



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 517/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

(hier: Auferlegung von Verfahrenskosten)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Mai 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 23 des DPMA vom 17. Februar 2014 wird aufgehoben. Dem Widersprechenden werden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Widersprechende.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke ... (grau, rot schwarz, ...), die der Widersprechende in seinem Schriftsatz vom 26. August 2013 als „Wort-Bild-Marke ... Nr. ...“ „für die Niz-zaklassen 23, 24 und 25“ bezeichnet hat, hat er aus der prioritätsälteren Wortmarke „...“ (...), deren Registernummer er mit „...“ angegeben hat, Widerspruch erhoben. Zur Begründung hat er angeführt, dass die **m1 GmbH**, deren Insolvenzverwalter er seit der Eröffnung des

Insolvenzverfahrens aufgrund des Beschlusses des Amtsgerichts Chemnitz vom ... 2013 – ... – ist, seit dem 30. November 1998 Inhaberin der Widerspruchsmarke gewesen sei. Am 25. April 2004 sei diese Marke auf die **m2... GmbH**, die Rechtsvorgängerin der Insolvenzschuldnerin, übertragen und umgeschrieben worden. Obwohl die Insolvenzschuldnerin, die **m1... GmbH**, nach der Insolvenz der **m2... GmbH** die gesamten Rechte einschließlich dieser Marke übernommen habe, sei aus unbekanntem Gründen die Umschreibung auf die Insolvenzschuldnerin unterblieben. Am 26. Juli 2011 habe die Insolvenzschuldnerin als Lizenzgeberin der **m3... GmbH** als Lizenznehmerin das ausschließliche Nutzungsrecht für die Marke vertraglich eingeräumt. Am 5. Februar 2013 habe die Beschwerdeführerin und Geschäftsführerin der **m3... GmbH**, Frau R..., die angegriffene Marke angemeldet, deren Eintragung am 24. April 2013 verfügt worden ist. Den Lizenzvertrag habe er wegen Verletzung der Rechte der Insolvenzschuldnerin gekündigt. Aufgrund von Warenidentität in Klasse 25 und Identität der Wortbestandteile der Vergleichsmarken sei Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Ansicht vertreten, der am letzten Tag der Frist eingelegte Widerspruch sei wegen der Angabe des falschen Aktenzeichens der jüngeren Marke und wegen fehlender Aktivlegitimation aufgrund der ausgebliebenen Umschreibung der Marke auf die Insolvenzschuldnerin unzulässig. Ferner vermute sie, dass die Widerspruchsgebühr nicht fristgerecht gezahlt worden sei. Sie hat zudem beantragt, dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Die Markenstelle für Klasse 23 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat mit Bescheid vom 14. Oktober 2013 festgestellt, dass der Widerspruch nach § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gelte, weil die Widerspruchsgebühr in Höhe von 120 € nicht innerhalb der gesetzlichen Wider-

spruchsfrist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke gezahlt worden sei.

Mit Beschluss vom 17. Februar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 23 des DPMA den von der Markeninhaberin aufrechterhaltenen Kostenantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es fehlten besondere Umstände, um von dem Grundsatz des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG abzuweichen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trage. Ein Verhalten des Widersprechenden, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren sei, liege nicht vor. Er habe nicht in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht versprechenden Situation sein Interesse am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. Aufgrund der rechtlich schwierigen Beurteilung der Verwechselbarkeit von Marken sei eine Kostenauflegung nur in krassen, offensichtlichen Fällen gerechtfertigt. Ein solcher Fall sei vorliegend nicht festzustellen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 23 des DPMA vom 17. Februar 2014 die Kosten des Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen.

Sie vertritt die Ansicht, bei der Billigkeitsentscheidung sei die aktive Rücknahme des Widerspruchs mit dessen offensichtlicher Unzulässigkeit gleichzusetzen. Wenn im Widerspruchsverfahren noch nicht einmal die Widerspruchsgebühr entrichtet werde, handele es sich um den Fall einer vollkommen sinnlosen und offenkundig erfolglosen Streitführung.

Der Widersprechende hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zum Kostenantrag der Markeninhaberin geäußert.

Die angegriffene Marke ist am 25. Januar 2016 auf die L... AG, in der Schweiz umgeschrieben worden. Sie hat trotz gerichtlicher Aufforderung, die ihr am 11. April 2016 zugestellt worden ist, innerhalb der ihr gesetzten Monatsfrist nicht erklärt, dass sie in das Beschwerdeverfahren eintreten wolle.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg.

1. Obwohl die angegriffene Wort-/Bildmarke ... (...) am 25. Januar 2016, also nach Beschwerdeeinlegung und -begründung, auf die L... AG umgeschrieben worden ist, bleibt die bisherige Markeninhaberin verfahrensführungsbefugt. Eine Erklärung der Rechtsnachfolgerin zur Verfahrensübernahme ist nicht erfolgt, so dass das Verfahren mit der Rechtsvorgängerin gemäß §§ 82 Abs. 1 Satz 1, 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO fortzusetzen ist (BGH GRUR 2000, 892, 893 – MTS). Die Rechtskrafterstreckung der Entscheidung auf die Rechtsnachfolgerin folgt aus §§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 265 Abs. 3, 325 ZPO (BGH GRUR 1998, 940 – Sanopharm; GRUR 1999, 245, 246 – LIBERO; a. a. O. – MTS).

2. Es entspricht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens - abweichend von dem Grundsatz der jeweils eigenen Kostentragung - dem Widersprechenden aufzuerlegen.

a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Widerspruchsverfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA

die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Besondere Umstände, die eine Kostenauflegung rechtfertigen, liegen vor, wenn der Beschwerdeführer ein für den Markeninhaber mit nicht unerheblichen Belastungen verbundenes Widerspruchsverfahren angestrengt hat, ohne für eine im Ansatz aussichtsreiche Erhebung eines Widerspruchs Sorge getragen zu haben (vgl. BPatG 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE REVIVAL). Dies ist bei verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr zusammen mit schwerwiegenden Mängeln der Beschwerde (BPatG 24 W (pat) 87/14 – HAWK) oder zusammen mit anwaltlichem Verschulden (27 W (pat) 88/10 – fehlende Einzugsermächtigung) bereits angenommen worden.

b) Derartige besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG rechtfertigen, liegen hier vor.

aa) Allerdings begründen die falsche Bezeichnung der Vergleichsmarken im Widerspruchschriftsatz des Beschwerdegegners vom 26. August 2013 (Bl. 11 ff. VA) solche Umstände noch nicht.

Gemäß §§ 42 Abs. 1, 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 MarkenV muss der Widerspruch Angaben enthalten, die es erlauben, die Identität u. a. der angegriffenen Marke und des Widerspruchskennzeichens festzustellen. Dazu sollen auch die Registernummern der beiden Marken angegeben werden (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenV). Dabei handelt es sich um fakultative Angaben, deren offensichtliche Unrichtigkeit nicht zu einer Unzulässigkeit des Widerspruchs führt, soweit die im Widerspruch sonst enthaltenen Angaben gleichwohl die Feststellung der nach § 30 Abs. 1 MarkenV zwingend erforderlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen ermöglichen (BPatG 25 W (pat) 61/03 – S/S).

Der Widerspruchsführer hat für die angegriffene Marke ... zwar eine falsche Registernummer, nämlich ..., genannt. Aber die jüngere Marke konnte aufgrund ihrer Benennung als „Wort-Bild-Marke ...“ und der Angabe der „Nizza-Klassen 23, 24 und 25“, für die sie eingetragen ist, zweifelsfrei festgestellt werden, weil eine Suche im DPMA-Register nach der Wort-/Bildmarke „...“ nur zwei Treffer ergab, darunter die angegriffene Marke ... und die mit weiteren Textelementen versehene, offensichtlich nicht zutreffende Marke ... (...). Zudem war die im Widerspruch angegebene Registernummer nur bezüglich einer Ziffer falsch, eine Ziffer fehlte und die „1“ am Ende entstammte dem Aktenzeichen. Zwar war auch die Registernummer der Widerspruchsmarke „...“ (...) falsch angegeben, nämlich mit ..., aber eine Suche im DPMA-Register nach

der Wortmarke „...“ für die angegebene Klasse 25 ergab nur einen Treffer, so dass auch die Widerspruchsmarke mit der richtigen Registernummer ... eindeutig zu individualisieren war.

bb) Besondere Umstände ergeben sich aber daraus, dass keine Widerspruchsgebühr eingezahlt worden ist und dem Widersprechenden die Aktivlegitimation gefehlt hat.

aaa) Der Widerspruchsführer hat die Widerspruchsgebühr in Höhe von 120 € nicht innerhalb der gesetzlichen Widerspruchsfrist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke gezahlt, so dass der Widerspruch nach § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht erhoben gilt.

bbb) Der Widersprechende ist nicht aktivlegitimiert gewesen. Er ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der **m1... GmbH**. Inhaberin der Widerspruchswortmarke „...“ (...) ist jedoch die **m2... GmbH**. Nach Angaben des Widerspruchsführers unterblieb versehentlich eine Umschreibung der Widerspruchsmarke von der m2 GmbH auf die m1... GmbH. Gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG kann der Rechtsnachfolger das Recht aus der Marke aber erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in welchem dem Patentamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Da dies nicht geschehen ist, gilt die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG, wonach der im Register eingetragenen Inhaberin, also der m2 GmbH, das durch die Eintragung begründete Recht zusteht. Diese Handlung ist auch nicht mehr nachholbar gewesen, da der Umschreibungsantrag innerhalb der Widerspruchsfrist beim DPMA eingehen muss (vgl. BPatG 32 W (pat) 51/06 – FOCUS Forum "Die Erfolgsmacher"/Focus).

Die Nichtzahlung der Widerspruchsgebühr und das Unterlassen der Einreichung eines Umschreibungsantrages für die Widerspruchsmarke innerhalb der Widerspruchsfrist, die eine Ausschlussfrist darstellt, bei der keine Wiedereinsetzung möglich ist (§ 91 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), stellen einen erheblichen Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht dar. Der Widersprechende hat damit in einer völlig aussichtslosen Situation versucht, sein Interesse am Erlöschen des Schutzes der jüngeren Marke durchzusetzen, und dadurch der Inhaberin dieser Marke vermeidbare Kosten aufgebürdet.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Da die Beschwerdeführerin in vollem Umfang obsiegt, erscheint es angemessen, dem unterliegenden Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

In Nebenverfahren, zu denen auch Beschwerden gegen Kostenentscheidungen zählen, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten in Anlehnung an den Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen. Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (BPatG 28 W (pat) 52/13; 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02).

4. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen, weil deren Einbehaltung nach den Umständen des vorliegenden Falles unbillig wäre.

a) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzu kommen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrensfehlerhaftes und unzumutbares Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA (BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung) zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können. Solche Voraussetzungen liegen hier vor.

b) Obwohl der Widersprechende in einer völlig aussichtslosen Situation ein Widerspruchsverfahren eingeleitet hat, ohne die Widerspruchsgebühr einzuzahlen und ohne eingetragener Inhaber der Widerspruchsmarke zu sein, so dass der Widerspruch nicht als eingelegt galt, hat die Markenstelle völlig unvertretbar, nämlich entgegen der ständigen Rechtsprechung des BPatG und ohne nachvollziehbare Begründung den Kostenantrag der Markeninhaberin zurückgewiesen. Sie ist in den Gründen des Beschlusses weder auf die nicht eingezahlte Widerspruchsgebühr noch auf die fehlende Aktivlegitimation des Widersprechenden eingegangen. Hätte die Markenstelle ermessensfehlerfrei der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt, hätte die Markeninhaberin keine Beschwerde eingelegt. Aufgrund dieser besonderen Umstände wäre es unbillig, die Beschwerdegebühr einzubehalten.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä