



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 4/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 2 034 039**

**(Lö 176/96)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 ist wirkungslos, soweit die Löschung der Marke 2034039 angeordnet wurde.
2. Im Übrigen wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 im Kostenpunkt aufgehoben. Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 24. Oktober 1992 angemeldete Wortbildmarke 2034039



war für die Beschwerdeführerin am 5. April 1993 unter der Nummer 2034039 für die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" in das Register eingetragen worden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im Dezember 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), die Marke 2034039 wegen bösgläubiger Anmeldung zu löschen.

Mit Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 29. Dezember 1998 wurde die Marke gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Löschungsantrag sei zulässig, auch wenn die angegriffene Marke vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sei. Die Markeninhaberin habe die Restaurantkette und die dazugehörige Marke der Löschungsantragstellerin in den USA gekannt, die in Deutschland Markenschutz gehabt und glaubhaft nachgewiesen habe, dass sie jedenfalls mittelfristig in Deutschland unter dieser Marke tätig sein wollte. Die Markeninhaberin habe damit rechnen müssen, dass sich die Beschwerdegegnerin wie andere Restaurant- und Fast-Food-Ketten in Deutschland ausbreiten werde. Unter diesen Umständen entspreche es auch der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

In einem Klageverfahren der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin auf Löschung der Marke 1 000 940 (TACO BELL) wegen Nichtbenutzung hat die Beschwerdeführerin vor dem OLG Frankfurt am 11. März 1999 einen Vergleich geschlossen, in dem sie sich ua verpflichtet hat, ihre Marke 2034039 aufzugeben. Die Parteien waren sich einig, dabei den kostengünstigsten Weg zu wählen. Außerdem ist in Punkt 2 des Vergleichs folgendes geregelt:

"Die Beklagte (T... Corporation, Irvine, Californien, USA) übernimmt sämtliche gerichtlichen Kosten, erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten und sämtliche Verfahrens-

kosten, die in den Angelegenheiten entstehen, oder bereits entstanden sind, die durch diesen Vergleich oder aufgrund dieses Vergleichs beendet werden."

Über die Wirksamkeit und den Inhalt des Vergleichs, dabei insbesondere über die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Löschung mit Wirkung ex tunc oder ex nunc verpflichtet war, herrschte zwischen den Beteiligten alsbald Uneinigkeit.

In einem von der Beschwerdegegnerin erstrittenen Urteil des LG Bielefeld - Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996 ist die Beschwerdeführerin verurteilt worden, in die Löschung der Marke 2034039 einzuwilligen. Auf Grund des rechtskräftig gewordenen Urteils des LG Bielefeld hat das DPMA am 5. September 2002 die Marke mit Wirkung ex tunc gelöscht. Ein Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung wurde inzwischen rechtskräftig zurückgewiesen (Beschluss des Senats vom 14. Januar 2004 - Az 25 W (pat) 1/03).

Gegen den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 29. Dezember 1998 hat die Löschantragsgegnerin Beschwerde erhoben. Sie sei bei der Anmeldung ihrer Marke nicht bösgläubig gewesen. Vielmehr habe die Antragstellerin und deren Muttergesellschaft ihre in Deutschland geschützten "T..."-Marken nicht benutzt, sondern diese nur wiederholt angemeldet und versucht, die unbenutzten Vorratsmarken zu erhalten.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr - nach der Löschung der Marke aufgrund eines rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils in einem anderen Verfahren - eine Entscheidung,

dass der zwischen den Parteien geschlossene Gesamtvergleich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom 11. März 1999 das vorliegende Verfahren unmittelbar beendet habe;

hilfsweise widerspricht sie der Erledigterklärung der Löschungsantragstellerin und beantragt die Klageabweisung;

sollte in der Sachentscheidung festgestellt werden, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt sei, wird beantragt, zur Klarstellung die vorangegangene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren unmittelbar durch den Gesamtvergleich vom 11. März 1999 beendet sei, der auch nach der Mitteilung des erkennenden Senats vom 19. Dezember 2001 relevant sei. Nach diesem Vergleich habe die Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Vergleich stehe dem vorliegenden Beschwerdeverfahren entgegen. Es sei von der Beschwerdegegnerin treuwidrig, sich nicht an die Vereinbarungen aus dem Gesamtvergleich gehalten zu haben. Sie habe vertragswidrig beantragt, aufgrund des Urteils des LG Bielefeld vom 8. November 1996 die Marke 2034039 mit Wirkung ex tunc zu löschen, und habe im Widerspruch zum eigenen Parteivorbringen trotz des wirksamen Vergleichs, aus dem auch das Vollstreckungsverfahren betrieben worden sei, das vorliegende Verfahren weitergeführt.

Soweit ihrem Antrag auf Entscheidung, dass der zwischen den Parteien geschlossene Gesamtvergleich vor dem OLG Frankfurt vom 11. März 1999 das vorliegende Verfahren unmittelbar beendet hat, nicht stattgegeben werde, sei ihrem Antrag auf Klageabweisung zu entsprechen. Erkläre der Kläger einseitig die Hauptsache für erledigt, während der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag aufrechterhalte, wie es vorliegend der Fall sei, so ende die Rechtshängigkeit der Klage nicht. Das Gericht müsse dann klären, ob und zu welchem Zeitpunkt ein erledigendes Ereignis vorliege. Falle das erledigende Ereignis in die Zeit vor Anhängigkeit der Klage, so komme nach fast einhelliger Auffassung eine Erledi-

gung nicht in Betracht. Unterstellt, die Beschwerdegegnerin habe die Löschung der Marke ex tunc wegen älterer Rechte aus dem Bielefelder Urteil zu Recht beantragt, was bestritten werde, sei eine rückwirkende Nichtigkeit eingetreten. Infolge dieser rückwirkenden Nichtigkeit habe der Lösungsklageanspruch in Wahrheit von Anfang an nicht bestanden. Daher sei die Lösungsklage von Anfang an unzulässig und unbegründet, zumindest aber jetzt unbegründet. Bei einer einseitigen Erledigungserklärung führe das Fehlen eines nachträglich erledigenden Ereignisses sogar dann zur Klageabweisung, wenn die Klage ursprünglich zulässig und begründet gewesen wäre, denn ein Kläger dürfe durch eine einseitige Erledigungserklärung die prozessualen Regelungen zur Klagerücknahme nicht unterlaufen.

Die Beschwerdegegnerin hält das Verfahren auf Grund der endgültigen Löschung der angegriffenen Marke für erledigt und beantragt sinngemäß,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, da es sich um einen typischen Fall der Bösgläubigkeit handele, in dem es der Billigkeit entspreche, dem Markenanmelder die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Kostenregelung des vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleichs, den die Beschwerdeführerin bis heute nicht vollständig erfüllt habe, sei unerheblich. Das vorliegende Verfahren sei nicht der Ort, um die Erfüllung der wechselseitigen Vergleichsverpflichtungen der Parteien zu diskutieren.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1.) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 ist wirkungslos, soweit die Löschung der Marke 2034039 angeordnet wurde.

a) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat der Vergleich vor dem OLG Frankfurt das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht unmittelbar beendet. Im Vergleich wurde zwar vereinbart, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke aufgibt, Diese Verpflichtung hat das vorliegende Verfahren jedoch noch nicht unmittelbar beendet, da es an entsprechenden Verfahrenserklärungen im vorliegenden Beschwerdeverfahren (etwa Rücknahme der Beschwerde oder des Löschungsantrags) gefehlt hat. Auch die von der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 25. Februar 2005 auf Seite 2 zitierte Rechtsprechung, wonach ein Gesamtvergleich auch andere Prozesse unmittelbar erledigen kann, hat zur Voraussetzung, dass der Gesamtvergleich insoweit nicht nur eine Verpflichtung zur Rücknahme der Klage oder des Rechtsmittels enthält. Diese Voraussetzung ist in der von der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe auszugsweise zitierten Passage aus BAGE 36, 109 ausdrücklich aufgeführt und sogar von ihr unterstrichen worden. Nach dem vorliegenden Vergleich sollte die kostengünstigste Erledigung gewählt werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit weiterer Verfahrenshandlungen. Der Vergleich selbst enthält dagegen keine Erklärungen, durch die die weiteren Verfahren unmittelbar beendet worden wären. In einem solchen Fall beendet auch ein Gesamtvergleich die Rechtshängigkeit der anderen Verfahren nicht, da die Parteien im Vergleich etwas anderes vereinbart haben (vgl auch Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl § 794 Rdn 26 aE). Im Übrigen wurden auch die weiteren Verfahren zwischen den Beteiligten nach Abschluss des Vergleichs von den Beteiligten nicht als unmittelbar beendet angesehen. Hinzu kommt, dass zwischen den Beteiligten der Umfang der Verpflichtungen umstritten war, insbesondere ob als Ziel eine Löschung ex tunc oder ex nunc vereinbart war. Dieser Streit zeigt um so mehr, dass der Vergleich das vorliegende Verfahren nicht unmittelbar beendet hat, zumal

auch die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde nach Abschluss des Vergleichs noch weiterverfolgt und sich auch in anderen Verfahren (vgl. Beschluss des Senats vom 14. Januar 2004 – Az 25 W (pat) 1/03) gegen die Löschung der Marke gewehrt hat.

b) Die Beschwerde hat sich hinsichtlich der im Beschluss der Markenabteilung ausgesprochenen Löschung der Marke erledigt, da die Marke inzwischen mit Wirkung ex tunc gelöscht ist. Auch wenn in § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Anmeldung Tatbestandsmerkmal ist, kann sich die Löschung der Marke selbst nicht auf einen Zeitraum vor der Eintragung ins Register beziehen. Daher ist der hier angefochtene Beschluss der Markenabteilung vom 29. Dezember 1998 insoweit gegenstandslos geworden, da nach Löschung der Marke aufgrund des rechtskräftigen Urteils des LG Bielefelds - Az 10 O 77/96 - mit Wirkung ex tunc keine Marke mehr existiert, die aus anderen Gründen (nochmals) gelöscht werden könnte. Über den Löschantrag wegen Bösgläubigkeit, der zudem von der Beschwerdegegnerin nicht mehr weiter verfolgt wird, ist daher in der Sache nicht mehr zu entscheiden. Anders als im Fall der "EASYPRESS"-Entscheidung (BGH, GRUR 2001, 337) verbleibt kein Zeitraum, in dem die Marke noch als existent anzusehen ist. Die Löschantragstellerin macht insoweit auch kein Feststellungsinteresse mehr geltend, was wegen der Löschung mit Wirkung ex tunc ohnehin schwer vorstellbar ist. Im Übrigen würde ein solches Feststellungsinteresse, wie es der BGH in der "EASYPRESS"-Entscheidung (GRUR 2001, 337) für den Zeitraum zwischen einem ex nunc wirkenden Verzicht und dem Zeitpunkt der Eintragung für möglich erachtet hat, nur dem Löschantragsteller zustehen, worauf der Senat die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 1. Februar 2005 bereits hingewiesen hat.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist auch nicht zu entscheiden, ob der Löschantrag wegen bösgläubiger Anmeldung von Anfang an unzulässig oder unbegründet war. Soweit die Beschwerdeführerin für die zu treffende Entscheidung hierauf abstellen will, ist zu berücksichtigen, dass es vorliegend nicht



um eine zivilrechtliche Klage geht und weder die Voraussetzungen noch die Folgen der Rücknahme einer Beschwerde im vorliegenden Verfahren, insbesondere die Kostenregelungen, mit den Regelungen eines Zivilprozesses übereinstimmen. Über die Kosten wird vorliegend auch bei Rücknahme einer Beschwerde nach Billigkeit entschieden (§ 71 Abs 1 und Abs 4 MarkenG). Die Rücknahme eines Löschungsantrags wegen bösgläubiger Anmeldung ist zudem nicht von der Einwilligung des Gegners abhängig. Die Rücknahme einer Klage nach der ZPO hat dagegen zur Folge, dass der Kläger nach § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten außerdem nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zurückgenommen werden. Würde man bei einer Klage nach der ZPO im Falle einer einseitigen Erledigungserklärung lediglich auf das erledigende Ereignis abstellen, könnte der Kläger die Voraussetzungen und die Kostenfolgen einer Klagerücknahme durch eine einseitige Erklärung umgehen. Eine solche Umgehung ist im vorliegenden Verfahren nicht denkbar, da sich die Voraussetzungen und Folgen im Falle einer Rücknahme des Löschungsantrags einerseits und einer Erklärung seiner Erledigung andererseits nicht in entsprechender Weise unterscheiden. Anders als in zivilrechtlichen Klageverfahren ist im vorliegenden Verfahren daher auch bei einer nur einseitigen Erledigungserklärung durch die Löschungsantragstellerin nicht in einer Sachentscheidung zu klären, ob der Löschungsantrag hinsichtlich der inzwischen rechtskräftig mit Wirkung ex tunc gelöschten Marke zulässig und begründet war. Vielmehr reicht in diesem Fall für die Erledigung des Verfahrens das in der rechtskräftigen Löschung der Marke liegende erledigende Ereignis unabhängig von der ursprünglichen Zulässigkeit und Begründetheit des Löschungsantrags aus, was auch den Erwägungen der "EASYPRESS"-Entscheidung (BGH, GRUR 2001, 337) zugrunde liegt. Diese stellt lediglich darauf ab, ob die Löschungswirkung ex tunc oder ex nunc eintritt, und zieht nur bei einer Löschung mit Wirkung ex nunc einen Feststellungsantrag in Betracht, wenn der Löschungsantragsteller hierfür ein besonderes Feststellungsinteresse geltend macht. Auf eine ursprüngliche Zulässigkeit und Begründetheit des Löschungsantrags wird dagegen bei der Frage, ob sich das Lösungsverfahren erledigt hat, nicht abgestellt.

Da der Löschantrag nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG sich durch die Löschung aufgrund des rechtskräftigen Urteils des LG Bielefelds erledigt hat, ist der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des DPMA vom 29. Dezember 1998 hinsichtlich der angeordneten Löschung wegen Bösgläubigkeit für wirkungslos zu erklären (§ 269 Abs 3 Satz 1 und Abs 4 ZPO analog).

2.) Im Übrigen wird auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin der angefochtene Beschluss im Kostenpunkt aufgehoben. Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1 MarkenG).

Soweit der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind, hat sich die Sache nicht erledigt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 11). Insoweit war über die Beschwerde noch zu entscheiden.

a) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des DPMA vom 29. Dezember 1998 ist im Kostenpunkt aufzuheben. Kosten des Verfahrens werden nicht auferlegt, da dies nicht der Billigkeit entspricht.

Da sich das Lösungsverfahren in der Hauptsache durch die Löschung der Marke mit Wirkung ex tunc erledigt hat, ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes über die Kosten zu entscheiden.

Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt in vollem Umfang, nicht nur hinsichtlich der pflichtgemäßen Ermessensausübung der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 71 Rdn 22 mwN; aA Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 63 Rdn 4).

Im Falle der Löschung wegen bösgläubiger Markenmeldung entspricht es zwar in der Regel der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzu-

erlegen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 71 Rdn 32). Ein solcher Regelfall liegt hier jedoch nicht vor. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die im Beschluss der Markenabteilung angeordnete Löschung wegen Bösgläubigkeit nicht rechtskräftig, sondern wirkungslos ist, da sich das Verfahren wegen der Löschung auf Grund des Urteils des LG Bielefeld erledigt hat. Zudem hat sich auch das LG Bielefeld nicht mit der Frage befasst, ob die Beschwerdeführerin bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Aus dem geschlossenen Vergleich vom 11. März 1999 geht außerdem hervor, dass über den Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit nicht mehr in der Sache entschieden werden, sondern das Verfahren kostengünstig beendet werden sollte. Zudem entspricht das vorliegende Verfahren aufgrund der Komplexität der im Anmeldezeitpunkt gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände auch nicht dem Regelfall, bei dem eine Kostenauflegung billig erscheint. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand entspricht es insgesamt nicht billigem Ermessen, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, so dass der Beschluss der Markenabteilung hinsichtlich der getroffenen Kostenentscheidung aufzuheben ist.

b) Entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin sind die Kosten des Verfahrens auch nicht der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, sondern es bleibt bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selber trägt.

Soweit sich die Beschwerdegegnerin im Vergleich vom 11. März 1999 in Ziffer 2 verpflichtet hat, die Kosten der Verfahren zu tragen, die auf Grund dieses Vergleiches beendet werden, rechtfertigt dies nicht, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens in diesem Beschluss aufzuerlegen. Nach dem Vergleich sollte für die Beendigung der Verfahren der kostengünstigste Weg gewählt werden. Die Verfahrensführung der Beschwerdeführerin entspricht dem nicht, da sie an ihrer Marke auch nach Abschluss des Vergleichs weiterhin festhielt und die Wirksamkeit des Vergleichs lange Zeit in Frage stellte. Die Kostenregelung im Vergleich kann unter diesen Umständen nicht zur Grundlage der Kostenentscheidung im vorliegenden Verfahren gemacht werden, da fraglich ist, ob die vorliegende Ver-

fahrentwicklung noch von der Kostenregelung des Vergleichs umfasst ist. In einem solchen Fall entspricht es nicht der Billigkeit, der Beschwerdegegnerin in dem hier zu erlassenden Beschluss lediglich wegen der Kostenregelung im Vergleich vor dem OLG Frankfurt die gesamten Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Auch besteht kein Anlass, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens im Hinblick auf die Meistbegünstigungsklausel des § 162 Abs 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt aufzuerlegen, dass es zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke den absoluten Lösungsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung noch nicht gab. Denn es hätte auch eine vor Inkrafttreten des Markengesetzes erfolgte Anmeldung gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht werden können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 50 Rdn 45).

Andere Gesichtspunkte, die für eine Kostenauflegung sprechen könnten, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

Insgesamt bleibt es daher beim Grundsatz, dass jeder seine Kosten selbst trägt.

3.) Aus den dargelegten Gründen folgt auch, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht aufzuerlegen sind.

4.) Es bestand keine Veranlassung, auf die Bitte der Beschwerdeführerin vom 16. März 2005 weitere Hinweise nach § 139 ZPO zu geben, da die erforderlichen und gebotenen Hinweise bereits vor diesem Zeitpunkt mitgeteilt worden sind (siehe Bescheid vom 23. Dezember 2004 und Zusatz zur Ladung vom 1. Februar 2005). Es sind keine offenen Punkte erkennbar, zu denen zusätzliche Erklärungen sachdienlich und entscheidungserheblich gewesen wären. Die Beschwerdeführerin selbst hat keine konkreten Punkte mehr angesprochen. Vielmehr läuft

ihre Anfrage darauf hinaus, eine umfassende allgemeine Hilfestellung zu gewährleisten, was weder Aufgabe des Gerichts ist noch vom Sinn und den Regelungen des § 139 ZPO gedeckt ist und auch nicht mit dem Gebot der Unparteilichkeit in Einklang stünde.

Kliems

Sredl

Bayer

Fa