



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 552/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 055 467**

(hier: Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juni 2016 unter Mitwirkung der Richterin Akintche, des Richters Schmid und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdegegners, die Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht M... wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdegegner ist Inhaber der am 8. Oktober 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 13. Dezember 2011 in das dort geführte Register eingetragenen Wortmarke 30 2011 055 467 „e-cademy“.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 13. Januar 2012 veröffentlicht wurde, hat die Bildungsverlag E... GmbH, vertreten durch die Kanzlei B... ..., aus der Wortmarke 301 20 276 „e-cademy“ per Telefax am 11. April 2012 Widerspruch eingelegt. Zuvor war die Schutzdauer der Widerspruchsmarke mit Wirkung ab 1. April 2011 bis 31. März 2021 durch Einzahlung der erforderlichen Gebühren durch die Kanzlei B..., die als Vertreter im Register erfasst waren, verlängert worden und war die Marke auf entsprechenden Antrag vom 6. Dezember 2011 von der ursprünglichen Markeninhaberin, der e... GmbH auf die Bildungsverlag E... GmbH wegen Rechtsübergangs umgeschrieben worden. Die Rechteübertragung erfolgte durch Kaufvertrag vom 9. August 2011 im Wege der Nachtrags-

verteilung durch den Insolvenzverwalter der am 8. Januar 2010 im Handelsregister als vermögenslos gelöschten ursprünglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat bereits im Amtsverfahren die Wirksamkeit sowohl der Verlängerung der Widerspruchsmarke wie auch der Rechteübertragung in Zweifel gezogen und entsprechende Feststellungsanträge gestellt.

Auf Antrag vom 26. April 2013 ist die Widerspruchsmarke wegen Rechtsübergangs von der Bildungsverlag E... GmbH auf die e... GmbH umgeschrieben worden; die Rechtsnachfolgerin hat mit Schreiben vom 13. Juni 2013 erklärt, dass sie in das Widerspruchsverfahren eintrete.

Mit Beschluss vom 10. Oktober 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA den Widerspruch aus der Marke 301 20 276 zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechts-erhaltende Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Sie hat ferner ausgeführt, dass eine Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung der Widerspruchsmarke im Register durch das DPMA nicht möglich sei, weil kein schwerwiegender Verfahrensmangel ersichtlich und daher der Rückumschreibungsantrag unbegründet sei. Zur Behebung entsprechender Divergenzen komme eine (Rück)Umschreibungsbewilligungsklage vor den Zivilgerichten in Betracht. Schließlich sei die Verlängerung der Schutzdauer der Widerspruchsmarke allein durch die bloße Zahlung der erforderlichen Verlängerungs- und Klassengebühren erfolgt. Einer irgendwie gearteten Willenserklärung bei einer Verlängerung bedürfe es nicht. Die Zahlung könne durch jedermann erfolgen; eine – wie vom Inhaber der angegriffenen Marke angenommene – Verlängerung „von Unberechtigten“ kenne das Markenrecht nicht. Auch der Antrag, die Verlängerung der Widerspruchsmarke für rechtsunwirksam zu erklären, sei daher unbegründet.

Gegen die Zurückweisung des Widerspruchs richtet sich die am 18. November 2013 - beschränkt auf näher bezeichnete Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke - erhobene Beschwerde der neuen Inhaberin der Widerspruchsmarke. Sie teilt die rechtliche Beurteilung der Markenstelle bezüglich der Verlängerung der Schutzdauer der Widerspruchsmarke und deren Übertragung, im übrigen führt sie weiter zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und zur Verwechslungsgefahr aus.

Nach Vorberatung des Senats hat die Vorsitzende mit Verfahrenshinweis vom 10. Februar 2016 den Parteien die vorläufige Auffassung des Senats mitgeteilt und ihnen empfohlen, eine Abgrenzungsvereinbarung zu schließen. Die Parteien wurden darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach vorläufiger Beurteilung der Rechtssache nur teilweise Erfolg haben dürfte und die Feststellungsanträge des Inhabers der angegriffenen Marke sowie sein Kostenantrag zurückzuweisen sein dürften. Im Zusammenhang mit den Erfordernissen der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung wurde zudem darauf hingewiesen, dass für den Erwerber einer Marke keine neue Benutzungsschonfrist zu laufen beginne und nur die Unterlagen berücksichtigt werden könnten, die sich auf eine Benutzung durch die Bildungsverlag E... GmbH nach dem 9. August 2011 – dem Datum des Kaufvertrags über den Erwerb der Widerspruchsmarke – als dem Zeitpunkt bezögen, zu dem das Recht an der Widerspruchsmarke auf die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin übergegangen sei. Den Parteien wurde Gelegenheit zur Äußerung eingeräumt.

Mit Schreiben vom 16. Februar 2016 hat der Beschwerdegegner um Nachreichung des Kaufvertrags über die Widerspruchsmarke, der ihm - so der Beschwerdegegner - bisher vorenthalten worden sei, gebeten und gleichzeitig einen Ablehnungsantrag gegen die Senatsvorsitzende wegen Besorgnis der Befangenheit gem. § 42 ZPO angekündigt. Für diesen Schritt benötige er zunächst das angeforderte Dokument.

Durch Verfügung der Senatsvorsitzenden vom 24. Februar 2016 wurde dem Beschwerdegegner eine Kopie des vorgenannten Kaufvertrags übersandt; dieser befindet sich als Aktenbestandteil in der Akte der Widerspruchsmarke 301 20 276 und war im Zusammenhang mit dem Umschreibungsantrag vom 6. Dezember 2011 eingereicht worden.

Mit Schriftsatz vom 7. März 2016 hat der Beschwerdegegner ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit gegen die Vorsitzende des 29. Senats, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht M..., eingereicht. Zur Begründung des Antrags trägt der Beschwerdegegner vor, ein wichtiges Dokument, nämlich der Kaufvertrag über die Widerspruchsmarke, sei ihm erst am 26. Februar 2016 zugestellt worden. Der schriftliche Hinweis der Vorsitzenden Richterin vom 10. Februar 2016 lasse erhebliche Zweifel an ihrer Bereitschaft aufkommen, das Widerspruchsverfahren nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und konform zur europäischen Menschenrechtskonvention durchzuführen. Sie habe zudem durch diesen Hinweis und der dort vorgenommenen rechtlichen Einschätzung unübersehbar den Eindruck erweckt, zum Vorteil der Widersprechenden und Beschwerdeführerin über grob rechtswidrige, sittenwidrige und strafbare Handlungen bei der zur Beschaffung der Marke notwendigen vorausgehenden Verlängerung der Widerspruchsmarke hinwegzusehen. Dies stelle eine von richterlicher Willkür geleitete Ungleichbehandlung des Beschwerdegegners dar.

Die abgelehnte Richterin hat zu dem Befangenheitsantrag am 12. April 2016 eine dienstliche Stellungnahme abgegeben, wegen deren Inhalts auf Blatt 119-122 d. A. verwiesen wird.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht M... wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

das Ablehnungsgesuch zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Mitteilung einer vorläufigen Ansicht bzw. Beurteilung zu den Erfolgsaussichten begründe nicht den Ablehnungsgrund der Befangenheit. Zudem begegne die in dem Verfahrenshinweis geäußerte vorläufige Beurteilung keinerlei rechtlichen Bedenken. So sei die Widerspruchsmarke wirksam verlängert und auch rechtswirksam auf die Beschwerdeführerin bzw. deren Rechtsvorgängerin übertragen worden. Die vom Beschwerdegegner gegen diese Rechtsakte vorgebrachten Bedenken seien rechtlich falsch.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Das Ablehnungsgesuch des Beschwerdegegners ist nach § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 42, 44 ZPO zurückzuweisen, weil ein Ablehnungsgrund nicht vorliegt.

Gem. § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 42 ZPO kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Nach ständiger Rechtsprechung gehören hierzu nur objektive Gründe, die vom Standpunkt des Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung wecken können, der Richter stehe der Sache nicht unvoreingenommen und damit nicht unparteiisch gegenüber; rein subjektive, unvernünftige Vorstellungen und Gedankengänge des Ablehnenden scheiden aus. Entscheidend ist, ob ein Verfahrensbeeteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenommenheit eines Richters zu zweifeln (st.Rspr.; vgl. BVerfG NJW 1993, 2230;

BGH NJW-RR 2003, 1220; NJW-RR 1986, 738; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 42 Rn. 9 m.w.N.; Thomas/Hüßtege, ZPO, 37. Aufl., § 42 Rn. 9).

Die Ablehnung eines Richters wegen der Besorgnis der Befangenheit ist dagegen kein Instrument zur Fehlerkontrolle (vgl. BGH NJW 2002, 2396), deshalb kommt es auf die vermeintliche Fehlerhaftigkeit des Handels regelmäßig nicht an (Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 28). Der Befangenheitsvorwurf kann daher grundsätzlich nicht auf den sachlichen Inhalt von Entscheidungen oder auf Verfahrensverstöße gestützt werden. Etwas anderes gilt nur, wenn die angegriffene Handlung oder Entscheidung offensichtlich jeglicher Rechtsgrundlage entbehrt und in der Sache so grob fehlerhaft und unhaltbar ist, dass sie als willkürlich erscheint (OLG Hamm, Beschluss vom 9. Oktober 2012 - I-1 W 56/12–, juris).

Ausgehend hiervon führen die vom Beschwerdegegner geltend gemachten Gründe nicht zur Begründetheit des Ablehnungsgesuchs. Auch in der Gesamtschau ergeben sich weder aus der konkreten Sachbehandlung und Verfahrensführung noch aus dem schriftlichen Verfahrenshinweis durchgreifende Anhaltspunkte für die Annahme einer Voreingenommenheit der abgelehnten Richterin.

Soweit der Beschwerdegegner geltend macht, ein wichtiges Dokument, nämlich der Kaufvertrag über die Widerspruchsmarke sei ihm erst am 26. Februar 2016 zugestellt worden, vermag der Senat schon nicht zu erkennen, worin darin der gerügte Verstoß gegen das prozessuale Gleichbehandlungsgebot liegen soll. Denn dem Beschwerdegegner wurde unverzüglich nach seiner - erstmaligen - Bitte, ihm diesen Vertrag zur Kenntnis zu bringen, eine Kopie des Kaufvertrags übermittelt. Anzumerken ist hier, dass dieser Kaufvertrag im Zusammenhang mit dem entsprechenden Umschreibungsantrag nur zur beigezogenen DPMA-Amtsakte der Widerspruchsmarke eingereicht wurde, sich aber nicht in den DPMA-Amtsakten der verfahrensgegenständlichen angegriffenen Marke oder in der gerichtlichen Verfahrensakte befindet, so dass der Vorwurf des Beschwerdegegners, ihm sei dieses Dokument „vorenthalten“ worden, ins Leere geht.

Ebensowenig ergeben sich aus dem schriftlichen Hinweis vom 10. Februar 2016 Gründe für eine Befangenheitsbesorgnis.

Die im Schreiben vom 10. Februar 2016 geäußerte Beurteilung stellte lediglich eine im Rahmen der materiellen Prozessleitung (vgl. Art. 103 GG; § 139 ZPO, § 82 Abs. 1 MarkenG) vorgenommene vorläufige Bewertung der Sach- und Rechtslage dar. Dass es sich dabei nicht um eine abschließende Meinungsbildung der Vorsitzenden oder des Senats handelte, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut - „Der Senat ist bei vorläufiger Beurteilung der o. g. Rechtssache der Auffassung, ...“ und „Die Feststellungsanträge des Inhabers der angegriffenen Marke sowie sein Kostenantrag dürften zurückzuweisen sein.“ - sowie dem Umstand, dass den Parteien eine Frist zur Äußerung eingeräumt wurde.

Nach ständiger Rechtsprechung sind Äußerungen zur Erfolgsaussicht eines Antrags oder zum möglichen Verfahrensausgang, wie überhaupt die Äußerung von Rechtsansichten, für sich kein Ablehnungsgrund (vgl. mit umfangreichen Nachweisen Zöller/Vollkommer, a. a. O., § 42 Rn. 26).

Soweit der Beschwerdegegner es als willkürlich rügt, dass die Problematik der Markenverlängerung durch die Senatsvorsitzende schlechterdings übergangen wurde und dadurch fälschlicherweise der Eindruck entstanden sei, er habe nur die Rechtswirksamkeit der Markenübertragung, nicht aber der Markenverlängerung beanstandet, kann ihm hier ebenfalls nicht beigestimmt werden. Dies schon deshalb, weil auf die mögliche Erfolglosigkeit seiner Feststellungsanträge – also auch des Antrags auf Feststellung der Unwirksamkeit der Verlängerung der Widerspruchsmarke (vgl. Antrag im Schriftsatz des Beschwerdegegners vom 07.02.2014, S. 2, Bl. 17 d. A.) – in dem gerichtlichen Schreiben ausdrücklich hingewiesen wird. Es liegt auch kein Verfahrensfehler vor, wenn der Senat im Rahmen seiner vorläufigen Bewertung der Sach- und Rechtslage davon absieht, auf alle Einzelheiten und Argumente der Beteiligten einzugehen, hier insbesondere zu den Fragen der Verlängerung der Widerspruchsmarke (vgl. Knoll in Ströbele/Ha-



cker, MarkenG, 11. Auflage, § 74 Rn. 13, § 76 Rn. 5, § 83 Rn. 44 m.w.N.). Zweck des Hinweisschreibens war es, den Beteiligten erneut die Gelegenheit zur Äußerung auf Sach- und Rechtsfragen zu geben und – sofern die angeregte vergleichsweise Einigung nicht in Betracht kommt – im Anschluss daran unter Berücksichtigung des entsprechenden Vorbringens eine Entscheidung zu treffen. Eine Darstellung der vorläufigen Einschätzung des Senats ohne gesondertes Eingehen auf den bisherigen Beteiligtenvortrag erfüllt diesen Zweck.

Aus diesen Gründen war der Antrag zurückzuweisen.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 82 Abs. 2, 72 Abs. 1 MarkenG). Die Vorschrift des § 46 ZPO, welche gegen den Beschluss, durch den ein Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, die sofortige Beschwerde vorsieht, ist von der Verweisung des § 72 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich ausgenommen (vgl. BGH GRUR 1990, 434).

Akintche

Schmid

Dr. von Hartz

Hu