



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 560/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Juli 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 042 745

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache

beschlossen:

Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten und Auslagen der Beschwerdeführerin zu tragen, die dieser in Zusammenhang mit der Wahrnehmung des gerichtlichen Termins am 31. Juli 2012 entstanden sind.

Die übrigen ihr erwachsenen Kosten des Verfahrens vor dem DPMA und vor dem BPatG trägt jede Beteiligte selbst.

Gründe

I.

Gegen die Wortmarke „**Ripstick**“ ist Widerspruch eingelegt worden aus den Gemeinschaftswortmarken „**RIPSTIK**“ (EM 005 388 582 und EM 006 546 774). Mit Beschluss vom 23. September 2010 hat das DPMA die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet für:

„Spiele, Spielzeug“ (aus Widerspruchsmarke 005 388 582)

und

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (aus Widerspruchsmarke 006 546 774).

Im Hinblick auf die weiteren Waren und Dienstleistungen hat die Markenstelle eine Löschung abgelehnt und hat hierzu ausgeführt, dass „Skateboards; Snakeboards; Rollbretter“ mit den Waren „Turn- und Sportartikel, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ für die die angegriffene Marke eingetragen ist, nicht ähnlich seien. Vielmehr seien Skateboards, Snakeboards und Rollbretter normalerweise eher wie Spielzeug für Kinder und Jugendliche einzuordnen. Nur im Ausnahmefall würden diese Waren von Profis im Rahmen entsprechender sportlicher Wettbewerber genutzt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die vollumfängliche Löschung der angegriffenen Marke begehrt hat.

Mit Schreiben vom 26. Dezember 2011 hat die ursprüngliche Markeninhaberin mitgeteilt, dass die verfahrensgegenständliche angegriffene Marke an die D...
... GmbH in K...straße in R... übertragen worden sei.

Eine Umschreibung im Register ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgt.

Mit Verfügung vom 5. Juni 2012 hat der Vorsitzende die Beteiligten bzw. deren Verfahrensbevollmächtigte zu einer mündlichen Verhandlung am Dienstag, den 31. Juli 2012, 13.30 Uhr geladen. Die Ladung wurde dem Vertreter der Beschwerdegegnerin ausweislich der Zustellungsurkunde (Bl. 58 d. A.) am 9. Juni 2012 zugestellt.

Mit Telefax vom 30. Juli 2012 hat Herr Rechtsanwalt Dr. U... sodann erklärt, die Beschwerdegegnerin zu vertreten und beantragt, den Termin zu verlegen, da der Geschäftsführer erkrankt sei und er derzeit keine Rücksprache mit ihm halten könne. Mit Verfügung vom 30. Juli 2012, die am gleichen Tag per Fax übermittelt wurde, hat der Vorsitzende darauf hingewiesen, dass eine Terminsverlegung nicht in Betracht komme, da kein erheblicher Grund i. S. v. § 227 ZPO für eine Terminsverlegung vorgetragen bzw. glaubhaft gemacht worden sei.

Am Vormittag des 31. Juli 2012 gegen 11.45 Uhr hat der Vertreter der Beschwerdegegnerin sodann den Vorsitzenden angerufen und mitgeteilt, dass er die Beschwerdegegnerin im heutigen Termin nicht vertreten werde und beabsichtige, die Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke zu beantragen. Ein entsprechender Löschantrag werde dem Gericht per Fax übermittelt. In der mündlichen Verhandlung ist für die Beschwerdegegnerin kein Vertreter erschienen. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung sind bei der Posteingangsstelle des Bundespatentgerichts sodann zwei Faxe der Firma D... GmbH eingegangen. Darin hat Herr M..., der sowohl Geschäftsführer der Markeninhaberin, der ... GmbH als auch Direktor der D1... Ltd., die zu diesem Zeitpunkt noch im Register als Markeninhaberin registriert gewesen ist, erklärt, dass er sowohl in seiner „Eigenschaft als Direktor der D1... Ltd., als auch als Geschäftsführer der D... GmbH“ mit der Löschung der Marke „Ripstick“ insgesamt einverstanden sei.

Nach Eingang dieser Erklärungen hat die Beschwerdeführerin beantragt,

Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten und Auslagen der Beschwerdeführerin zu tragen, die dieser in Zusammenhang mit der Wahrnehmung des gerichtlichen Termins am 31. Juli 2012 entstanden sind.

II.

1.

Verfahrensbeteiligte und damit Beschwerdegegnerin ist vorliegend die Demotex Ltd. Zwar hat diese mit Schreiben vom 26. Dezember 2011 (Bl. 52 d. A.) mitgeteilt, dass die verfahrensgegenständliche angegriffene Marke an die D... GmbH übertragen worden sei. Gleichwohl bleibt der bisherige Markeninhaber in entsprechender Anwendung von § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO als gesetzlicher Prozessstand-

schafter verfahrensführungsbefugt. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn ein Umschreibungsantrag gestellt und die Umschreibung vollzogen wird, solange der Rechtsnachfolger das betreffende Sachverfahren nicht übernimmt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 28 Rd. 15). Da eine Übernahmeerklärung der D... GmbH als neue Markeninhaberin bislang nicht erfolgt ist, bleibt es somit bei der Beteiligung der ursprünglichen Markeninhaberin, der D1... Ltd.

2.

Die mit Telefax vom 31. Juli 2012 an das Gericht übermittelte Erklärung des Herrn M... in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Markeninhaberin, d. h. der D... GmbH, in der er mitteilt, dass er mit der Löschung der Marke „Ripstick“ insgesamt einverstanden sei, ist als Löschantrag i. S. v. § 48 Abs. 1 MarkenG, verbunden mit einem Verzicht auf die eingetragene Marke einzuordnen. Die Erklärung nach § 48 Abs. 1 MarkenG kann jederzeit erfolgen und in anhängigen Lösungsverfahren auch gegenüber dem angerufenen Gericht abgegeben werden (BGH GRUR 1997, 634 - Turbo II); BPatG GRUR 2003, 530 (531) - Waldschlößchen; Ingerl/Rohnke MarkenG, 3. Aufl., § 48 Rd. 5). Die ebenfalls mit Telefax vom 31. Juli 2012 abgegebene Erklärung des Herrn M... in seiner Eigenschaft als Direktor der D1... Ltd., die derzeit noch im Register eingetragen ist, ist als Zustimmung gemäß § 48 Abs. 2 MarkenG zu der beantragten Löschung der Marke anzusehen. Mithin liegt eine wirksame Verzichtserklärung vor, die dazu führt, dass das anhängige Widerspruchsverfahren sich in der Hauptsache erledigt hat. Die Rechtswirkungen des Verzichts treten nämlich unmittelbar mit der Erklärung ein (vgl. AmtlBegr., S. 88; BGH GRUR 2001, 337, 339 - EASYPRESS; GRUR 2008, 714 (Nr. 35) - idw; GRUR 2008, 719 (Nr. 32) - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH GRUR 2011, 654 (Nr. 14) - Yoghurt-Gums; Ströbele/Hacker, MarkenG, § 48 Rd. 3, 8). Durch den Verzicht auf die angegriffene Marke werden anhängige Widerspruchsverfahren allerdings nur in der Hauptsache erledigt, so dass bei Bedarf - wie hier - noch eine Entscheidung über die Verfahrenskosten zu treffen ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, § 48 Rd. 3, 8).

3.

a) Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten und Auslagen der Beschwerdeführerin zu tragen, die dieser in Zusammenhang mit der Wahrnehmung des gerichtlichen Termins am 31. Juli 2012 entstanden sind.

Die Beschwerdegegnerin hat erst am Vormittag des Terminstages angekündigt, dass sie mit der Löschung der angegriffenen Marke insgesamt, d. h. auch für die noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen einverstanden sei. Eine entsprechende schriftliche Erklärung ist erst während der bereits laufenden mündlichen Verhandlung bei Gericht eingegangen obwohl der Beschwerdegegnerin bereits mit der am 9. Juni 2012 an ihren gesetzlichen Vertreter übermittelten Terminladung ein rechtlicher Hinweis des Senats zugestellt worden ist, in dem darauf hingewiesen wurde, dass eine weitere Löschung der angegriffenen Marke in Betracht kommen könnte. Es wäre der Beschwerdegegnerin daher möglich gewesen, rechtzeitig vor dem Termin eine entsprechende Verzichtserklärung abzugeben. Dies hätte einer sorgsamem Verfahrensführung entsprochen, um so zu gewährleisten, dass die übrigen Beteiligten ihr Prozessverhalten an die veränderte Rechtslage anpassen können. Im Falle einer frühzeitigeren Verzichtserklärung hätte die Beschwerdeführerin auf die Wahrnehmung des Termins verzichten und damit verbundene Kosten und Auslagen einsparen können. Da die mündliche Verhandlung insbesondere einer Erörterung der Rechtsprobleme dient, hätte sich eine solche aus Sicht der Beschwerdeführerin nämlich im Falle einer frühzeitigen Verzichtserklärung erübrigt.

b) Die übrigen Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Beteiligten selbst zu tragen. Aus § 71 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür ebenso wenig, wie die Rücknahme des Widerspruchs oder der Verzicht auf die angegriffene Marke § 71

Abs. 4 MarkenG stellt insoweit ausdrücklich klar, dass die Grundsätze des § 71 Abs. 1 MarkenG auch im Falle eines Verzichts anzuwenden sind. Erforderlich für eine Kostenauflegung wäre daher, dass besondere Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 5, 11, 14 m. w. N.). Insbesondere kann das Verhalten eines Beteiligten Anlass für eine Kostenauflegung geben, wenn sein Begehren offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. dazu im Einzelnen: BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus).

Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Da zumindest die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss keine Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit angenommen hat, war nicht von einer offensichtlichen Aussichtslosigkeit des Vorbringens der Beschwerdegegnerin auszugehen, die eine Kostenauflegung rechtfertigen würde.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI