



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 54/18

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 30 2009 025 811**

**(hier: Lösungsverfahren SB 295/15 Lösch)**



hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Hermann

beschlossen.

Der Antrag, der Löschantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke 30 2009 025 811 ist am 25. April 2009 durch die Löschantragsgegnerin angemeldet und am 3. September 2009 für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Kfz-Ersatzteilen (Klasse 35), Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Klasse 37) und Vermietung von Kraftfahrzeugen (Klasse 39) in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Die Löschantragstellerin hat am 17. September 2015 einen Löschantrag wegen Verfalls gestellt und geltend gemacht, die Inhaberin der angegriffenen Marke sei ausweislich des Handelsregisterauszugs seit dem 27. März 2015 gelöscht, weshalb diese ihre Marke nicht rechtserhaltend benutzen könne. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag unter dem Aktenzeichen SB 295/15 Löschr geführt, der der Löschantragsgegnerin zu Händen ihres früheren Geschäftsführers am 6. Februar 2016 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 13. März 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 18. März 2016, widersprach dieser dem Löschantrag.

Dies teilte das Deutsche Patent- und Markenamt der Löschantragstellerin daraufhin mit Schreiben vom 22. März 2016, das ihr am 30. März 2016 zugestellt wurde, mit und stellte ihr anheim, ihren Löschananspruch nach § 55 MarkenG a. F. durch Klage vor dem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu machen.

Mit Schreiben vom 26. April 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat die Löschantragstellerin Erinnerung gegen die Mitteilung vom 22. März 2016 eingelegt und beantragt, den Widerspruch des ehemaligen Geschäftsführers der Löschantragsgegnerin für unwirksam zu erklären, die Eintragung der angegriffenen Marke zu löschen und die Erinnerungsgebühr zu erstatten. Unbeschadet der äußeren Form handele es sich bei der Mitteilung vom 22. März 2016 um einen Beschluss, in dem festgestellt worden sei, dass wirksam Widerspruch gegen die beantragte Löschung erhoben worden sei. Dieser sei jedoch unzulässig, weil die Löschantragsgegnerin bereits seit dem 27. März 2015 im Handelsregister gelöscht sei und somit an ihren ehemaligen Geschäftsführer nicht habe zugestellt werden können.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat der Löschantragstellerin mit Schreiben vom 4. Mai 2016 mitgeteilt, dass die eingelegte Erinnerung als Beschwerde angesehen und dem Bundespatentgericht vorgelegt werde. Ergänzend hat es unter Bezugnahme auf § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i. V. m. Nr. 401 100 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 PatKostG über die Höhe der im Rahmen eines Löschanverfahrens zu zahlenden Beschwerdegebühr in Höhe von 500,- EUR unterrichtet. Diese ist am 31. Mai 2016 eingezahlt worden, nachdem am 26. April 2016 bereits 150,- EUR auf dem Gebührenkonto eingegangen sind.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist nach Schutzende am 30. April 2019 mangels Verlängerung gelöscht worden, wodurch sich das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt hat.

Die Lösungsantragstellerin beantragt nunmehr sinngemäß,

der Lösungsantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Lösungsantragstellerin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und sich auch sonst nicht weiter geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Der Antrag, der Lösungsantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber unbegründet.

1. Ein Antrag auf Kostenentscheidung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG setzt ein Beschwerdeverfahren voraus (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71, Rdnr. 2). Ein solches ist vorliegend in zulässiger Weise von der Lösungsantragstellerin eingeleitet worden:

a) Die Statthaftigkeit der Beschwerde der Lösungsantragstellerin gegen das Schreiben vom 22. März 2016 ist zu bejahen. Das besagte Rechtsmittel findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen und Markenabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts statt (§ 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Hierbei handelt es sich um alle abschließenden Entscheidungen, die Rechte von Verfahrensbeteiligten

berühren können (vgl. u. a. BPatGE 2, 56, 58 f.; 10, 43, 46). Auf die Bezeichnung „Beschluss“ kommt es hierbei nicht an. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob durch eine Äußerung des Deutschen Patent- und Markenamts eine Entscheidung im Sinne einer abschließenden Regelung getroffen wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. September 2016, 28 W (pat) 36/15 - Seniorita Rosalita). Dies ist hier der Fall.

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist in dem Schreiben vom 22. März 2016 davon ausgegangen, dass die Löschantragsgegnerin wirksam Widerspruch gegen die Löschung erhoben habe und demzufolge gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG a. F. der Antrag auf Löschung durch Klage geltend zu machen sei. Wie die Löschantragstellerin hierbei zu Recht ausführt, hat das Amt damit zumindest mittelbar das Fortbestehen der Beteiligtenfähigkeit der im Handelsregister am 27. März 2015 gelöschten Löschantragsgegnerin und der Vertretungsbefugnis ihres ehemaligen Geschäftsführers bejaht. Es handelt sich hierbei nicht nur um eine sich unmittelbar aus dem Gesetz ergebende Rechtsfolge. Vielmehr beruht die Annahme des Amtes auf einer ergänzenden Bewertung, die – auch wenn sie in dem Schreiben vom 22. März 2016 nicht ausdrücklich kenntlich gemacht worden ist – Grundlage für die Entscheidung war, das Lösungsverfahren wegen Verfalls im Deutschen Patent- und Markenamt nicht fortzuführen (vgl. auch BPatGE 48, 33, 36 ff. - Rena-Ware).

b) Die Zulässigkeit der Beschwerde wird zudem nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Löschantragstellerin ihr Rechtsmittel in dem Schreiben vom 26. April 2016 als „Erinnerung“ bezeichnet hat. Erforderlich ist lediglich eine Beschwerdeerklärung, die erkennen lässt, welche Entscheidung in welchem Umfang angefochten wird. Die Verwendung des Begriffs „Beschwerde“ ist nicht notwendig. Falsche Bezeichnungen schaden dann nicht, wenn die Beschwerde das einzige statthafte Rechtsmittel gegen den angefochtenen Beschluss darstellt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 66, Rdnr. 39). Vorliegend hat die Löschantragstellerin in ihrem Schreiben vom 26. April 2016 ausdrücklich

angegeben, dass sich die „Erinnerung“ gegen die Mitteilung der Markenabteilung 3.4 vom 22. März 2016 richtet. Diese stammte von der Vorsitzenden der Markenabteilung 3.4, so dass mangels Anwendbarkeit des § 64 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ausschließlich die Beschwerde gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als statthaftes Rechtsmittel in Betracht kommt.

c) Auch sind die Beschwerde und die dafür zu entrichtende Gebühr in Höhe von 500,- EUR laut Gebührennummer 401 100 gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG fristgerecht erhoben bzw. gezahlt worden.

Zwar hat die Löschungsantragstellerin ihre am 26. April 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene „Erinnerung“ gegen die Mitteilung vom 22. März 2016, die ihr am 30. März 2016 zugestellt worden ist, innerhalb der Monatsfrist des § 66 Abs. 2 MarkenG eingelegt. Dies gilt jedoch nicht für die Einzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 500,- EUR, die gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG grundsätzlich ebenfalls innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts, hier der Mitteilung vom 22. März 2016, zu entrichten ist. Sie ist erst am 31. Mai 2016 vollständig auf dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts eingegangen, nachdem dort am 26. April 2016 lediglich die Erinnerungsgebühr in Höhe von 150,- EUR verbucht worden ist. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass die Mitteilung vom 22. März 2016 nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen war. Demzufolge kann gemäß § 61 Abs. 2 Satz 3 MarkenG innerhalb eines Jahres seit Zustellung des Beschlusses das Rechtsmittel eingelegt und damit auch die Beschwerdegebühr noch gezahlt werden. Diese Jahresfrist hat die Löschungsantragstellerin mit der Einzahlung eines Betrags in Höhe von 500,- EUR am 31. Mai 2016 eingehalten, nachdem ihr der Beschluss in Form der Mitteilung vom 22. März 2016 am 30. März 2016 zugestellt worden ist.

d) Die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin ist zu bejahen.

In das Handelsregister wurde zwar am 27. März 2015 eingetragen, dass die Liquidation der Löschantragsgegnerin beendet und die Firma erloschen sei. Diese auf § 394 Abs. 1 FamFG beruhende Maßnahme hat die Vollbeendigung der Löschantragsgegnerin sowie grundsätzlich den Verlust ihrer Rechts- und damit auch ihrer Partei- bzw. Beteiligtenfähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG zur Folge (vgl. BGH NJW 2015, 2424, Rdnr. 19). Ausnahmsweise besteht diese jedoch fort, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, der Ansprüche zum Gegenstand hat, die sich nach der Löschung als vorhanden herausstellen (vgl. BGH NJW 2003, 2232) oder Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden, die kein Aktivvermögen voraussetzen (vgl. Zöller, Zivilprozessordnung, 33. Auflage, § 50, Rdnr. 4).

Zum Zeitpunkt des Eingangs der als Erinnerung bezeichneten Beschwerde am 26. April 2016 war die angegriffene Marke noch im Register eingetragen. Die Löschantragstellerin verfügte damals somit noch über zu liquidierendes Aktivvermögen, das ohne ihre Mitwirkung nicht entzogen werden durfte. Ein anderer Beteiligter auf Löschantragsgegnerseite kommt zudem nicht in Betracht.

Die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin endete auch nicht durch die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer mit Ablauf des 30. April 2019. Damit hat sich zwar das Begehren der Löschantragstellerin in der Hauptsache erledigt. Allerdings hat sie mit Schreiben vom 3. Juni 2019 beantragt, der Löschantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Insofern macht sie einen Anspruch geltend, der mit ihrer Beschwerde zusammenhängt und erst nach der Löschung der (ehemaligen) Markeninhaberin im Handelsregister entstanden ist. Unter Zugrundelegung der einleitend dargestellten Grundsätze zu § 50 Abs. 1 ZPO ist die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin trotz der Löschung der Eintragung ihrer Marke somit weiterhin gegeben.

Vertreten wird die Löschungsantragsgegnerin durch ihren früheren Geschäftsführer N..., der dadurch jedoch nicht die Stellung eines Beteiligten erlangt (vgl. auch BPatGE 44, 113, Beschluss des 25. Senats vom 17. Mai 2001, 25 W (pat) 97/01 – DR. JAZZ). Zustellungen zu seinen Händen waren und sind folglich geboten und wirksam.

2. Der Antrag der Löschungsantragstellerin, der Löschungsantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.

a) Unter den von der Löschungsantragstellerin angesprochenen Kosten des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu verstehen, da über die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt das Amt befindet (§ 63 Abs. 1 MarkenG) und mit der angegriffenen Mitteilung vom 22. März 2016 kein Kostenantrag zurückgewiesen wurde, wogegen sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin (auch) richten könnte.

b) Es sind keine Billigkeitsgründe erkennbar, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der eine Kostenauflegung grundsätzlich nicht erfolgt, angezeigt erscheinen lassen.

Vorliegend kann nicht davon ausgegangen werden, ein Beteiligter habe in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 8, 60, 62). Es kann weder der Löschungsantragstellerin noch der Löschungsantragsgegnerin der für eine Kostenauflegung erforderliche Vorwurf gemacht werden, ihr jeweiliges Verhalten sei mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen.

Die Löschantragstellerin hat geltend gemacht, die Löschantragsgegnerin habe das Lösungsverfahren unnötig verzögert und erschwert, da sie im März 2016 der Löschung widersprochen und dann im Jahr 2019 die Schutzdauer der Marke nicht verlängert habe. Dieses Verhalten kann jedoch nicht als Sorgfaltsverstoß gewertet werden. In der etwa dreijährigen Zwischenzeit können sich nämlich neue Gesichtspunkte ergeben haben, die zum Zeitpunkt des Widerspruchs noch nicht erkennbar waren. Weitere für eine Kostenauflegung sprechenden Billigkeitsgründe hat die Löschantragstellerin nicht genannt und sind für den Senat auch nicht ersichtlich.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht.

Zum einen wurde die Beschwerde wirksam eingelegt, so dass ein Rechtsgrund für die Zahlung besteht und die Gebühr damit verfallen ist.

Zum anderen sind keine Gründe im Sinne des § 71 Abs. 3 MarkenG erkennbar, die es unbillig erscheinen ließen, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Insbesondere hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Sache nicht fehlerhaft behandelt, was ansonsten ein Billigkeitsgrund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71, Rdnr. 65).

### **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Hermann

Fi