellerin in rechtsmissbräuchlicher Weise zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Z..., ein Mitmelder der Marke, habe der Antragstellerin bereits im Jahr 2007 in verschiedenen Schreiben seine Absicht mitgeteilt, die Bezeichnungen „BIONADE“, „BIONATOR“ und „Biona“ für Getränke (alkoholfreies Bier, Bier) benutzen und erstere auch als Marken anmelden zu wollen. Den in diesem Zusammenhang erfolgten Aufforderungen der Antragstellerin, hinsichtlich der Marken „BIONADE“ und „BIONATOR“ eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, sei Z... nicht nachgekommen. Auf Antrag der Antragstellerin sei Z... durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts München I vom 20. August 2008 u. a. untersagt worden, Getränke unter der Bezeichnung „BIONATOR“ zu produzieren und/oder zu vertreiben. Die Anmeldung der vorliegenden Marke, u. a. für Getränke der Klassen 32, sei am 25. Februar 2009 durch ... und K... erfolgt. Am 20. Februar 2009 habe Z... eine weitere Wortmarke „BIONATOR“ (Az. 30 2009 012 084.6/32) angemeldet, u. a. ebenfalls für Bier und alkoholfreie Getränke (Klasse 32) sowie für alkoholische Getränke (Klasse 33). Mit Schreiben vom 24. Mai 2009 habe Z... aus der Marke Nr. 30 2009 012 084 Widerspruch gegen die Anmeldung der Gemein-

schaftsmarke „BIONADE“ durch die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin eingelegt. Zudem gebe es deutliche Indizien dafür, dass Z... an der Übernahme der Marke und gegebenenfalls auch des von ihm entwickelten Bieres (Doppelbock gebraut aus Hopfen der Marke „BIONATOR“) oder auch eines alkoholfreien Erfrischungsgetränks („Fassbrause“) durch die Antragstellerin bzw. den hinter dieser stehenden O... interessiert gewesen sei, wobei ihm das Angebot der Antragstellerin jedoch nicht angemessen erschienen sei. Dass Z... die fragliche Marke vor oder nach der Anmeldung selbst verwendet habe, sei nicht feststellbar. Vielmehr sei ihm die rechtliche Unzulässigkeit einer Benutzung infolge des oben genannten Urteils bewusst gewesen. Der Zeichenerwerb durch Herrn Zengler sei daher nicht mit dem Ziel einer funktionsgerechten Nutzung als Marke erfolgt, sondern um die Antragstellerin rechtsmissbräuchlich unter Druck zu setzen und mit ihr hinsichtlich der Marke „BIONATOR“ ins Geschäft zu kommen. Dafür spreche außerdem der Umstand, dass Z... mit der Antragstellerin auch wegen weiterer, der bekannten Marke „BIONADE“ nahe kommender Kennzeichen, deren Nutzung bzw. Registrierung er beabsichtige, Kontakt aufgenommen habe. Eine Bösgläubigkeit Z... könne allerdings nur für die verbliebenen Waren der Klassen 32 („Biere“) bejaht werden, weil ihm die Benutzung der Bezeichnung „BIONATOR“ durch das oben genannte Urteil nur für Getränke untersagt worden sei. Eine eigene Benutzungsabsicht der Mitanmelderin ... K... sei nicht ersichtlich. Die Bösgläubigkeit von Z... mache die Markenmeldung als solche bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. Durch die Übertragung der Marke auf die S... GbR sei dieser Nichtigkeitsgrund nicht entfallen. Die angegriffene Marke sei deshalb für die Waren „Biere“ (Klasse 32) zu löschen, während der Löschungsantrag hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 31 und 35 nicht zum Erfolg führe. Angesichts des weitgehend bösgläubig erlangten Registerrechts entspreche es der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens einschließlich der von der Antragstellerin gezahlten Löschungsgebühr aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin hat sich gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 23. April 2014 mit Schreiben vom 9. Mai 2014 mit den Worten gewendet: „Antrag auf Nichterhebung von Kosten“. Mit Schriftsatz vom selben Tag hat die Antragsgegnerin erklärt:

„Az.: 30 2009 012 272.5/32 – S 204/13 Lösch u.
30 2009 012 084.6/32 – S 203/13 Lösch

Der Unterzeichner beantragt für sich persönlich u. als vertretungsberechtigter Gesellschafter der S... GbR Prozesskostenhilfe und Beiordnung eines fachkundigen Rechtsanwalts.“

Ein Eingang der Beschwerdegebühr ist bisher nicht zu verzeichnen.

II.

Der Antrag der Antragsgegnerin auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe für das beabsichtigte Beschwerdeverfahren ist gerichtsgebührenfrei ohne Erstattung außergerichtlicher Auslagen zurückzuweisen.

1. Anwendbarkeit der Vorschriften über die Prozesskostenhilfe der ZPO im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren (§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 114 ff. ZPO)

Nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 88, 90 Rn. 15 ff. – ATOZ; GRUR 2010, 270 Rn. 13 ff., 26 – ATOZ III) sind die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe der ZPO im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren anzuwenden, was auch der Auffassung der Kommentarliteratur entspricht (*Fuchs-Wisseemann*, in: HK-Markenrecht, 2. Auflage 2008, § 82 Rn. 2; zweifelnd *Knoll*, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage 2012, § 82 Rn. 17).

2. Statthaftigkeit

Die Gewährung von Prozesskostenhilfe setzt nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 114 Abs. 1 S. 1, 117 Abs. 1 S. 1 ZPO einen entsprechenden Antrag bei dem Prozessgericht voraus, den die Antragsgegnerin am 9. Mai 2014 gestellt hat.

3. Begründetheit

Voraussetzung für die Gewährung von Prozesskostenhilfe nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO ist, dass

- a) die Partei nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann,
- b) die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und
- c) die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht mutwillig ist.

Dem Antrag sind nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 117 Abs. 2 S. 1 ZPO eine Erklärung der Partei über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen. Die Darlegungs- und Beweislast für die Bedürftigkeit trägt der um Prozesskostenhilfe Ersuchende (*Seiler*, in: Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 35. Auflage 2014, § 114 Rn. 15 m. w. N.).

Vor diesem Hintergrund ist der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe zurückzuweisen, weil zum einen die Antragsgegnerin über ihre Bedürftigkeit nichts mitgeteilt hat und zum anderen die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet.

a) Unvermögen, die Kosten der Prozessführung zu tragen

Dazu, dass sie nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, hat die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Antragsgegnerin nichts vorgebracht. Die Antragsgegnerin hat insbesondere ihrem Antrag keine Erklärung über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse sowie entsprechende Belege

beigefügt. Weil die Antragsgegnerin bereits ihre Bedürftigkeit weder dargelegt noch bewiesen hat, ist ihr Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe schon aus diesem Grunde zurückzuweisen.

b) Hinreichende Erfolgsaussicht

Dem Antrag der Antragsgegnerin auf Nichterhebung von Kosten fehlt zudem die Erfolgsaussicht. Denn die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ihrem Beschluss vom 23. April 2014 der Antragsgegnerin mit zutreffender Begründung, auf die insoweit verwiesen kann, die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Da einer bösgläubigen Markenmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Falle der Löschung die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen (*Knoll*, a. a. O., § 71 Rn. 15 mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung des BPatG in Fußn. 31). Der Antrag der Antragsgegnerin auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist daher auch deshalb zurückzuweisen, weil ihre beabsichtigte Beschwerde ohne Erfolgsaussicht ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Dr. Himmelmann

Bb