



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 17/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 34 852**

(Löschungsverfahren S168/10 – Kostenanträge)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 16. Juli 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Die Kostenanträge der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beteiligten des Lösungsverfahrens betreffend die am 15. Juni 2005 angemeldete und am 25. Oktober 2006 eingetragene Wortmarke

## **BALLOONING**

begehren wechselseitig Kostenauflegung auf die Gegenseite, nachdem das Lösungsverfahren durch Verzicht auf die angegriffene Marke und anschließende Rücknahme des Lösungsantrags in der Hauptsache erledigt ist.

Den Anträgen liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Anmelder und frühere Inhaber der angegriffenen Marke S... unterhielt im Jahr 2005 geschäftliche Beziehungen zu dem Mandaten der Lösungsantragstellerin G... Herr S... war zum damaligen Zeitpunkt Geschäftsführer der jetzigen Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin. Diese vertrieb Fitnessgeräte, unter anderem Trainingsstangen

unter der Bezeichnung „Staby“. Herr G... seinerseits war Inhaber eines Instituts für Fitness, Wellness und Gesundheit. Er hatte bereits im Jahr 2002 ein Trainingskonzept namens „Ballooning“ entwickelt, bei dem ein Luftballon in Schwingung gebracht und mit der dadurch entstehenden Resonanz die Tiefenmuskulatur trainiert wird. Er hatte dieses Konzept in den Jahren 2003 und 2004 sowie vor Eintragung der angegriffenen Marke im Jahr 2005 in Fernsehsendungen und Printmedien beworben und mehrere Seminare und Vorträge dazu gehalten. Außerdem ist er Mitautor eines Buches mit dem Titel „Ballooning“, das dieses Trainingskonzept zum Gegenstand hat und bereits im Februar 2005 im V...-... erschienen ist. Der Verlag hatte am 25. Mai 2004 Titelschutz beantragt. Daneben hat Herr G... im Juni 2005 eine DVD mit dem Titel „Ballooning“ produziert.

Am 15. Juni 2005 kam es zu einer gemeinsamen Besprechung zwischen Herrn S... und Herrn G... bei der Firma F..., wo die Produktion einer DVD über das Fitnessgerät Staby nach dem Beispiel der DVD über das Ballooningkonzept des Herrn G... besprochen wurde. Am selben Tag meldete Herr S... die verfahrensgegenständliche Marke auf seinen Namen zur Eintragung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28 – hier unter anderem „Sportbälle, Spielbälle und/oder Luftballons“ - sowie der Klassen 35 und 41 in das Markenregister an. Mit Wirkung vom 20. April 2007 wurde das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis durch den Zusatz „ausgenommen Luftballons“ in Klasse 28 und hinsichtlich der übrigen Klassen durch den Zusatz „aber nicht mit Luftballons“ beschränkt.

Nachdem Herr G... sein Sportkonzept im Herbst 2005 noch auf einem Messestand der Beschwerdegegnerin präsentiert hatte, endete am 2. Januar 2006 die Zusammenarbeit zwischen ihm und der S1.... GmbH. Herr G... meldete seinerseits am 13. April 2006 eine Wort-/Bildmarke 30624894 **Ball○○ning** beim Markenregister an, die am 23. August 2006 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 41 eingetragen wurde.

Bereits am 29. August 2006 hat Herr G... dann Herrn S..., den damaligen Inhaber der angegriffenen Wortmarke, die hiesige Beschwerdegegnerin S1... GmbH, sowie eine weitere Partei wegen Schutzrechtsverletzung abgemahnt und zur Abgabe einer Unterlassungserklärung aufgefordert. Daran schloss sich ein Klageverfahren gegen Herrn G... seitens der S1... GmbH vor dem Landgericht München I (17 HKO 25500/09) wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung an, in dessen Verlauf Herr G... der Löschantragstellerin mit Schriftsatz vom 1. März 2010 den Streit verkündete.

Auf eine Klage des Herrn G... vom 23. Januar 2007 wurde Herr S..., durch Urteil des Landgerichts München vom 20. November 2007 (33 O 1370/07) zur Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke verurteilt. Bereits zuvor war die angegriffene Marke mit Wirkung vom 18. September 2007 auf die jetzige Beschwerdegegnerin umgeschrieben worden. In dem gegen die Verurteilung gerichteten Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München (6 U 5833/07) erklärten die Streitparteien sodann in der mündlichen Verhandlung vom 2. Juli 2009 zu Protokoll:

*Der Beklagtenvertreter erklärt:*

*„Der Beklagte [Einfügung durch den Senat: Herr S...] erhebt keine Einwendungen dagegen, dass der Kläger sein Trainingskonzept mit Luftballons – nicht mit Bällen – als „Ballooning“ bezeichnet.*

*Die Klägervertreterin erklärt:*

*„Der Kläger [Einfügung durch den Senat: Herr G...] nimmt diese Erklärung an. Der Kläger nimmt die Klage unter Verzicht auf den materiellen Löschananspruch zurück.“*

*Der Beklagtenvertreter erklärt:*

*Der Beklagte nimmt diesen Verzicht an und stimmt der Klagerücknahme zu.“*

Nach der Streitverkündung im Verfahren vor der Handelskammer des Landgerichts München I (17 HKO 25500/09) durch Herrn G... stellte die hiesige Beschwerdeführerin und damalige anwaltliche Vertreterin des Herrn G... am 30. Juni 2010 den verfahrensgegenständlichen Löschantrag, dem die Inhabe-

rin der angegriffenen Marke entgegen getreten ist. Das Klageverfahren vor dem Landgericht München wurde nach Teilverurteilung des Beklagten Herrn G... in erster Instanz am 11. April 2013 vor dem Oberlandesgericht München (29 U 3765/12) durch einen Vergleich beendet, in dem Herr G... sich bei Abgeltung der wechselseitigen Ansprüche zur Zahlung eines Geldbetrages an die S1.... GmbH verpflichtete.

Die Löschungsantragstellerin hat vor der Markenabteilung vorgetragen, die Markenmeldung durch Herrn S... am 15. Juni 2005 sei ohne Kenntnis des Herrn G... erfolgt. Es sei kein anderer Grund für die Anmeldung ersichtlich, als dessen Besitzstand zu stören und ihn in der Vermarktung des Zeichens zu behindern. Dies ergebe sich schon daraus, dass vom Warenverzeichnis ursprünglich auch „Videobänder“ und „Druckereierzeugnisse“ umfasst gewesen seien, da der Anmelder beabsichtigt habe, eigene Videobänder unter der Marke **BALLOONING** herauszubringen, was einen Eingriff in die Titelrechte des Herrn G... dargestellt hätte. Auch der Umstand, dass die Marke ursprünglich für **Luftballons** sowie für die entsprechenden Dienstleistungen **mit Luftballons** angemeldet worden und eine Einschränkung erst im Laufe der Auseinandersetzung vorgenommen worden sei, spreche für die Störungsabsicht des Anmelders. Herr G... habe auch einen schutzwürdigen Besitzstand hinsichtlich anderer Bälle, da ihm eine entsprechende Beschränkung seines Besitzstandes auf Luftballons nicht zumutbar sei. Herr S... sei immer bestrebt gewesen, Herrn G... die Benutzung von „BALLOONING“ auch für ein Trainingskonzept zu verbieten, bei dem Sportbälle statt Luftballons benutzt würden. Die jetzige Markeninhaberin setze die bestehende Markenregistrierung nun zweckfremd ein, um Schadensersatzansprüche wegen angeblich unberechtigter Schutzrechtsverletzungen zu generieren. Denn ohne die eingetragene verfahrensgegenständliche Marke könne die Inhaberin keine älteren Rechte gegenüber der Marke 30624894 **Ball○○ning** des Herrn G... geltend machen. Sie habe die Marke demnach durch ihren damaligen Geschäftsführer nur angemeldet, um gegen Herrn G... Schadensersatzpro-

zesse wegen angeblich unberechtigter Schutzrechtsverwarnung führen zu können.

Die Antragstellerin sei wie jedermann zur Löschungsantragstellung berechtigt. Zudem habe sie ein Interesse an der Löschung, da ihr andernfalls Regressansprüche aus der Schutzrechtsverwarnung drohten.

Die Markeninhaberin hat vorgetragen, der Löschungsantrag sei unzulässig. Herr G... habe bereits mit dem gerichtlichen Vergleich vor dem Oberlandesgericht München (6 U 5833/07) am 2. Juli 2009 auf den materiellen Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenmeldung verzichtet. Dies stehe dem hiesigen Löschungsantrag entgegen, weil die Antragstellerin als Strohmännchen des Herrn G... anzusehen sei. Sie habe kein eigenes Interesse an der Löschung der Marke. Die Schadensersatzpflicht wegen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung bestehe unabhängig von dem Bestand der Marke deshalb, weil Herrn G... keine Schutzrechte zugestanden hätten.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2011 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Anmeldung sei zwar zulässig, aber unbegründet. Der Einwand der Markeninhaberin, der Antragstellung stünden die in einem anderen Verfahren vergleichsweise getroffenen Absprachen entgegen, führe nicht zur Unzulässigkeit des Löschungsantrags, da entgegenstehende vertragliche Abmachungen im Hinblick auf den Popularklagecharakter des Löschungsantrags grundsätzlich nicht geltend gemacht werden könnten. Zudem handele es sich bei den Parteien des Vergleichs und den Beteiligten des Lösungsverfahrens um unterschiedliche Personen. Die Antragstellerin sei auch nicht als Strohmännchen des Herrn G... anzusehen. Sie habe ein eigenes Interesse an dem Ausgang des Verfahrens, da ihr in dem parallelen Schadensersatzprozess wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung der Streit

verkündet worden sei und sie deshalb mit Regressansprüchen des Herrn G... rechnen müsse.

Es sei jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit von einer Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen. Zwar habe bei Anmeldung bereits ein wertvoller Besitzstand für Herrn G... bestanden, da er sowohl am Buchtitel „Ballooning“ als auch an der gleichnamigen DVD prioritätsältere Titelschutzrechte erworben gehabt habe. Der damalige Markenmelder und Geschäftsführer der jetzigen Markeninhaberin S... habe mit der Anmeldung ohne vorherige Absprache auch objektiv gegen die Interessen des Herrn G... verstoßen. Ob Herr G... sein Einverständnis zu der Anmeldung erteilt habe, solle dahingestellt bleiben und sei nicht erwiesen. Allein daraus lasse sich aber nicht der sichere Schluss ziehen, dass es dem Anmelder im Anmeldezeitpunkt ausschließlich oder überwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung oder Störung des Wettbewerbs gegangen sei. Denn beide hätten miteinander erwogen, die Marke anzumelden, Herr G... habe der Anmeldung jedoch keine große Chance eingeräumt. Für das Verneinen der Bösgläubigkeit spreche zum einen das Eigeninteresse an der Markenmeldung, zum anderen das nachträgliche Verhalten der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin habe ein eigenes Konzept verfolgt und dafür einen Übungsball entwickelt. Luftballons seien vom Schutz der angegriffenen Marke gerade ausgenommen, der dortige Kläger also nicht gehindert gewesen, sein Konzept mit Luftballons zu betreiben. Auch das spätere Verhalten der Markeninhaberin erlaube keine sicheren Rückschlüsse auf eine Behinderungsabsicht im Anmeldezeitpunkt. Die Markeninhaberin habe Herrn G... niemals behindert, im Vergleich sogar vereinbart, dass dieser „Ballooning“ für sein Trainingskonzept mit Luftballons weiter benutzen könne und dem auch durch die Teillöschung im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis Rechnung getragen. Ein aggressives Verhalten der Markeninhaberin sei nicht feststellbar. Die bloße Anmeldung eines Zeichens in Kenntnis dessen, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Zeichen bereits nutzt, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, genüge nicht für die Annahme der Bösgläubigkeit. Die bloße Vorbenutzung der Marke begründe keine

bessere Priorität. Besondere Umstände, die die Erwirkung des Markenschutzes als wettbewerbs- oder sittenwidrig erscheinen ließen, hätten nicht ermittelt werden können. Eine Kostenauflegung sei nicht veranlasst.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss hat die Antragstellerin am 5. Januar 2012 Beschwerde eingelegt und vorgetragen, der Anmelder der angegriffenen Marke, Herr S..., sei jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen. Dies habe auch das Landgericht München I nach der Beweisaufnahme festgestellt. Die Marke sei deshalb ungeachtet der vergleichweisen Einigung der Parteien in der Berufungsinstanz jenes Prozesses zu löschen. Weder Herr S... noch die S1.... hätten im Jahr 2005 ein Trainingskonzept oder eine Präsentation gehabt, die dem „Ballooning“-Konzept des Herrn G... ähnlich gewesen sei. Herr G... habe sein Trainingskonzept auf dem „Staby“-Stand der S1.... unter eigenem Namen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Aus dem Umstand, dass Herr S... die angegriffene Marke noch am Tag der Besprechung bei F..., am 15. Juni 2005 auf seinen eigenen Namen angemeldet habe, ohne Herrn G... darüber zu informieren, sei offensichtlich, dass der Anmelder sich die Möglichkeit eröffnen wollte, zu einem späteren Zeitpunkt die aus dem Markenrecht folgenden Ausschließlichkeitsrechte gegen Herrn G... einsetzen zu können. Herr S... habe auch ohne eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Herrn G... von dessen geschäftlichem Erfolg und der Bekanntheit des Zeichens finanziell profitieren und ihn gegebenenfalls an einer weiteren Benutzung des Zeichens hindern wollen. Besonders deutlich werde dies daran, dass das angemeldete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis expressis verbis „Luftballons“ enthalten habe, obgleich dieser Begriff sich in der Nizza-Klassifikation der Klassen-Oberbegriffe nicht finde. In Kenntnis des Ballooning-Konzeptes habe die Markeninhaberin einen eigenen Ballooning-Ball entwickelt und auch somit den schutzwürdigen Besitzstand des Herrn G... nachhaltig gestört. Eine Störung des Besitzstandes sei schon durch die Anmeldung gegeben gewesen und liege auch dann vor, wenn sich Herr G... mit seinem Produkt infolge der Anmeldung nicht mehr habe entwickeln können. Dies sei hier der Fall, weil Herr

S... Herrn G... nur noch die identische Nutzung für spezielle Luftballons genehmigt habe. Dass der Bezug zu Luftballons später aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis gestrichen worden sei, ändere nichts an der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung, sondern sei im Gegenteil ein Beleg für diese. Auch ob und inwieweit die Markeninhaberin ihr Trainingsgerät inzwischen in „IO-Ball“ umbenannt habe, spiele für die Bösgläubigkeit der Anmeldung keine Rolle. Die Behinderungsabsicht ergebe sich schon aus dem Umstand, dass der Anmelder und Herr G... mit dem flexiblen Ball als Trainingsgegenstand in einer Wettbewerbssituation gestanden hätten, zudem hätten sie miteinander kooperiert; das Konzept sei die wesentliche Existenzgrundlage des Herrn G... gewesen, die durch Herrn S... inzwischen zerstört worden sei. Dies sei wesentliches Motiv der Anmeldung gewesen, was für die Annahme einer Behinderungsabsicht genüge. Zudem habe der Anmelder gegen die aus den Geschäftsbeziehungen mit Herrn G... resultierenden Rücksichtnahmepflichten gemäß § 241 Abs. 2 BGB verstoßen. Der Anmelder habe mit der Anmeldung und Benutzung der angegriffenen Marke die Absicht verfolgt, die geplante Nutzung des Zeichens durch Herrn G... zu sperren oder zu erschweren und dies sei auch das wesentliche Motiv der Anmeldung, weshalb man von einem zweckfremden Einsatz der Marke im Wettbewerb ausgehen könne. Dabei sei auch die Bekanntheit des Zeichens „BALLOONING“ im Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. Die an Fitness-training interessierten Verkehrskreise hätten die Produkte und das Trainingskonzept des Herrn G... bereits gekannt, wie sich aus den vorgelegten Unterlagen entnehmen lasse.

Die Beschwerdegegnerin hat zur Begründung ihres Antrags, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin sämtliche Kosten aufzuerlegen, vorgetragen, der Löschungsantrag sei unzulässig. Die Löschungsantragstellerin sei als Strohmännchen des Herrn G... anzusehen, da dieser in Person durch den am 2007 geschlossenen Vergleich auf die Geltendmachung von Löschungsansprüchen gegen die Marke verzichtet habe und daher keinen Löschungsantrag hätte stellen können. Dies wirke auch für die Löschungs-

antragstellerin, da sie kein eigenes Interesse an der Löschung habe und sich ihr geltend gemachtes Interesse ausschließlich aus dem Interesse des Herrn G... ableite. Zudem seien die von der Antragstellerin befürchteten Regressansprüche unabhängig von dem Bestand der angegriffenen Marke, sie resultierten ausschließlich daraus, dass dem dortigen Beklagten Herrn G... die behaupteten Schutzrechte gegenüber der hiesigen Beschwerdegegnerin nicht zugestanden hätten, unabhängig von dem Bestand der angegriffenen Marke. Auch wenn für das registerrechtliche Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzrechte kein individueller Lösungsanspruch erforderlich sei, sei in den Fällen, in denen die Bösgläubigkeit der Anmeldung - wie hier - nur den Schutz einer einzelnen Person betreffe, ein entsprechender Verzicht auf die Löschung durch diese Person im Wege der teleologischen Reduktion zu berücksichtigen mit der Folge, dass der Lösungsantrag zumindest unbegründet sei. In der Sache sei ferner zu beachten, dass die DVD des Herrn G... erst nach der Markenmeldung herausgebracht worden sei. Von einem wertvollen Besitzstand des Herrn G... sei nicht auszugehen, wie sich aus den Umsatzzahlen für sein Buch ergebe, die sich in den Jahren ab 2006 jeweils nur im zweistelligen Bereich bewegt hätten. Zudem habe Herr G... den Begriff Ballooning nur für sein Trainingskonzept benutzt, nicht für Luftballons selbst. Den von ihm benutzten Luftballon habe er unter der Bezeichnung „DIDIballoon“ vermarktet. Die Benutzung des Begriffs „BALLOONING“ sei zudem eine titelschutzartige Verwendung gewesen, nicht aber eine Verwendung als betrieblicher Herkunftshinweis, sodass aus dieser Benutzung ein wertvoller Besitzstand nicht entstanden sein konnte. Zudem habe Herr G... die Markenmeldung im Mai 2005 mit Frau B... ausführlich diskutiert, er habe von ihr Kenntnis gehabt und ihr zugestimmt, er sei nur nicht bereit gewesen, sich an der Anmeldung zu beteiligen, weil er ihr keine Erfolgsaussicht beigemessen habe. Er selbst habe kein Interesse an der Markenmeldung gehabt. Dies ergebe sich auch daraus, dass die entsprechenden Waren der Klasse 28 nicht Gegenstand seiner Markenmeldung vom 13. April 2006 gewesen seien. Nicht die Anmeldung der angegriffenen Marke, sondern persönliche Differenzen hätten zu der Trennung der Geschäftspartner geführt. Die Anmeldung für Luftballons sei erfolgt,

weil man im Zeitpunkt der Anmeldung noch davon ausgegangen sei, mit Herrn G... zusammenzuarbeiten und auch dessen Schutzinteresse berücksichtigt habe.

Nach der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2015 hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 4. März 2015 gegenüber dem DPMA vollumfänglich auf die angegriffene Marke verzichtet und die Beschwerdeführerin mit weiterem Schriftsatz vom 29. April 2015 von allen Ansprüchen aus der angegriffenen Marke für die Zeit vor dem Verzicht freigestellt. Lediglich ihren Kostenantrag hat sie weiter aufrechterhalten. Die Beschwerdeführerin hat den Löschungsantrag daraufhin zurückgenommen und zugleich Kostenantrag gegen die Beschwerdegegnerin gestellt. Sie habe den Löschungsantrag nämlich ausschließlich im eigenen Interesse gestellt, nachdem ihr in dem überraschend von der Antragsgegnerin erhobenen Schadensersatzprozess gegen Herrn G... der Streit verkündet worden sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr,

der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Kostenantrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, die Anmeldung der angegriffenen Marke sei nicht bösgläubig erfolgt. Insbesondere habe Herr G... der Anmeldung explizit zugestimmt. Selbst bei einer bösgläubigen Anmeldung scheidet eine Kostenauflegung im konkreten Fall aus. Denn Herr G... habe sich mit der Inhaberin der angegriffenen Marke geeinigt und auf sämtliche Ansprüche gegenüber der angegriffenen Marke verzichtet. Die Beschwerdeführerin werde hier als Strohmännchen des Herrn G... tätig, jedenfalls sei sie nach Treu und Glauben daran gehindert, die Ver-

einbarung der Beschwerdegegnerin mit Herrn G... zu umgehen. Daher seien ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Da die Beschwerdegegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet und die Beschwerdeführerin den Löschungsantrag zurückgenommen hat, ist gemäß § 71 Abs. 1 und 4 MarkenG nur noch über die Kostenanträge der Beteiligten zu entscheiden.

Die wechselseitigen Kostenanträge der Parteien werden zurückgewiesen, weil hinreichende Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung auf einen der Beteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht vorliegen. Es verbleibt beim Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine eigenen Kosten trägt.

1. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin ist unbegründet, da nach dem jetzigen Sach- und Streitstand nicht vom Vorliegen besonderer Billigkeitsgründe ausgegangen werden kann.

Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstände eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Knoll in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 71 Rn. 12). Ein derartiger Sonderfall kann regelmäßig angenommen werden, wenn der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung voraussichtlich Erfolg gehabt hätte. Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S100; Knoll in Strö-

bele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 15 m. w. N.). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist nach Wegfall des Hauptanspruchs durch Markenverzicht bzw. Rücknahme des Löschungsantrags anhand des bisherigen Sach- und Streitstands zu beurteilen, das Gericht hat sich dabei auf eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten des Verfahrens zu beschränken (vgl. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO; siehe auch Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 35. Aufl. 2014, § 91a Rn. 46a).

Eine Markenmeldung ist – mit der Folge der Kostenauflegung – als bösgläubig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG anzusehen, wenn das wesentliche Motiv der Anmeldung darin besteht, den schutzwürdigen Gebrauch eines fremden Kennzeichens zu stören (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 46, 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Es ist nach dem vorliegenden Streitstand jedoch offen, ob von einem derartigen Motiv auf Seiten des damaligen Markenanmelders ausgegangen werden kann. Denn wenn Herr G..., wie die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, vorab von der Markenmeldung informiert war, sie zwar für entbehrlich hielt, aber sein Einverständnis dazu erklärt hat, besteht keine Grundlage für die Annahme einer auf Störung seines Besitzstands gerichteten Zielsetzung des Anmelders. Die Beschwerdeführerin hat den Vortrag der Beschwerdegegnerin allerdings bestritten und sich demgegenüber für ihre Behauptung, Herr S... als Anmelder habe hinter dem Rücken des Herrn G... gehandelt, auf dessen Zeugnis berufen. Die Beschwerdegegnerin hat sich zum Beweis auf die Vernehmung der bereits im Amtsverfahren benannten jetzigen Geschäftsführerin der Beschwerdegegnerin B... berufen. Diese hätte zwar wegen ihrer Stellung als Partei nicht (mehr) als Zeugin vernommen werden können (Thomas/Putzo, a. a. O., § 51 Rn. 6, vor § 373 Rn. 6); jedenfalls ihre informatorische Anhörung wäre jedoch aus Gründen der Waffengleichheit und im Rahmen der Beweiswürdigung einer Aussage des Zeugen G... geboten gewesen. Der Senat hat insoweit in der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2015 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er eine Beweisaufnahme für erforderlich hält. Ohne eine Beweisaufnahme über die näheren Umstände der Anmeldung und der in diesem Zusammenhang ge-

troffenen Absprachen kann nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer bösgläubigen Markenmeldung ausgegangen werden.

Ein entsprechender Beweis war nach Rücknahme des Löschungsantrags nicht mehr zu erheben, sodass es an hinreichenden Tatsachen, die das Vorliegen von Billigkeitsgründen für eine Kostenauflegung auf die Inhaberin der angegriffenen Marke nahelegen, fehlt.

2. Auch der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin hat mangels besonderer Umstände, die die Abweichung von dem sich aus § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergebenden Grundsatz rechtfertigen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, keinen Erfolg.

Eine Kostenauflegung auf die Beschwerdeführerin käme in Betracht, wenn von einer missbräuchlichen Stellung des Löschungsantrags durch die Beschwerdeführerin auszugehen wäre. Diese Voraussetzungen sind vorliegend jedoch nicht gegeben.

Die Einleitung des Löschungsverfahrens durch die Beschwerdeführerin stellt sich nicht als Rechtsmissbrauch des Löschungsverfahrens durch die Einschaltung eines sogenannten „Strohmanns“ dar. Von dem Betreiben eines Verfahrens durch einen Strohmännchen ist nur auszugehen, wenn das Verfahren ausschließlich im Interesse und im Auftrag des „Hintermannes“ sowie auf dessen Weisung ohne jedes eigenes Interesse betrieben wird (BGH GRUR 2010, 231 Rn. 21 – Legosteine). Zu beachten ist, dass die Anforderungen an das eigene Interesse im Löschungsverfahren nach § 50 MarkenG nicht allzu hoch angesetzt werden dürfen, da wegen der Ausgestaltung als Populäranspruch gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein eigenes Interesse an dem Verfahren ohnehin nicht Antragsvoraussetzung ist. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin ausschließlich im Auftrag und auf Weisung des hier materiell von der Eintragung betroffenen Herrn G... tätig war, sind von der insoweit darlegungspflichtigen Markeninhaberin nicht vorgebracht worden und auch nicht ersichtlich. Der Umstand, dass die Beschwerde-

führerin als Verfahrensbevollmächtigte des Herrn G... bei der Schutzrechtsverwarnung und dem sich anschließenden Klageverfahren tätig war, genügt dafür nicht. Sie hat dargetan, dass sie sich bei Antragstellung im Fall des weiteren Bestehens der Marke möglicherweise Regressansprüchen ausgesetzt sah. Ein entsprechender Vortrag genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (a. a. O. – Legosteine) für ein eigenes Interesse des Antragstellers. Dieses Interesse war bei (Löschungs-)Antragstellung – mag eine Inanspruchnahme auch unwahrscheinlich gewesen sein, da Herr G... seine Abmahnung nicht auf sein Recht aus einer eingetragenen Marke gestützt hat, sondern aus anderen Anspruchsgrundlagen, nämlich Titelschutzrechten und einer benutzten Marke vorgegangen ist - jedenfalls nicht von vornherein von der Hand zu weisen, nachdem ihr Herr G... als Beklagter in dem mit der S1.... geführten Schadensersatzprozess wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung den Streit verkündet hatte. Dass die begehrte Löschung der Marke die Erfolgsaussicht des Beklagten in dem Schadensersatzklageverfahren erhöhen konnte, war bei Antragstellung jedenfalls denkbar und scheidet als Grund für ein eigenes Interesse der Antragstellerin an der Löschung der Marke nicht von vorn herein aus.

Auch sonstige Gründe für die Kostenauflegung sind nicht ersichtlich. Eine Kostenauflegung auf die Löschungsantragstellerin kommt auch dann in Betracht, wenn der Löschungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung oder in der Literatur auch nur ansatzweise eine Bestätigung gibt (Knoll in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 15). Der von der Beschwerdeführerin unter Beweis gestellte Vortrag, der Anmelder habe die bereits von seinem Geschäftspartner G... seit längerer Zeit im einschlägigen Waren- und Dienstleistungsbereich benutzte Bezeichnung „Ballooning“ auf seinen eigenen Namen ohne Kenntnis und Zustimmung des Herrn G... angemeldet, stellte einen deutlichen Anhaltspunkt für die Absicht des Anmelders dar, mit Hilfe der Anmeldung den schutzwürdigen Besitzstand seines Geschäftspartners zu stören. Die Begründung des Löschungsantrags kann deshalb nicht als von vornherein aussichtslos einge-

ordnet werden. Sonstige eine Auferlegung der Kosten rechtfertigende Umstände sind nicht vorgetragen und ersichtlich.

Auch die durch die Beteiligten veranlasste Beendigung des Verfahrens in der Hauptsache führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbesondere können weder der Verzicht auf die Marke 305 34 852 noch die Rücknahme des Löschungsantrags als Eingeständnis einer drohenden Niederlage im Beschwerdeverfahren oder als Distanzierung von dem bisherigen Sachvortrag gewertet werden.

Daher hat es bei der gesetzlichen Regelung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, zu bleiben.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu