



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 1 117 273 (203/21 Lösch)

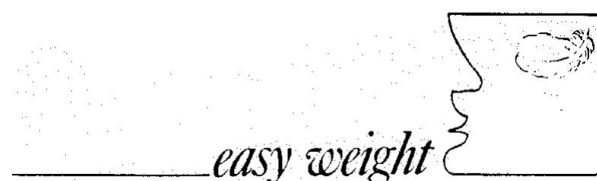
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. August 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel sowie der Richterinnen Berner und Kriener beschlossen:

Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Gründe

I.

Gegen die für die nicht klassifizierten Waren und Dienstleistungen „*Durchführung von Kursen für Übergewichtige; Personenwaagen; Magnetaufzeichnungsträger; Apparate zur Übertragung und Wiedergabe von Ton- und Bild; Schallplatten (soweit in Klasse 9 enthalten); Lehr- und Unterrichtsmittel zum Gebrauch in Kursen für Übergewichtige, nämlich Bücher, Plakate, Tabellen, Schaubilder*“ nach Durchführung eines Widerspruchsverfahrens am 8. März 1990 eingetragene Wort-/Bildmarke



der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin am 5. März 2021 beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt. Dieser Antrag ist mit Verfügung vom 7. Juni 2021 den im Register seit 28. Januar 2019 als Vertreter der Beschwerdeführerin eingetragenen Rechtsanwälten ausweislich deren Empfangsbekanntnisses am 11. Juni 2021

zugestellt worden. Die Verfügung enthielt die Aufforderung an die Markeninhaberin mitzuteilen, ob sie der beantragten Erklärung des Verfalls widerspreche, und den Hinweis, dass die Eintragung der Marke im Register im beantragten Umfang für verfallen erklärt und gelöscht werde (§ 53 Abs. 5 MarkenG), wenn die Inhaberin der Marke der Erklärung des Verfalls nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung widerspreche.

Die Beschwerdeführerin hat dem Antrag nicht widersprochen.

Mit Beschluss vom 28. September 2021 hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes die Marke für verfallen erklärt und gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Markeninhaberin habe dem ihr wirksam zugestellten Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Löschung nicht widersprochen, so dass die Marke ohne weitere Sachprüfung für verfallen zu erklären und zu löschen sei.

Gegen diesen Beschluss, der ihren Vertretern ausweislich des Empfangsbekennnisses am 4. Oktober 2021 zugestellt worden ist, hat die Markeninhaberin am 20. Oktober 2021 Beschwerde eingelegt. Sie hat diese nicht begründet.

Sie hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 28. September 2021 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Auf den Hinweis des Senats über die fehlende Erfolgsaussicht der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin diese mit Schriftsatz vom **20. April 2022** zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nach der Rücknahme der Beschwerde entscheidet der Senat nur noch über die Kosten des Verfahrens. Die Beschwerdegegnerin hat den Schriftsatz vom **22. Januar 2022**, mit dem sie ihren Kostenantrag gestellt hat, nur im Original bei Gericht eingereicht, so dass dieser gemäß § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV nicht wirksam sein dürfte. Diese Frage kann jedoch dahingestellt bleiben, da über die Kosten des Verfahrens von Amts wegen zu entscheiden ist (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 71 Rdnr. 2). Diese sind aus Billigkeitsgründen der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, § 71 Abs. 4 und 1 Satz 2 MarkenG.

§ 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 und dadurch dem

Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 29 W (pat) 27/18 – LL/LL; 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon; 26 W (pat) 517/14 – maxfaber; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette; Knoll a. a. O., § 71 Rdnr. 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).

Nach diesen Grundsätzen sind der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, weil sie Beschwerde eingelegt hat, obwohl diese von vornherein aussichtslos war, nachdem sie dem Antrag auf Erklärung des Verfalls weder fristgemäß noch nachträglich unter Stellung eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand widersprochen hatte.

Gemäß §§ 49 Abs. 1, 53 Abs. 5 MarkenG in der ab 1. Mai 2020 geltenden Fassung (§ 158 Abs. 6 MarkenG) ist eine Marke auf Antrag für verfallen zu erklären und zu löschen, wenn der Markeninhaber innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung über den Eingang des Antrags auf Erklärung des Verfalls und der Aufforderung, sich zu dem Antrag zu erklären, dem Antrag nicht widerspricht.

Der Beschwerdeführerin ist der zulässige Antrag auf Erklärung des Verfalls wirksam an ihre im Register eingetragenen Vertreter zugestellt worden. Sie hat dem Antrag zu keinem Zeitpunkt widersprochen. Deshalb hat die Markenabteilung die Marke zutreffend ohne Sachprüfung für verfallen erklärt und gelöscht. Die fristgerechte Erhebung des Widerspruchs ist Verfahrensvoraussetzung und in jedem Stadium des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. Eine Sachprüfung kann nur stattfinden, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist (BPatG 28 W (pat) 84/20 – TECNOBIKE; Kopacek in BeckOK MarkenR, 29. Ed. 1.4.2022, MarkenG § 53 Rdnr. 68; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 53 Rdnr. 50 m.w.N.). Im Beschwerdeverfahren kann ein entsprechender Sachvortrag nach Versäumung der

Widerspruchsfrist daher nicht nachgeholt werden, so dass die Beschwerde bereits bei ihrer Einlegung keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte.

Angesichts dieser Sachlage ist es der Beschwerdegegnerin nicht zuzumuten, die ihr durch das für die Beschwerdeführerin aussichtslose Rechtsmittel entstandenen Kosten selbst zu tragen.

Schödel

Berner

Kriener