



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 27/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 39 214 – S 295/12 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

1. Der Antrag der Markeninhaberin, dem Antragsteller zu 2.) wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr zumindest teilweise die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag der Markeninhaberin, dem Antragsteller zu 1.) die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführer haben am 19. Oktober 2012 die Löschung der am 22. Oktober 2004 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 35, u. a. für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ eingetragenen Wort-/Bildmarke 304 39 214



wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 MarkenG beantragt.

Mit Beschluss vom 17. Februar 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Eintragung der Wortmarke verstoße nicht gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 4 oder 9 MarkenG i. V. m. dem Deutsch-Italienischen Abkommen vom 23. Juli 1963 sowie den Benutzungsverboten in den Verordnungen (EG) Nr. 1493/1999 oder 1234/2007.

Gegen diesen, den damaligen Verfahrensbevollmächtigten beider Antragsteller am 24. Februar 2014 zugestellten Beschluss hat sich die am 19. März 2014 beim DPMA eingegangene Beschwerde der beiden Antragsteller gerichtet, die mit gemeinsamem Schriftsatz ihrer damaligen Vertreter eingelegt worden ist. Der Beschwerdeschrift ist ein SEPA-Basislastschriftmandat über einen Betrag von 500 € beigelegt gewesen. Als „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ sind neben der Gebührennummer 401 100 und dem vorgenannten Betrag das Aktenzeichen des patentamtlichen Löschungsverfahrens, der Name der Markeninhaberin sowie die Registernummer der angegriffenen Marke angegeben worden (Bl. 9 GA). Der Senat hat mit Schreiben vom 14. März 2018 darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2017, 1286 – Mehrschichtlager) die Entrichtung einer einzigen Beschwerdegebühr für mehrere Beschwerdeführer dahin auszulegen sei, dass nur die Beschwerde des im Rubrum des angefochtenen Beschlusses an erster Stelle Genannten, also hier des Antragstellers zu 1.), als wirksam eingelegt angesehen werde, und der mit

Schriftsatz vom 27. Juni 2014 gestellte Antrag des Antragstellers zu 2.) auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr voraussichtlich keinen Erfolg haben werde. Daraufhin hat der Antragsteller zu 2.) am 25. April 2018 seinen Wiedereinsetzungsantrag zurückgenommen (Bl. 351 GA).

In der mündlichen Verhandlung am 6. März 2019 hat die Markeninhaberin u. a. beantragt,

dem Antragsteller zu 2.) wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr zumindest teilweise die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Antragsteller zu 2.) habe seine Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig eingezahlt und seinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung erneuert.

Mit Schriftsatz vom 19. Juni 2019, bei Gericht eingegangen an demselben Tage, haben die Antragsteller den Löschungsantrag zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 12. Juli 2019, bei Gericht eingegangen an demselben Tage, beantragt die Markeninhaberin,

„die der Antragsgegnerin aufgrund des Löschungsverfahrens entstandenen Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen“.

Sie ist der Ansicht, dass die Gegenseite die Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen habe, weil sich das Verfahren durch die Rücknahmeerklärung erledigt habe.

Der Antragsteller zu 2.) beantragt sinngemäß,

beide Kostenanträge zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, es gebe keinen Grund, ihm wegen der Zahlung nur einer Beschwerdegebühr für zwei Antragsteller die Kosten aufzuerlegen. Er habe entsprechend der Anregung im Senatshinweis vom 14. März 2018 den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Entrichtung der Beschwerdegebühr zurückgenommen und seitdem das Verfahren nicht mehr betrieben. Auch der Kostenantrag vom 12. Juli 2019 sei unbegründet. Wie sich bereits aus § 71 Abs. 4 MarkenG und der Verweisung auf § 71 Abs. 1 bis 3 MarkenG ergebe, sei die Rücknahme der Beschwerde für sich gesehen kein Umstand, der eine Kostenauflegung rechtfertige. Er habe auch nicht gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen. Nachdem der Senat in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gebracht habe, dass er Zweifel am vollumfänglichen Erfolg der Beschwerde habe, sei diese zurückgenommen worden. Der Löschantrag sei weder böswillig gestellt noch nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslos gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Antrag der Markeninhaberin, dem Antragsteller zu 2.) wegen Nichtzahlung der Beschwerdegebühr zumindest teilweise die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist unzulässig.

a) Die Voraussetzungen für eine Kostenentscheidung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG liegen nicht vor, da es an einem (Beschwerde-)Verfahren fehlt.

b) Denn die Beschwerde des Antragstellers zu 2.) gilt als nicht eingelegt, weil er keine Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist entrichtet hat.

aa) Die Zahlung der Beschwerdegebühr ist Wirksamkeitsvoraussetzung der Beschwerde und hat gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb der Beschwerdefrist, somit innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG zu erfolgen.

bb) Der angefochtene Beschluss ist den vormaligen Verfahrensbevollmächtigten der beiden Antragsteller am 24. Februar 2014 gemäß § 5 Abs. 4 VwZG gegen Empfangsbekanntnis zugestellt worden. Die einmonatige Beschwerdefrist und damit die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebühr hat mit Ablauf des 24. März 2014 geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 222 ZPO, 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB).

cc) Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz werden bestimmte Gebühren, darunter die Beschwerdegebühr, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde von mehreren Personen die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist (BGH GRUR 2015, 1255 Rdnr. 11 – Mauersteinsatz; Beschl. v. 28. März 2017 – X ZB 19/16 Rdnr. 9). Vorliegend ist damit nach Nr. 401 100 der Anlage zum Gebührenverzeichnis zu § 2 Absatz 1 PatKostG für jeden Antragsteller gesondert eine Beschwerdegebühr in Höhe von 500 € fällig geworden. Deshalb wären innerhalb der Beschwerdefrist zwei Gebühren in Höhe von insgesamt 1000 € zu zahlen gewesen. Innerhalb der Beschwerdefrist, nämlich am 19. März 2014, ist jedoch nur eine Gebühreinzahlung seitens der ehemaligen Vertreter der beiden Antragsteller mittels SEPA-Basislastschriftmandat über 500 € entrichtet worden (§ 1 Absatz 2 Nr. 2 PatKostG i. V. m. § 1 Absatz 1 Nr. 4 und § 2 Nr. 4 PatKostZV).

cc) In den Fällen, in denen mehrere Beteiligte Beschwerde erheben, jedoch nicht für jeden von ihnen eine Gebühr entrichtet wird, wie im vorliegenden Fall, ist nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2017, 1286 Rdnr. 27 – Mehrschichtlager) zunächst zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden kann. Eine solche Zuordnung kommt beispielsweise in Betracht, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überweisungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist (BGH GRUR 2015, 1255 Rdnr. 18 – Mauersteinsatz). Da in den „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ nur der gemeinsame Verfahrensbevollmächtigte, das Aktenzeichen des patentamtlichen Lösungsverfahrens, der Name der Markeninhaberin sowie die Registernummer der angegriffenen Marke angegeben worden sind, kann die Beschwerdegebühr keinem der Beschwerdeführer konkret zugeordnet werden. In diesem Fall ist ihre Erklärung im Zweifel dahin auszulegen, dass die Beschwerde von dem im Rubrum der angefochtenen Entscheidung an erster Stelle Genannten erhoben sein soll (BGH GRUR 2017, 1286 Rdnr. 30 – Mehrschichtlager).

c) Damit gilt nur die Beschwerde des im Rubrum des angefochtenen Beschlusses an erster Stelle aufgeführten Antragstellers zu 1.) als wirksam erhoben, während hinsichtlich des Antragstellers zu 2.) kein Beschwerdeverfahren anhängig geworden ist. Denn im Fall der Nichteinzahlung der Beschwerdegebühr wird die Beschwerde gesetzlich als nicht erhoben fingiert, so dass für eine Entscheidung über die Beschwerde kein Raum mehr ist. Überdies bewirkt diese gesetzliche Fiktion, dass die mit einer Beschwerdeerhebung verbundenen rechtlichen Folgen, auch die kostenrechtlichen Wirkungen, als nicht eingetreten gelten. Anders als bei verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärungen im Beschwerdeverfahren, wie z. B. die Rücknahme der Beschwerde, der Anmeldung, des Widerspruchs oder des Lösungsantrages, bei denen gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Betracht kommen kann, entfallen markenrechtliche Kostentragungspflichten vollständig, wenn die Fiktion der Nichterhebung der Beschwerde eintritt.

2. Der Kostenantrag der Markeninhaberin vom 12. Juli 2019 hat, soweit er zulässig ist, ebenfalls keinen Erfolg.

a) Ihr Antrag, „die der Antragsgegnerin aufgrund des Lösungsverfahrens entstandenen Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen“, ist dahin auszulegen, dass die Markeninhaberin damit die Auferlegung ihrer Kosten des Beschwerdeverfahrens erstrebt. Der Antrag kann sich entgegen seinem Wortlaut („des Lösungsverfahrens“) nicht zugleich auf die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens beziehen, weil der Beschluss des DPMA, auch soweit es keinem der Beteiligten Kosten auferlegt hat, von ihr nicht angegriffen worden ist. Daher ist ihr erst im Beschwerdeverfahren gestellter Kostenantrag auf die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens im Sinne des § 71 MarkenG gerichtet.

Der Antrag kann auch nicht als eine auf die Kosten beschränkte Anschlussbeschwerde ausgelegt werden. Denn, wenn – wie hier – eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, hätte diese Anschlussbeschwerde nur noch bis zum Schluss dieser mündlichen Verhandlung eingelegt werden können. Da auch ein an Verkündungs Statt zugestellter Beschluss gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, wie er vom Senat vorliegend angekündigt worden ist, aufgrund der mündlichen Verhandlung ergeht, ist es den Beteiligten im Anschluss daran gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 296a Satz 1 ZPO verwehrt, weitere Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen.

b) Der Antrag ist unzulässig, soweit er sich gegen den Antragsteller zu 2.) richtet, da insoweit nach der Fiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG kein Beschwerdeverfahren anhängig geworden ist, wie bereits ausgeführt worden ist.

c) Soweit sich der Antrag gegen den Antragsteller zu 1.) richtet, ist er unbegründet.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kostentragung im Beschwerdeverfahren ist § 71 MarkenG. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu 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 Verfahrensbeeteiligter 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. BGH a. a. O. – Lewapur; BPatG 29 W (pat) 504/15 – Vital You!®/VITAL/VITAL regional; 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE REVIVAL; 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 a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung).

bb) Im Lösungsverfahren sind besonderen Umstände beispielsweise gegeben, wenn der Lösungsantrag auf Gründe gestützt wird, für die es weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur auch nur ansatzweise Gründe gibt (BPatG MarkenR 2006, 172, 175 – Pinocchio).

cc) Dies kann dem Antragsteller zu 1.) nicht vorgeworfen werden.

aaa) Bereits der Verlauf des parallelen Lösungsbeschwerdeverfahrens (26 W (pat) 25/14) betreffend die Wortmarke „Bro-Secco“ (304 06 107) mit den darin er-

gangenen Hinweisen und der Beschluss vom 6. März 2019 zeigen, dass sich die Beurteilung der Schutzfähigkeit des Wortelements „Bro-Secco“ unter Berücksichtigung zahlreicher Löschungstatbestände einschließlich des Deutsch-Italienischen Abkommens und mehrerer EU-Verordnungen sehr komplex gestaltet hat. Insbesondere hat der Senat im Laufe des dortigen Verfahrens seine Auffassung geändert und dem Löschantrag letztendlich weitgehend, nämlich hinsichtlich der meisten Waren der Klassen 32 und 33 entsprochen.

bbb) Zwar weist die vorliegend angegriffene Marke gegenüber dem Wortbestandteil „Bro-Secco“ zusätzliche Wort- und Bildbestandteile auf. Diese Wortzusätze sowie die mehr oder weniger verzierenden Bildelemente sind jedoch gegenüber dem klar dominierenden, in großer weißer Schrift geschriebenen Bestandteil „Bro-Secco“ schon von der Helligkeit her erkennbar so deutlich in den Hintergrund gerückt, dass die Frage zumindest diskutiert werden kann, ob sie vom Verkehr überhaupt als (mit-)kennzeichnende Elemente der Gesamtmarke wahrgenommen werden und damit schutzbegründend sein können. Auch wenn der Senat in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht hat, dass er zur Bejahung der Schutzfähigkeit der Gesamtmarke neige, so liegt dennoch keine aussichtslose oder ersichtlich kaum Aussicht auf Erfolg versprechende Rechtsverfolgung auf Seiten des Antragstellers zu 1.) vor.

dd) Soweit die Markeninhaberin ihren Kostenantrag damit begründet, dass die Rücknahme des Löschantrags das Verfahren entbehrlich gemacht habe, vermag auch dies keine Kostenauflegung zu Lasten des Antragstellers zu 1.) rechtfertigen. Rücknahmeerklärungen, die zur Erledigung der Hauptsache führen, sind für sich gesehen nach ständiger Rechtsprechung kein Grund für eine Kostenauflegung. Dies ergibt sich bereits aus der Vorschrift des § 71 Abs. 4 MarkenG und der dort enthaltenen Verweisung auf § 71 Abs. 1 bis 3 MarkenG (vgl. BPatG

28 W (pat) 17/15; 29 W (pat) 504/15; 24 W (pat) 518/16; 27 W (pat) 147/10; 26 W (pat) 19/12).

Kortge

Kätker

Schödel

prä