



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 27/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 043 145

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke UM 012 086 591 wird verworfen.
2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin $\frac{1}{4}$, die Beschwerdegegnerin $\frac{3}{4}$ zu tragen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 3. April 2014 angemeldet und am 10. Juli 2014 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register unter der Nummer

30 2014 043 145 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 35 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. August 2014 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionsmarke UM 012 086 591



eingetragen am 15. Januar 2014 für die Waren der

Klasse 25: Herren- und Damenbekleidung, Anzüge, Leibwäsche, Wirkwaren [Bekleidung], Kopfbedeckung, Schuhwaren, Gürtel, Krawatten.

Mit Beschlüssen vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG teilweise bejaht und die Löschung der Marke 30 2014 043 145 für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 25 „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren, soweit in dieser Klasse enthalten“ und Klasse 35 „Versandhandels-, Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, im Bereich von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angeordnet.

Hiergegen richtet sich die am 14. August 2018 eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin.

Am 12. September 2019 hat die Beschwerdeführerin Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke UM 012 086 591 gemäß Art. 58 Abs. 1 a UMV gestellt. Die Inhaberin der Widerspruchsmarke hat keinerlei Benutzungsunterlagen vorgelegt. Mit Entscheidung vom 22. Januar 2020 hat die Lösungsabteilung des EUIPO die Unionsmarke 012 086 591 sodann für verfallen erklärt, da die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen war, nicht ernsthaft benutzt worden ist. Die hiesige Beschwerdegegnerin und Widersprechende aus dieser Unionsmarke hat gegen die Entscheidung des EUIPO kein Rechtsmittel eingelegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 aufzuheben.
2. Der Beschwerdegegnerin die weiteren Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Aufgrund des Wegfalls der Widerspruchsmarke sei der Widerspruch unbegründet. Die Beschwerdefrist gegen den Beschluss des EUIPO vom 22. Januar 2020 sei am 22. März 2020 abgelaufen, die Löschung der Widerspruchsmarke zu diesem Datum rechtskräftig geworden. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin habe mehr als vier Monate Zeit gehabt, den Widerspruch zurückzunehmen. Eine Rücknahme sei geboten gewesen, da der Widerspruch nach dem Wegfall der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben müsse. Es entspreche daher der Billigkeit, der Widersprechenden die weiteren Kosten des Verfahrens gemäß § 71 MarkenG aufzuerlegen.

Mit Hinweis vom 22. September 2020 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach eine (Teil-)Auferlegung der entstandenen Kosten auf die Beschwerdegegnerin der Billigkeit entspreche.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Sie hat insbesondere nach der Entscheidung des EUIPO vom 22. Januar 2020 keine Erklärung abgegeben bzw. den Widerspruch zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Hinweis des Senats vom 22. September 2020 und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da der Widerspruch durch die rechtskräftige Löschung der Widerspruchsmarke nachträglich unzulässig geworden ist.

Bei Erhebung des Widerspruchs am 7. November 2014 und im Zeitpunkt des Erlasses der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA am 19. Dezember 2016 und am 9. Juli 2018 war die Widerspruchsmarke UM 012 086 591 im Register des EUIPO eingetragen. Der Widerspruch war statthaft und zulässig. Nachdem die Widerspruchsmarke auf Antrag der Beschwerdeführerin gemäß Art. 58 Abs. 1 a UMV mit Wirkung vom 12. September 2019 (Art. 62 Abs. 1 UMV) für verfallen erklärt worden war, ist die Zulässigkeit des Widerspruchs (nachträglich) entfallen (BPatG, Beschluss vom 11.01.2019, 27 W (pat) 97/16 – XI/Schuh mit X-förmiger Gestaltung; BPatGE 20, 235; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 42 Rn. 69).

Auf die begründete Beschwerde sind die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 19. Dezember 2016 und vom 9. Juli 2018 daher aufzuheben. Der – durch die Verfallserklärung hinsichtlich der Unionsmarke – nachträglich unzulässig gewordene Widerspruch ist zu verwerfen.

2. Die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu einem Viertel auf die Beschwerdeführerin und zu drei Vierteln auf die Beschwerdegegnerin entspricht der Billigkeit, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren ist § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 71 Abs. 1 Satz 2 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; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). 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 bzw. – wie hier – weiterverfolgt und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 13). 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 a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

Nachdem der Widerspruch aus der Unionsmarke 012 086 591 aufgrund der rechtskräftigen Verfallserklärung unzulässig geworden war, hatte der Widerspruch keinerlei Erfolgsaussichten mehr. Trotz dieser nach anerkannten Gesichtspunkten aus-

sichtslosen Situation hat die Widersprechende ihren Widerspruch nicht zurückgenommen und sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert. In diesen Fällen entspricht eine teilweise Kostenauflegung der Billigkeit (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 71 Rn. 15; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 71 Rn. 17).

Der Widerspruch hätte unverzüglich nach Rechtskraft der Löschungsentscheidung zurückgenommen werden müssen, spätestens jedoch zum Zeitpunkt der Löschung der Widerspruchsmarke im Register am 19. Juni 2020. Die zweimonatige Beschwerdefrist des Art. 68 Abs. 1 UMV begann mit Zustellung der Entscheidung zu laufen. Das Datum der Zustellung an die Widersprechende ergibt sich aber weder aus dem Vortrag der Beschwerdeführerin noch aus den Akten zweifelsfrei, so dass unklar bleibt, von welchem Rechtskraftdatum auszugehen ist. Die Umsetzung der Löschungsentscheidung des EUIPO erfolgte erst mit der Eintragung der Löschung in das Register. Ab diesem Zeitpunkt stand die Aussichtslosigkeit des Widerspruchs endgültig fest.

Aus den vorgenannten Gründen entspricht es dem Grundsatz der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, die Kosten im tenorierten Umfang aufzuteilen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth