



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZA 2/08

vom

14. August 2008

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 398 45 189

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

ATOZ

GG Art. 103 Abs. 1;
MarkenG § 82 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3;
ZPO § 114

- a) Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten in Markensachen nach § 82 Abs. 1 MarkenG die Vorschriften über Prozesskostenhilfe nach §§ 114 ff. ZPO entsprechend.
- b) Der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann verletzt sein, wenn das Bundespatentgericht einem Beteiligten Verfahrenskostenhilfe nach § 82 Abs. 1 MarkenG, §§ 114 ff. ZPO mit der Begründung verweigert, im Beschwerdeverfahren in Markensachen sei die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ausgeschlossen.

BGH, Beschl. v. 14. August 2008 - I ZA 2/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Dem Markeninhaber wird als Rechtsbeschwerdeführer für das Rechtsbeschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe bewilligt und Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof Dr. Ackermann beigeordnet.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist die am 3. August 1998 angemeldete Wortmarke Nr. 398 45 189

ATOZ

am 17. Juni 1999 in das Markenregister unter anderem für die Dienstleistungen

Aktualisierung von Werbematerial; Verbreitung von Werbeanzeigen; Erteilung und Weitergabe von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Personalmanagement, Unternehmensverwaltung; Beratung in betriebswirtschaftlichen, Organisations- und Personalmanagement und Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Sammeln, Aktualisieren, Systematisierung und Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; Vielfältigung von Dokumenten; Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten;

Marktforschung; Auskünfte, Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen, Organisationsberatung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung, insbesondere in Beratung und Planung; Herausgabe von Werbetexten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Import- und Exportagentur Betrieb; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Marketing; Marktforschung; Meinungsforschung; Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Organisationen - Beratung bei der und Führung von Unternehmen; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personal-, Stellenvermittlung; Personalwerbung; Personalmanagementberatung; Herausgabe von Statistiken; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Textverarbeitung; Vermietung von Werbeflächen, Werbematerial; Werbeagentur-Dienstleistungen; Verbreitung von Werbeanzeigen; Aktualisierung, Vermietung, Verteilung von Werbeflächen, Werbematerial, Werbeschriften und Grafiken; Werbung; Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Zusammenstellung von Daten in Datenbanken; Aktualisieren von Computer-Software; Computer; Vermietung von Computer-Software; Weitergabe, Sammeln, Speichern von Software, Wartung; Computerberatungsdienste; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Betrieb von Datenbanken u.a. Analysieren, Aktualisieren und Weitergabe; Datenverarbeitung, Erstellen von Programmen; Design von Computer-Software; Leasing von Computerzugriffszeiten zur Datenbearbeitung; Erstellen von Programmen; Vermietung von Computer-Software, Datenverarbeitungsgeräten; Wartung von Computer-Software; Nachrichtenüberbringung durch Internet

eingetragen worden. Die Eintragung ist am 22. Juni 1999 veröffentlicht worden.

- 2 Gegen die Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 13. November 1997 international registrierten Marke Nr. 685 856



Widerspruch erhoben.

- 3 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch zunächst die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen. Auf

die Erinnerung des Markeninhabers hat die Markenstelle die Löschung der Marke auf die vorstehend angeführten Dienstleistungen beschränkt.

4 Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und beantragt, ihm Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Beschwerdeverfahrens zu bewilligen. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren als unzulässig verworfen (BPatG, Beschl. v. 12.1.2007 - 25 W (pat) 254/03, juris). Die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht teilweise (hinsichtlich der oben gerade gesetzten Dienstleistungen) zurückgewiesen, teilweise (hinsichtlich der kursiv gesetzten Dienstleistungen) hat es die Löschanordnung der Markenstelle aufgehoben (BPatG, Beschl. v. 4.1.2008 - 25 W (pat) 254/03).

5 Der Markeninhaber begehrt Verfahrenskostenhilfe für eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 4. Januar 2008 nach § 83 Abs. 3 MarkenG und die Beordnung eines Rechtsanwalts nach § 121 ZPO.

6 II. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung des Beschlusses, mit dem es den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe als unzulässig verworfen hat, ausgeführt:

7 Für die beantragte Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe bestehe keine rechtliche Grundlage. Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes sei Verfahrenskostenhilfe nicht bewilligt worden. Daran habe sich nach Inkrafttreten des Markengesetzes nichts geändert. Mit der Anmeldung einer Marke sei eine im Interesse der Allgemeinheit liegende unternehmerische Leistung, wie sie bei einer technischen Entwicklung gegeben sei, nicht verbunden. Es gebe auch kein verfassungsrechtliches Gebot, vermögenslose Personen beim Erwerb von

vermögenswerten Rechten mit Dritten gleichzustellen. Ein Markeninhaber sei grundsätzlich nicht gehindert, in einem Widerspruchsverfahren das rechtliche Gehör wahrzunehmen, zumal dort der Amtsermittlungsgrundsatz gelte. Diese Auffassung habe ihre Bestätigung durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) gefunden.

8 III. Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe hat Erfolg.

9 1. Der Senat hat vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 entschieden, dass im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof Verfahrenskostenhilfe in entsprechender Anwendung des § 82 Abs. 1 MarkenG i.V. mit §§ 114 ff. ZPO gewährt werden kann (BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZA 1/98, GRUR 1999, 998 = WRP 1999, 939 - Verfahrenskostenhilfe; Beschl. v. 3.11.1999 - I ZA 1/99, BIPMZ 2000, 113; ebenso für das Beschwerdeverfahren BPatG, 32. Senat, GRUR 2003, 728; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 82 Rdn. 4; Engel, Festschrift Piper, 1996, 513, 517; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 82 Rdn. 2; v. Schultz/Donle, Markenrecht, 2. Aufl., § 82 Rdn. 3; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 82 MarkenG Rdn. 5; a.A. BPatG, 24. Senat, GRUR 2002, 735; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 82 Rdn. 3; Winkler, Festschrift v. Mühlendahl, 2005, 279, 294 f.).

10 a) Nach § 82 Abs. 1 MarkenG, der auch im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof anwendbar ist (BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - I ZB 39/97, GRUR 2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 - MTS), findet die Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung, soweit das Markengesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht

enthält und auch die Besonderheiten dieses Verfahrens die Anwendung der zivilprozessualen Vorschriften nicht ausschließen. Danach gelten die Vorschriften der Prozesskostenhilfe nach §§ 114 ff. ZPO in Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof.

11 aa) Das Markengesetz enthält keine ausdrückliche Regelung über die Anwendbarkeit oder Unanwendbarkeit der Vorschriften über Prozesskostenhilfe.

12 bb) Es bestehen keine Besonderheiten im Beschwerde- und im Rechtsbeschwerdeverfahren, die einer entsprechenden Anwendung der zivilprozessualen Vorschriften über die Prozesskostenhilfe in diesen Verfahren entgegenstehen. Anders als vom Bundespatentgericht angenommen, dient die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe nicht dazu, vermögenslosen Personen den Erwerb gesetzlicher Schutzrechte zu ermöglichen. Gegenstand der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist nicht das Registerverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (BGH, Beschl. v. 30.4.2008 - I ZB 25/08, GRUR 2008, 732 Tz. 11 = WRP 2008, 1113 - Tegeler Floristik). Die Verfahrenskostenhilfe bezieht sich vielmehr auf das gerichtliche Verfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof in Markensachen. Gegenstand der gerichtlichen Verfahren ist die Überprüfung, ob die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht erfolgt ist, beispielsweise die Entscheidung über eine Zurückweisung der Anmeldung einer Marke, auf deren Eintragung der Anmelder unter den im Markengesetz geregelten Voraussetzungen nach § 33 Abs. 2 Satz 1 MarkenG einen Anspruch hat, oder die Entscheidung über einen Widerspruch des Inhabers der prioritätsälteren Marke, mit der er sein Recht aus der Marke nach §§ 9, 42 MarkenG geltend macht. Die Rechtsverfolgung unterscheidet sich ihrer Art nach nicht von derjenigen allgemeiner Zivilverfahren, in

denen ebenfalls Prozesskostenhilfe in Rechtsstreitigkeiten über den Erwerb oder die Verteidigung vermögenswerter Rechte bewilligt wird, ohne dass danach unterschieden wird, ob der Rechtserwerb oder die Rechtsverteidigung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Schließlich besteht auch kein Grund, dass der Markeninhaber, der eine Marke und damit ein ausschließliches Recht erworben hat, bei der Verteidigung dieses Rechts im gerichtlichen Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdeverfahren über die Widerspruchsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts weniger schutzwürdig sein sollte als der Träger eines anderen Vermögensrechts, der sein Recht vor Gericht verteidigt. Die gegenteilige Spruchpraxis des Bundespatentgerichts schließt vermögenslose Beteiligte vom Zugang zu Gericht aus, weil ohne Zahlung der Beschwerdegebühr die Beschwerde als nicht eingelegt gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

13 Der Umstand, dass im Verfahren vor dem Bundespatentgericht der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, stellt ebenfalls keine Besonderheit dar, die der Anwendung der §§ 114 ff. ZPO entgegensteht. Dies wird schon dadurch deutlich, dass die Vorschriften über die Prozesskostenhilfe auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren anwendbar sind (§ 166 VwGO), in dem ebenfalls der Amtsermittlungsgrundsatz gilt (§ 86 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Entsprechendes gilt für Verfahren vor den Sozialgerichten (§§ 103, 73a SGG) und vor den Finanzgerichten (§ 76 Abs. 1 Satz 1, § 142 FGO).

14 b) Die durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums neugefassten Vorschriften schließen die Anwendung der Prozesskostenhilfebestimmungen nicht aus. Allerdings liegt der Regierungsbegründung offensichtlich die Vorstellung zugrunde, dass in Markensachen Verfahrenskostenhilfe nicht zu bewilligen ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 14/6203, S. 41 f. unter A II 1 c und S. 43 unter A II 4). Diese Begründung lässt aber nicht erkennen, ob dies nur für das Ver-

fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder auch für das gerichtliche Verfahren vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof gelten soll. Die Ausführungen betreffen nämlich in erster Linie das Verfahren nach dem Patentgesetz, in dem auch für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Verfahrenskostenhilfe vorgesehen ist (§§ 129 ff. PatG). Da in der Begründung des Regierungsentwurfs auch jede Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren fehlt, spricht nichts dafür, dass durch die Novellierung der Kostenvorschriften die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren abgeschafft werden sollte. Entsprechendes gilt für das Beschwerdeverfahren.

- 15 2. Eine Rechtsbeschwerde des Markeninhabers bietet auch hinreichende Aussicht auf Erfolg, weil eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG) nicht ausgeschlossen erscheint.
- 16 a) Soweit der Markeninhaber rügt, der Beschluss des Bundespatentgerichts lasse nicht erkennen, ob es seine Ausführungen zur Kenntnis genommen habe, reicht dieses Vorbringen für eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör allerdings nicht aus.
- 17 Erfolgsaussichten fehlen weiterhin, soweit der Markeninhaber sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen der Widersprechenden verneint hat. Der Markeninhaber sieht das rechtsmissbräuchliche Verhalten - zu Unrecht - darin, dass die Widersprechende ihren Widerspruch gegen sämtliche für seine Marke eingetragenen Dienstleistungen gerichtet hat.

- 18 b) Eine auf eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gestützte Rechtsbeschwerde hat aber zum jetzigen Zeitpunkt hinreichende Aussicht auf Erfolg, weil das Bundespatentgericht dem Markeninhaber schon im Ansatz Verfahrenskostenhilfe verweigert hat und dieser keinen Rechtsanwalt im Beschwerdeverfahren beauftragen konnte.
- 19 Die Frage der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe betrifft zwar in erster Linie Art. 3 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip, die eine weitgehende Gleichstellung des Unbemittelten mit dem Bemittelten erfordern (BVerfG, Kammerbeschl. v. 7.5.1997 - 1 BvR 296/94, NJW 1997, 2745). Auch kann Verfahrenskostenhilfe verweigert werden, wenn ein Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen ist, aber nur eine entfernte Erfolgchance besteht (BVerfGE 81, 347, 357). Durch die Verweigerung von Prozesskostenhilfe kann aber auch der Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG betroffen sein.
- 20 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht Art. 103 Abs. 1 GG in einem funktionalen Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie, aufgrund deren die Gerichte durch die Auslegung und Anwendung des Prozessrechts den Beteiligten den Zugang zu den in den Verfahrensordnungen eingeräumten Instanzen nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschweren dürfen. Während die Rechtsschutzgarantie den Zugang zum Verfahren sichert, zielt Art. 103 Abs. 1 GG auf einen angemessenen Ablauf des Verfahrens. Wenn ein Gericht im Verfahren einen Gehörsverstoß begeht, vereitelt es die Möglichkeit, eine Rechtsverletzung vor Gericht effektiv geltend zu machen. Die nähere Ausgestaltung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG bleibt grundsätzlich den einzelnen Verfahrensordnungen überlassen. Jedoch gebietet Art. 103 Abs. 1 GG, dass sowohl die normative Ausgestaltung des Verfahrensrechts als auch das gericht-

liche Verfahren im Einzelfall das sachangemessene rechtliche Gehör eröffnen, um dem in gerichtlichen Streitigkeiten aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Erfordernis eines wirkungsvollen Rechtsschutzes gerecht zu werden und den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, sich im Prozess mit tatsächlichen und rechtlichen Argumenten zu behaupten (BVerfG, Beschl. v. 23.10.2007 - 1 BvR 782/07, MDR 2008, 223).

21 Dass eine anwaltlich nicht vertretene Partei sich im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ohne einschlägige Kenntnisse des Markenrechts und ohne anwaltlichen Beistand behaupten kann, ist aber unwahrscheinlich. Daran ändert auch der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 73 Abs. 1 MarkenG schon deshalb nichts, weil dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt gilt und die

Beteiligten nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auch im Rahmen des Anwendungsbereichs des Amtsermittlungsgrundsatzes eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. BPatGE 48, 77, 82 - Acesal). Deshalb ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen, dass eine Rechtsbeschwerde, mit der eine Verletzung des rechtlichen Gehörs konkret gerügt wird, Erfolg haben kann.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 4.1.2008 - 25 W(pat) 254/03 -