



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 63/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 106 856.6

(hier: Antrag auf Akteneinsicht - Kosten)

hat der 29. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber und die Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

- I. Es wird festgestellt, dass die Hauptsache erledigt ist und die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar und 16. Juni 2020 wirkungslos sind.
- II. Dem Antragsgegner und Beschwerdeführer werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.
- III. Der Gegenstandswert für das Akteneinsichtsverfahren wird auf 5.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer und Anmelder des am 27. Juli 2016 unter dem Aktenzeichen 30 2016 106 856.6 zur Eintragung als Marke in das bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldeten Wortzeichens **Lichtmiete** wendet sich gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes, der

Antragstellerin und Beschwerdegegnerin Akteneinsicht in die Registerakte zu gewähren.

Mit Beschluss vom 22. Januar 2020 hatte die Markenstelle für Klasse 11 dem Antrag auf Akteneinsicht stattgegeben, da aufgrund der Verletzungsklage des Antragsgegners vom 7. Dezember 2018 wegen der Verwendung des Zeichens „Lichtmiete“ auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz gegen die Antragsgegnerin vor dem Landgericht Hamburg (Az: 416 HKO 182/19) regelmäßig von einem berechtigten Interesse zur Wahrnehmung oder Verteidigung der Rechte auszugehen sei. Gegen diesen Beschluss hat der Antragsgegner Erinnerung eingelegt. Die Erinnerung wurde durch Beschluss vom 16. Juni 2020 zurückgewiesen und der Antragstellerin die Akteneinsicht gewährt, da es sich angesichts des Verletzungsverfahrens vor den Zivilgerichten um den „klassischen“ Fall eines berechtigten Interesses handle.

Nach Abweisung der Verletzungsklage durch das Landgericht Hamburg hatte die dortige Klägerin und Berufungsklägerin, deren Vorstand der hiesige Markenmelder ist, Berufung zum Hanseatischen Oberlandesgericht (Az: 3 U 26/20) eingelegt. Der 3. Zivilsenat hatte dort durch einstimmigen Beschluss gem. § 522 Abs. 2 ZPO vom 13. Juli 2020 mitgeteilt, dass er beabsichtige die Berufung zurückzuweisen. Die Absicht der Zurückweisung hat er damit begründet, dass die angegriffene Benutzung der Angabe „Lichtmiete“ durch die Beklagte (= hiesige Antragstellerin und Beschwerdegegnerin) aus Verkehrssicht nicht markenmäßig erfolge. Sie verletze daher weder das Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin noch die dem Klagbegehren hilfsweise zugrunde liegenden Marken. Die Klägerin hat daraufhin ihre Berufung zurückgenommen, woraufhin sie durch Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 20. Juli 2020 ihres Rechtsmittels für verlustig erklärt worden ist (Bl. 14/15 d. A.).

Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat der Anmelder und Beschwerdeführer zwei Tage später, nämlich am 22. Juli 2020, beantragt, die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Antrag auf Akteneinsicht zurückzuweisen. In seiner zwei Monate später eingereichten Beschwerdebegründung vom 22. September 2020 nimmt er Bezug auf das Verletzungsverfahren vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht, die Rücknahme der Berufung und die Verlustigerklärung des Rechtsmittels, weshalb das berechtigte Interesse der Antragstellerin an der Einsichtnahme in die Akten des Anmeldeverfahrens entfallen sei.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 5. November 2020 (Bl. 24 d. A.) erklärt, „das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin (sic!) [sei] erledigt“ und „entsprechend der Kostenfolge des § 91 a ZPO“ nur noch beantragt,

dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdeführer hat sich mit Schreiben vom 30. November 2020 „unter Protest gegen die Kosten“ der Erledigung angeschlossen und per Mail am 14. Dezember 2020 nochmals bestätigt, dass die „Klägerin (...) des Rechtsmittels der Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 29. Januar 2020 verlustig erklärt“ worden sei.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde hat sich in der Hauptsache durch die übereinstimmenden Erklärungen der Verfahrensbeteiligten erledigt. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 vom 22. Januar 2020 und vom 16. Juni 2020 sind wirkungslos geworden.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer und Antragsgegner zu tragen.

In Fällen, in denen sich die Hauptsache dadurch erledigt, dass verfahrensbeendende Erklärungen abgegeben werden, sind nach billigem Ermessen zu treffende Kostenentscheidungen – was den allgemein verfahrensrechtlichen Grundsätzen, die auch in § 91a ZPO enthalten sind, entspricht – nach § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG möglich.

Danach sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dann einem Verfahrensbeteiligten aufzuerlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. In Nebenentscheidungen, zu denen auch das Akteneinsichtsverfahren gehört, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die Kosten des Verfahrens dem Unterliegenden aufzuerlegen, der als derjenige angesehen wird, der sie verursacht hat (BPatGE 3, 23, 29 f.; BPatG, Beschluss vom 26. November 2018, 29 W (pat) 23/18 – APO; Beschluss vom 11. Juni 2015, 30 W (pat) 4/15 – TRANZENDENTALE MEDITATION; Beschluss vom 14. April 2010, 26 W (pat) 14/10; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 71 Rn. 20).

Sowohl der Erst- als auch der Erinnerungsbeschluss des DPMA waren im Zeitpunkt der Entscheidung rechtmäßig.

Die Antragstellerin hat ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht nach § 62 Abs 1 MarkenG glaubhaft gemacht. Berechtig ist das Interesse - wie das DPMA zutreffend festgestellt hat -, wenn die Kenntnis der Akten für das künftige Verhalten des Antragstellers bei der Wahrung und Verteidigung von Rechten bestimmend sein kann und kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners an der Geheimhaltung des Inhalts der Anmeldeakten besteht (vgl. BGH GRUR 1966, 698, 700 – Akteneinsicht IV; BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2008, 27 W (pat) 72/08; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 62 Rn. 2). Aufgrund des Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht Hamburg bzw. dem Hanseatischen

Oberlandesgericht bestand ein berechtigtes Interesse der Antragstellerin auf Gewährung von Akteneinsicht. Dieses Interesse ist erst nachträglich weggefallen, nachdem der Markenanmelder und Antragsgegner als Vorstand der Berufungsklägerin die Berufung vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht hat zurücknehmen lassen.

Dies rechtfertigt es, die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

3. Der Gegenstandswert ist auf 5.000 € festzusetzen.

Wegen des vorbereitenden Charakters einer Akteneinsicht kann der Wert des Akteneinsichtsverfahrens in aller Regel nur geringer als das Interesse an der Eintragung des Zeichens selbst sein (vgl. BPatG, GRUR 1992, 854 – Streitwert Akteneinsicht; sowie BPatG, Beschluss vom 11.06.2015, 30 W (pat) 4/15).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

prä