

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 163/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Dezember 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Löschung der Marke 2 090 385**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und v. Zglinitzki

beschlossen:

- 1) Die am 10. August 2000 eingegangene Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Erhebung der Beschwerde in der Hauptsache wird zurückgewiesen.
- 3) Die Beschwerde vom 6. Oktober 2000 gilt als nicht erhoben.
- 4) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Antragsgegnerin auferlegt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der Marke 2 090 385 "NORDLAND Guano anti-odor + pille KOMPAKT". Die Löschung dieser Marke hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts nach Löschungsantrag der Antragstellerin mit Beschluss vom 20. Juli 2000 wegen Bösgläubigkeit iSv § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG angeordnet.

Die Kosten des Verfahrens wurden der Antragsgegnerin auferlegt.

Nach Überzeugung der Markenabteilung war die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke am 15. Juli 1993 bösgläubig, was sich die Antragsgegnerin zurechnen lassen müsse. Zum Produktionsprogramm der Antragstellerin gehöre der Güllerottestarter "Anti-Odor". Sie habe das Logo, das

einen Baum mit Ähre zeige, benutzt; die Nutzungsrechte daran habe sie am 16. Dezember 1989 vom Ehemann der Gesellschafterin der Antragsgegnerin erworben. Das Logo habe sein Entwickler mit sämtlichen Nutzungsrechten an die Antragstellerin übertragen. Zu diesem Zeitpunkt sei eine österreichische Firma Vertriebshändlerin für die Antragstellerin gewesen. Die Böswilligkeit müsse nicht gegenüber demjenigen vorliegen, der den Löschungsantrag stelle; nach § 54 Abs 1 Satz 2 MarkenG könne ihn jedermann stellen. Sowohl die ursprüngliche Markeninhaberin als auch deren Rechtsnachfolgerin, die Antragsgegnerin, hätten nicht bestritten, von der Benutzung des Logos und der Bezeichnung "Anti-Odor" gewusst zu haben. Die Unkenntnis wäre angesichts der Verbundenheit der Unternehmen auch nicht glaubhaft gewesen.

Die Antragsgegnerin habe die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen (§ 63 Abs 1 MarkenG), weil sie bei der Begründung und Ausübung des formalen Markenrechts Ziele verfolgt habe, die keine Billigung finden könnten. Die Antragstellerin sei daher gezwungen gewesen, sich dagegen mit Löschungsantrag zur Wehr zu setzen. Es erscheine angemessen, die Kosten hierfür der Antragsgegnerin aufzubürden.

Dieser Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 29. Juli, der Antragstellerin am 2. August 2000 zugestellt.

Am 10. August 2000 hat der damalige Bevollmächtigte der Antragsgegnerin "gegen den Beschluss vom 20.07.00" Beschwerde eingelegt und dabei ausgeführt:

*"Für die Begründung der Beschwerde wird eine Frist von 4 Monaten beantragt .... Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Sofern dies für die Kostenentscheidung nicht der Fall ist, wird dazu Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Eine Prüfung hat ergeben, dass die Antragstellerin bei ihrer Werbung und Vertrieb die Streitmarke - auch im Internet - verwendet*

*hat. .... Es entfallen damit die für die Kostenentscheidung 'rechtfertigenden Umstände'. Es liegt keine Behinderung vor. Es wird der Antrag gestellt, die ungewöhnliche Kostenentscheidung zurückzunehmen. ...."*

Im nachfolgenden Schriftsatz vom 29. August 2000 heißt es:

*"Die Beschwerde vom 10.08.00 gegen die Kostenentscheidung des Beschlusses vom 20.07.00 wird wie folgt ergänzt: Es wird ein Verfahrensmangel darin gesehen, dass die Markenabteilung sich nicht nach § 92 MarkenG von der Wahrheitspflicht der Antragstellerin überzeugt hat, bevor diese die Kostenentscheidung gegen die Antragsgegnerin getroffen hat. Es fehlt dadurch die ordnungsgemässe Entscheidungsgrundlage. Die unwahren Angaben beruhen auf dem Verschweigen der Benutzung der Streitmarke durch die Antragstellerin. Die Benutzung der Marke für den Verkauf der Ware ist im Internet beispielsweise durch Vorlage der Anlage 25 bewiesen. Eine Behinderung des Verkaufes wegen Nichtbenutzung der Marke hat also nicht bestanden. Die Kostenentscheidung, die der Billigkeit entsprechen soll, muss deshalb als eine Fehlentscheidung bezeichnet werden. Die Markenabteilung hätte nach § 60 MarkenG vor dieser Kostenentscheidung erst die Beteiligten laden oder anhören müssen. ..."*

Weiter führt der Bevollmächtigte der Antragsgegnerin aus, die Markenabteilung hätte ein Glaubwürdigkeitsgutachten bezüglich der von ihm als gefälscht bezeichneten Unterlagen einholen müssen. Danach fährt er fort:

*"Diese Prüfung hat die Markenabteilung unterlassen und die Behauptung der Antragstellerin, des Vorliegens einer Behinderung ihres Verkaufes wegen Nichtbenutzung der Streitmarke - ohne Berücksichtigung des Vorbringens der Antragsgegnerin - als Wahrheit unterstellt und die Kostenentscheidung aus Gründen der Billigkeit nach § 63 MarkenG getroffen. Die Markenabteilung hat damit den Grundsatz missachtet, dass jeder Beteiligte*

*seine Kosten an dem Verfahren selbst trägt. Diese hat ohne Prüfung die Angaben der Antragstellerin trotz ihrer Unglaubwürdigkeit als Wahrheit unterstellt. Mit dieser Begründung wird gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss nach § 63 MarkenG Beschwerde erhoben. Sofern die Markenabteilung nicht von sich aus die Kostenentscheidung aufhebt, wird nach § 69 MarkenG Antrag auf mündliche Verhandlung zum Kostenentscheid erhoben.“*

Mit Zwischenbescheid vom 2. Oktober 2000 hat der Berichterstatter in den Sachen 33 W (pat) 86 und 87/97, in denen die Marke 2 090 385 Widerspruchsmarke ist, den Bevollmächtigten der Antragsgegnerin darauf hingewiesen, dass durch den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 20. Juli 2000 die Löschung der Marke 2 090 385 angeordnet worden sei. Hiergegen habe die Inhaberin der Marke nur im Umfang der Kostenentscheidung Beschwerde eingelegt. Demnach sei von der bereits eingetretenen Rechtskraft des Löschungsbeschlusses auszugehen, soweit er die Anordnung der Löschung der Marke 2 090 385 beinhalte. Damit sei den Widersprüchen in den Sachen 33 W (pat) 86 und 87/97 die Grundlage entzogen, und es werde nahegelegt, die Rücknahme dieser Widersprüche zu erklären.

Nachdem der ursprüngliche Bevollmächtigte der Antragsgegnerin sein Mandat niedergelegt hatte, teilte der neue Bevollmächtigte am 9. Oktober 2000 mit, ihm sei nichts darüber bekannt, dass die Beschwerde im vorliegenden Verfahren nur im Umfang der Kostenentscheidung eingelegt worden sei. Aus dem Beschwerdeschriftsatz ergebe sich zweifelsfrei, dass die Beschwerde gegen den Beschluss insgesamt eingelegt sei. Erst weiter unten werde ergänzend zur Kostenentscheidung Stellung genommen und beantragt, die Kostenentscheidung zurückzunehmen. Dadurch sei die Beschwerde keineswegs auf die Kostenentscheidung beschränkt worden.

Parallel dazu hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2000 eine weitere Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. Juli 2000 erhoben und beantragt,

den Beschluss aufzuheben und die Marke in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Die zweite Beschwerdegebühr hierfür wurde am 20. Oktober 2000 entrichtet.

Gleichzeitig stellte die Antragsgegnerin beim Patentamt Antrag auf Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG in die versäumte Frist zur Erhebung der Beschwerde. Diesen Antrag übersandte das Patentamt am 23. Oktober dem Gericht; außerdem reichte der Bevollmächtigte der Antragsgegnerin diesen Antrag in Kopie am 9. Oktober 2000 zu den Akten. Er führt darin aus, der Wiedereinsetzungsantrag sei fristgerecht, da die Antragsgegnerin erst durch die Verfügung vom 2. Oktober 2000 erfahren habe, dass das Gericht davon ausgehe, die Beschwerde sei nur im Umfang der Kostenentscheidung erhoben worden. Dies entspreche nicht dem Willen der Antragsgegnerin. Die am 10. August 2000 beantragte Begründungsfrist wäre andernfalls nicht notwendig gewesen. Die Formulierungen im Beschwerdeschriftsatz seien zumindest subjektiv so eindeutig, dass der bisherige Vertreter ohne Verschulden verhindert gewesen sei, die Beschwerdefrist einzuhalten.

In der mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2000 beantragte die Antragsgegnerin,

den Beschluss der Markenabteilung vom 20. Juli 2000 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und  
der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens  
aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, die Beschwerde sei beschränkt auf die Kostenfrage eingelegt worden. Erweiterung und Wiedereinsetzung kämen nicht in Betracht. Die Kostenentscheidung vom 20. Juli 2000 sei nicht zu beanstanden.

## II.

1) Der ursprüngliche Bevollmächtigte der Antragsgegnerin hat die Beschwerde am 10. August 2000 beschränkt auf den Kostenpunkt eingelegt, wie sich aus dem eindeutigen Antrag, die ungewöhnliche Kostenentscheidung zurückzunehmen, ergibt.

Eine solche Beschränkung ist möglich (Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 15; BPatGE 10, 311 f) - selbst wenn der Bevollmächtigte ohne ausdrückliche Weisung der Antragsgegnerin gehandelt hätte. Die ihm erteilte Vollmacht ermächtigte ihn nämlich im Verhältnis zu Gericht und Gegner zu allen den vorliegenden Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen (§§ 81, 83 ZPO iVm § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG; vgl BGH NJW 1991, 2839).

Der Senat hat den Beschwerdeschriftsatz objektiv nach seinem Inhalt auszulegen. Dieser Inhalt kann vorliegend nicht in zwei Teile aufgespalten werden, etwa in eine generelle und umfassende Einlegung der Beschwerde und eine nachfolgende Erklärung zu den Kosten. Denn der in der Beschwerdeschrift enthaltene Antrag ist insoweit maßgeblich.

§ 66 MarkenG verlangt bei Einlegung der Beschwerde zwar keine Antragstellung; ohne Antrag oder sonstige weitere Spezifizierung gilt der Beschluss als in vollem Umfang angefochten. Ist aber ein Antrag gestellt, so ergibt sich aus diesem der

Umfang eines Rechtsmittels (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, aaO, § 66 Rdn 38), wenn insoweit kein Widerspruch zum sonstigen Inhalt des Beschwerdeschriftsatzes besteht.

Ein solcher Widerspruch ist hier nicht gegeben. Die Formulierung "sofern dies für die Kostenentscheidung nicht der Fall ist, wird dazu Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt" zeigt nicht, dass außer der Kostenentscheidung noch etwas anderes angefochten sein sollte. Die Bitte um eine Begründungsfrist ließ nicht erkennen, dass auch die Hauptsache mit der Beschwerde angefochten werden sollte und nur vorerst allein zur Kostenfrage eine Begründung abgegeben werden sollte.

Der nachfolgende Schriftsatz vom 29. August 2000, der zur Auslegung des ersten herangezogen werden kann, bestätigt auch noch einmal anschaulich und unzweifelhaft, dass sich die Beschwerde von Anfang an nur auf die Kostenentscheidung bezog. In ihm spricht der ursprüngliche Bevollmächtigte selbst von einer Beschwerde gegen die Kostenentscheidung. Er rügt dabei den Verfahrensmangel, dass sich die Markenabteilung nicht von der Wahrheitspflicht der Antragstellerin überzeugt habe, bevor sie die Kostenentscheidung getroffen habe. Gerade in diesem Zusammenhang hätte er auch in Bezug auf die Lösungsentscheidung und nicht nur hinsichtlich der Kostenentscheidung argumentiert, wenn er Beschwerde im vollen Umfang eingelegt hätte.

Ebenso ist die Rüge der fehlenden Anhörung ausschließlich in Bezug auf die Kostenentscheidung formuliert ("Die Markenabteilung hätte nach § 60 MarkenG vor dieser Kostenentscheidung erst die Beteiligten laden oder anhören müssen."). Ferner nennt der ursprüngliche Bevollmächtigte der Antragsgegnerin seine Beschwerde eine solche gegen einen „Kostenfestsetzungsbeschluss“. Abschließend formuliert er nochmals ganz deutlich, dass er, sofern die Markenabteilung nicht von sich aus die Kostenentscheidung aufhebe, Antrag auf mündliche Verhandlung zum Kostenentscheid stelle. Eine derartige Beschränkung eines Antrags auf mündliche Verhandlung erschiene nicht sinnvoll, wenn die Beschwerde auch die Hauptsache hätte umfassen sollen.



Damit war die am 10. August 2000 eingelegte Beschwerde auf den Kostenpunkt beschränkt. Eine nachträgliche Erweiterung nach Ablauf der Beschwerdefrist ist nicht möglich. Derartige Prozesshandlungen sind unwiderruflich, wenn der Gegner durch sie eine Rechtsstellung erlangt hat (BGH NJW 1991, 2839; OLG München GRUR 1990, 482; OLG Stuttgart MDR 1990, 743; Thomas/Putzo, ZPO, 22. Aufl, Einl III Rdn 22).

Dabei spielt es keine Rolle, ob eine zunächst in vollem Umfang eingelegte Beschwerde später beschränkt wurde oder ob sie von Anfang an beschränkt eingelegt war. Selbst ein Begehren, das erst später eingeschränkt worden ist, kann nicht durch Widerruf der Beschränkung wieder aufleben. Prozessuale Willenserklärungen unterliegen auch nicht der Irrtumsanfechtung (vgl BGHZ 12, 284; 80, 389; BGH NJW 1991, 2839; BFH NJW 1970, 631; BPatGE 6, 183; 38, 71; zum Strafrecht: OLG Oldenburg NStZ-RR 1996, 77). Dementsprechend schließt auch ein einmal vorgelegtes eingeschränktes Warenverzeichnis einen Rückgriff auf das ursprüngliche aus (BPatG Mitt 1994, 137).

2) Die angefochtene Kostenentscheidung ist nicht zu beanstanden, weil die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit erfolgt ist. Die Entscheidung der Markenabteilung, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, steht - auch unter Berücksichtigung des Vorbringens in der Beschwerdebegründung - im Einklang mit den hierfür maßgeblichen Vorschriften. Die Entscheidung darüber, ob eine Kostenentscheidung getroffen wird, sowie darüber, inwieweit Kosten auferlegt werden, ist dabei in das an Billigkeitserwägungen ausgerichtete Ermessen gestellt (§ 63 Abs 1 MarkenG; vgl BGH BIPMZ 1973, 23). Die Markenabteilung hat sich vorliegend zutreffend an solchen Billigkeitserwägungen ausgerichtet, wenn sie hierzu ausgeführt hat, dass der bösgläubigen Markenmeldung stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zu Grunde liege und es dabei im Regelfall der Billigkeit entspreche, der Gegnerin eines Löschungsantrags die Verfahrenskosten im Falle ihres Unterliegens insgesamt aufzuerlegen (BPatGE 42, 130, 139 - SSZ; 36, 272; 40, 229 - LATOUR Nomen est Omen). Der

Vortrag im Beschwerdeverfahren gibt keinen Anlass, dies anders als die Markenabteilung zu beurteilen. Dass die Antragstellerin eine andere Marke benutzen konnte, schließt eine Behinderung durch die angegriffene Marke nicht aus.

3) Eine Hauptsachebeschwerde hätte die Antragsgegnerin nur innerhalb der Beschwerdefrist einlegen können. Dies ist, wie unter 1) erörtert, vor Ablauf der regulären Frist nicht geschehen, sondern erst mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2000. Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist kann der Antragsgegnerin nicht gewährt werden. Der Antrag auf Wiedereinsetzung mag zwar im Hinblick auf das von der Antragsgegnerin als maßgebliches Ereignis bezeichnete Schreiben vom 2. Oktober 2000 fristgerecht sein (§ 91 Abs 2 MarkenG), denn er wurde dem Senat von der Antragsgegnerin in Kopie und vom Patentamt im Original rechtzeitig zugeleitet.

Es liegt jedoch - wenn man überhaupt einen Wiedereinsetzungsfall annehmen will (vgl BGH NJW 1991, 2839) - jedenfalls kein Wiedereinsetzungsgrund iSv § 91 Abs 1 MarkenG vor. Der Bevollmächtigte der Antragsgegnerin war offensichtlich nicht verhindert, rechtzeitig eine auf die Kosten beschränkte Beschwerde einzu legen. Er hätte also innerhalb der Frist auch eine unbeschränkte Beschwerde einlegen können, wenn er dies wirklich gewollt hätte. Es kann daher nicht davon gesprochen werden, dass die Antragsgegnerin an der Einhaltung der Beschwerdefrist gehindert war (vgl BPatGE 38, 71 - Sprinkel/SPRENGEL).

Auch nach Mandatsniederlegung kann sich der neue Bevollmächtigte nicht darauf berufen, er hätte von eventuellen Fehlern seines Vorgängers erst nachträglich erfahren. Er hätte zudem schon vor Erhalt des Schreibens vom 2. Oktober 2000 bei Übernahme des Mandats alle Unterlagen ansehen können und müssen (vgl für Korrespondenzanwälte BGH NJW 2000, 3071).

Ohne Wiedereinsetzung ist die Beschwerde vom 6. Oktober 2000 verfristet. Dies betrifft auch die Bezahlung der zweiten Beschwerdegebühr. Damit gilt die Beschwerde gem § 66 Abs 5 MarkenG als nicht eingelegt.

Würde man die Beschwerde vom 6. Oktober 2000 nur als Erweiterung der vom 10. August 2000 ansehen, für die eine Beschwerdegebühr rechtzeitig bezahlt war, wäre die Erweiterungserklärung verfristet. Auch insoweit kommt eine Wiedereinsetzung aus den genannten Gründen nicht in Betracht. Gleiches gilt für die Beschwerde vom 9. Oktober 2000, wenn man die für die Beschwerde vom 10. August 2000 bezahlte Gebühr auch für sie - etwa im Hinblick darauf, dass getrennt erhobene Beschwerden zusammengelegt worden wären - berücksichtigen würde.

4) Der Antragsgegnerin sind, da es sich um eine isolierte Kostenentscheidung handelt, abweichend von § 71 Abs 1 MarkenG nach dem Verursacherprinzip die Kosten des vorliegenden Verfahrens aufzuerlegen (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, aaO § 71 Rdn 24 mwNachw). Andernfalls würde der Sinn der Kostenvorschriften in sein Gegenteil verkehrt (BPatG Mitt 1976, 99; 1973, 215).

5) Der Senat sieht keinen Anlass, die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs 2 MarkenG zuzulassen. Die Zulässigkeit der Erweiterung eines beschränkt eingelegten Rechtsmittels ist keine Rechtsfrage, zu der zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine erneute Entscheidung des Bundesgerichtshofs herbeizuführen wäre. Gleiches gilt für die Frage der Wiedereinsetzung.

Winkler

v. Zglinitzki

Albrecht

CI/Hu