



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 52/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 219 428

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,

der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie des Richters kraft Auftrags Staats, LL.M.Eur., beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag der Widersprechenden auf Aussetzung des Verfahrens wird zurückgewiesen.
5. Die Widersprechende hat die Kosten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht einschließlich der dem Inhaber der angegriffenen Marke erwachsenen notwendigen Kosten zu tragen.

Gründe

I.

Am 12. Juni 2019 ist das Zeichen

Engelbrecht

von der am 4. Juli 2022 im Handelsregister gelöschten B... UG (haftungsbeschränkt), ...Straße, B..., angemeldet und am 7. August 2019 als Wortmarke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 30:

Backwaren;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren.

Die Eintragung wurde am 6. September 2019 veröffentlicht.

Mit Schreiben vom 21. August 2019, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 23. August 2019, ist aus dem Unternehmenskennzeichen

Stadtbäckerei Engelbrecht GmbH

Widerspruch erhoben worden. Ausweislich des dem Schreiben vom 21. August 2019 beigefügten Handelsregistrauszugs vom 9. Januar 2015 bildet den Gegenstand des Unternehmens die Herstellung, der Vertrieb und Verkauf von sowie der Handel mit Lebensmitteln, insbesondere Backwaren. Gleichzeitig wurde beantragt, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Formblatt vom 21. August 2020, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 26. August 2020, wurde die Eintragung des Rechtsübergangs der angegriffenen Marke auf den derzeitigen Inhaber beantragt. Die Umschreibung im Markenregister erfolgte am 28. August 2020.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Juni 2021 wurden der Widerspruch und die jeweiligen Kostenanträge der Beteiligten zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, der Anspruch auf Löschung der Eintragung einer Marke gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setze voraus, dass die Widersprechende Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke erworben habe, die sie dazu berechtige, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies treffe auf das geltend gemachte Unternehmenskennzeichen aber nicht zu, denn es handele sich hier um das Kennzeichen einer Bäckerei. Bei einem solchen Geschäftsbetrieb müsse ohne das Hinzutreten weiterer Umstände, die für eine Abweichung vom „Normalfall“ sprächen, davon ausgegangen werden, dass er nach Zweck und Zuschnitt nur am Betriebssitz und allenfalls in der näheren Umgebung ausgeübt werde und nicht auf bundesweite Expansion angelegt sei. Die Widersprechende habe in ihren Schriftsätzen auch keinerlei Anhaltspunkte für eine deutschlandweite Nutzung des Widerspruchszeichens vorgetragen. Vielmehr führe sie aus, dass sie über mehr als 27 Filialen in Bremerhaven und im Umland verfüge sowie überregional mit mehreren Lieferfahrzeugen Waren an Kunden liefere. Um aber von einer deutschlandweiten Nutzung sprechen zu können, müsse die Widersprechende ihre wirtschaftliche Tätigkeit wenigstens immer wieder auch gegenüber in beliebigen Gebieten Deutschlands angesiedelten Kunden erbringen. Ein entsprechender Umfang der Tätigkeit der Widersprechenden ließe sich den eingereichten Unterlagen jedoch noch nicht einmal ansatzweise entnehmen. Auch der deutschlandweite (genaugenommen weltweite) Internetauftritt sei nicht geeignet, diese Einschätzung in Frage zu stellen. Soweit die Widersprechende schließlich noch angeführt habe, die jüngere Marke sei missbräuchlich angemeldet worden, und sie damit das Schutzhindernis bzw. den Löschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geltend mache, könne der Widerspruch darauf nicht gestützt werden. Das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten sei prinzipiell auf die in § 42 MarkenG für das Widerspruchsverfahren abschließend genannten

Löschungsgründe und die Einrede mangelnder Benutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG beschränkt. Darüberhinausgehende Argumentationen seien nicht zu berücksichtigen. Billigkeitsgründe, die gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG für eine Kostenauflegung sprechen, lägen nicht vor.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 30. Juni 2021. Zur Begründung hat sie ausgeführt, offensichtlich böswillig angemeldete Marken seien nicht einzutragen und müssten im Falle ihrer Registrierung von Amts wegen gelöscht werden. Dies gelte auch im vorliegenden Fall, in dem die rechtsmissbräuchlichen Handlungen der Anmelderin bzw. des Inhabers der angegriffenen Marke eindeutig dargelegt worden seien. Vorliegend habe die Widersprechende bewusst das kostengünstigere Widerspruchsverfahren und nicht das Lösungsverfahren gewählt. Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien Ausführungen zur Böswilligkeit auch im Widerspruchsverfahren nicht unbeachtlich, da aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes die Markenstelle rechtsmissbräuchlich angemeldete Marken nicht im Register verbleiben lassen könne. Gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG könne die Eintragung einer Marke von Amts wegen für nichtig erklärt werden. Nach § 50 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG werde zwar auf das Nichtigkeitsverfahren abgestellt, jedoch heiße dies nicht zwingend, dass es sich ausschließlich um ein Lösungsverfahren handeln müsse. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Widersprechende vorliegend die Nichtigkeit der Eintragung der Marke zum Ziel gehabt habe und es sich somit auch um ein Nichtigkeitsverfahren handele, müsse § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei angezeigt, da die Markenstelle ihrer amtlichen Handlungspflicht nicht nachgekommen sei und damit Anlass zur Erhebung der Beschwerde gegeben habe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2021 aufzuheben, soweit der Widerspruch und ihr Antrag auf Kostenauflegung zurückgewiesen worden sind,

die Eintragung der Marke 30 2019 219 428 aufgrund des Widerspruchs zu löschen,

dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen und

das Verfahren auszusetzen, bis im parallelen Lösungsverfahren 30 2019 219 428.8 – 0552/21 Lösch eine Entscheidung getroffen wurde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2021 sinngemäß beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er nahm dabei im Wesentlichen auf die Ausführungen in dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 14. Juni 2021 Bezug und machte sich die Begründung sowie das Ergebnis zu eigen.

Der Senat hat die Beteiligten über seine vorläufige Rechtsauffassung mit Hinweis vom 1. September 2022 informiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber nicht begründet.

1. Der im Rubrum genannte Inhaber der angegriffenen Marke, die von der B... UG (haftungsbeschränkt) vor ihrer Löschung auf ihn übertragen worden ist, hat zwar nicht ausdrücklich die Übernahme des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erklärt. Allerdings hat er ausweislich seiner Schreiben vom 5. Oktober 2021 und vom 5. Mai 2022 im eigenen Namen inhaltlich zum Widerspruch und zur Beschwerde Stellung genommen. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er sich als Beteiligter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens ansieht. Insofern ist er zumindest konkludent in diese eingetreten.

2. Der Zulässigkeit des Widerspruchs steht nicht die Tatsache entgegen, dass er am 23. August 2019 und damit vor Beginn der Widerspruchsfrist am 6. September 2019 (§ 42 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erhoben worden ist. Die Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 7. August 2019, so dass bereits ab diesem Zeitpunkt Widerspruch erhoben werden konnte (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 42 Rn. 39).

3. Die Markenstelle hat mit überzeugender Begründung, der sich der Senat anschließt, ausgeführt, dass die geschäftliche Bezeichnung „Stadtbackerei Engelbrecht GmbH“ die Widersprechende nicht berechtigt, die Benutzung der jüngeren Marke „Engelbrecht“ im gesamten Bundesgebiet gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 5 Abs. 2, § 12, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu untersagen. Gegen diese Feststellungen in dem angegriffenen Beschluss vom 14. Juni 2021 wendet sich die

Beschwerdeführerin ausweislich Randziffer 3 des Beschwerdeschriftsatzes vom 30. Juni 2021 ausdrücklich auch nicht.

Ihr Vorbringen, die Marke 30 2019 219 428 sei offensichtlich böswillig angemeldet worden und müsse von Amts wegen gelöscht werden, kann im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt werden, worauf die Markenstelle ebenfalls bereits zutreffend hingewiesen hat. Zweck des Widerspruchsverfahrens ist es, über Kollisionen von Vergleichszeichen unter Zugrundelegung der Widerspruchsgründe nach § 42 Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit §§ 9 bis 13 MarkenG zu entscheiden. Dementsprechend hat das Bundespatentgericht schon mehrfach entschieden, dass im Widerspruchsverfahren der Einwand der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung nicht durchgreift (vgl. BeckOK MarkenR/Draheim, 30. Edition MarkenG, § 42 Rn. 78; BPatG BeckRS 2019, 23334 – appix/APITT; ebenso Beschluss vom 28. Oktober 2019, BeckRS 2019, 31713). Steht die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke wegen absoluter Schutzhindernisse in Frage, kann beantragt werden, ihre Eintragung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG für nichtig zu erklären und zu löschen. Dieser Weg ist zwischenzeitlich von der Beschwerdeführerin auch beschritten worden.

Sie hat weiterhin geltend gemacht, gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG könne die Eintragung einer Marke von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden. Da sie dieses Ziel verfolge, handele es sich vorliegend auch um ein Nichtigkeitsverfahren, so dass § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet werden müsse. Der Senat hat bereits im Schreiben vom 1. September 2022 darauf hingewiesen, dass sich eine solche Betrachtungsweise auf Grund unterschiedlicher funktioneller Zuständigkeiten der Spruchkörper Markenstelle einerseits (vgl. § 56 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) und Markenabteilung andererseits (vgl. § 56 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) verbietet. Das Nichtigkeitsverfahren gehört, wie sich schon aus seiner Regelung in Teil 3, Abschnitt 3, des Markengesetzes ergibt, nicht mehr zum Eintragungsverfahren, das in Teil 3, Abschnitt 1, des Markengesetzes behandelt wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende vorliegend bewusst

kein Nichtigkeitsverfahren in die Wege geleitet hat. Mit Schriftsatz vom 21. August 2019 hat sie ausdrücklich „Widerspruch ... gegen die eingetragene Marke: Engelbrecht (Wortmarke) ...“ erhoben und den Grundbetrag für ein Widerspruchszeichen in Höhe von 250,- EUR gemäß Nummer 331 600 in dem Abschnitt A. III. 1. der Anlage zu § 2 Abs.1 PatKostG entrichtet. Darüber hinaus hat sie in Randziffer 6 des Beschwerdeschriftsatzes vom 30. Juni 2021 ausgeführt, sie habe das „kostengünstigere Widerspruchsverfahren ... und gerade nicht das kostenintensivere Lösungsverfahren“ gewählt. Ein Inhalts- oder Erklärungsirrtum der Beschwerdeführerin bei Erhebung des Widerspruchs hat demnach nicht vorgelegen.

4. Der Widersprechenden waren die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners aufzuerlegen. Zwar ist von dem Grundsatz gemäß § 71 Abs.1 Satz 2 MarkenG auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Ein Abweichen setzt stets besondere Umstände voraus. Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies ist der Fall, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13; BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224, 227).

So liegt der Fall hier. Die Markenstelle hat auf der Grundlage einer gefestigten Rechtsprechung und eindeutigen Kommentarlage zutreffend festgestellt, dass der Einwand der Bösgläubigkeit der Anmeldung der angegriffenen Marke im Widerspruchsverfahren nicht berücksichtigt wird. Die Beschwerdeführerin hätte diese eindeutige Rechtslage nicht außer Betracht lassen dürfen, zumal sie selbst vorträgt, dass das von ihr ins Feld geführte Unternehmenskennzeichen aufgrund

lediglich regionaler Geltung dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen kann. Dennoch hat sie Beschwerde eingelegt. Auch hat sie zu dem die genannten Problemfelder aufzeigenden Senatshinweis vom 1. September 2022 inhaltlich nicht Stellung genommen. Zudem nahm ihn die Widersprechende nicht zum Anlass, die Beschwerde oder den Widerspruch zurückzunehmen.

Die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt können der Widersprechenden nicht auferlegt werden. Der entsprechende Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke ist durch den Beschluss vom 14. Juni 2021 zurückgewiesen worden. Ein Rechtsmittel hat er dagegen nicht eingelegt, so dass die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

5. Der Antrag der Widersprechenden, dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, war zurückzuweisen. Da eine Differenzierung nicht vorgenommen wurde, ist er so auszulegen, dass sowohl die Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht gemeint sind. Eine solche Auferlegung der Kosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist zulässig, da die Zurückweisung des entsprechenden Antrags der Widersprechenden in dem Beschluss vom 14. Juni 2021 aufgrund ihrer Beschwerde nicht in Rechtskraft erwachsen ist.

Eine Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens als auch des Gerichtsverfahrens scheidet allerdings aus. Sowohl § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG stellen darauf ab, ob - wie bereits in Ziffer 4 ausgeführt - aus Gründen der Billigkeit ein Abweichen von dem Grundsatz, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst tragen, angezeigt ist. Solche Billigkeitsgründe sind auf Seiten des Inhabers der angegriffenen Marke nicht erkennbar. Vor allem liegen keine Anhaltspunkte vor, die sein Verhalten als mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbar erscheinen lassen.

6. Dem Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG konnte ebenfalls nicht entsprochen werden. Eine solche kommt dann in Betracht, wenn Billigkeitsgründe wie fehlerhafte Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt oder Gegenstandslosigkeit der Beschwerde gegeben sind (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 65 ff.). Das Vorbringen der Widersprechenden, die Markenstelle habe „durch das Nichtanwenden der amtlichen Handlungspflicht die Widersprechende zur Beschwerde veranlasst“, verfängt in diesem Zusammenhang nicht. Wie bereits ausgeführt bestand für das Deutsche Patent- und Markenamt keine Verpflichtung, im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ein Amtsverfahren zur Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der angegriffenen Marke durchzuführen. Weitere für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr sprechenden Billigkeitsgründe sind nicht ersichtlich.

7. Der Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens hat keinen Erfolg, weil die entsprechenden Voraussetzungen gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 148 Abs. 1 ZPO nicht vorliegen. Der Ausgang des vom Beschwerdeführer angestrebten Nichtigkeitsverfahrens 30 2019 219 428.8 – 0552/21 Lösch ist für das vorliegende Verfahren nicht vorgreiflich. Selbst wenn später die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig erklärt und gelöscht werden sollte, so hängt hiervon nicht die Entscheidung im gegenständlichen Beschwerdeverfahren ab. Solange die angegriffene Marke 30 2019 219 428 besteht und somit das Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren nicht für erledigt zu erklären ist, kann es fortgeführt und mit einer Sachentscheidung abgeschlossen werden. Dies entspricht auch dem in § 43 Abs. 3 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, wonach die Aussetzung anderer Widerspruchsverfahren nur dann in Betracht kommt, wenn bereits ein Widerspruch zur Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke geführt hat.

Ebenfalls sind die in § 32 Abs. 2 MarkenV genannten Fallkonstellationen nicht einschlägig, da zum Zeitpunkt der hiesigen Entscheidung der Bestand des Widerspruchszeichens nicht im Rahmen anderer Verfahren geklärt wird.

Andere für eine Aussetzung sprechenden Gründe sind nicht erkennbar oder geltend gemacht worden. Eine weitere Stellungnahme der Beschwerdeführerin war nicht abzuwarten. Das Bundespatentgericht muss vor einer Entscheidung grundsätzlich nicht auf seine abweichende Rechtsauffassung hinweisen, zumal ein Verfahrensbeteiligter alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte prinzipiell von sich aus in Betracht zu ziehen hat (vgl. BGH GRUR 2000, 894 – Micro-PUR; GRUR 2006, 152, 153 – GALLUP).

8. Nachdem die Beteiligten keine Anträge auf mündliche Verhandlung gestellt haben (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und auch der Senat eine solche nicht als sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG), konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Rupp-Swienty

Staats