



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 1/17

(Aktenzeichen)

Zugestellt an
Verkündungs Statt am
18. Oktober 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 71 072

(hier: Lösungsverfahren S 17/08 Lösch)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Werner sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010, mit dem die Löschung der Eintragung der Marke 305 71 072 „Blau“ (Pantone 280 C) angeordnet worden war, ist wirkungslos.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Zulassung der Rechtsbeschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 30. November 2005 angemeldeten abstrakten Farbmarke DE 305 71 072 „Blau“ (Pantone 280 C)



am 12. November 2007 eingetragen als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für die Waren der

Klasse 3: „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“.

Am 7. Januar 2008 hat die Beschwerdegegnerin die vollständige Löschung der vorgenannten Marke mit der Begründung beantragt, die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung des nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Zeichens lägen nicht vor; diesem Löschungsantrag hat die Beschwerdeführerin fristgerecht widersprochen.

Nachdem das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenabteilung 3.4, mit Beschluss vom 22. Februar 2010 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hatte und die hiergegen eingelegte Beschwerde der Löschungsantragsgegnerin zunächst mit Beschluss des 24. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. März 2013 (BPatG 24 W (pat) 75/10, GRUR 2014, 185 – Farbmarke Blau) zurückgewiesen worden war, hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 9. Juli 2015 auf die Rechtsbeschwerde der Löschungsantragsgegnerin den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 19. März 2013 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 – Nivea-Blau).

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2018 hat der erkennende Senat Beweis erhoben durch Einholung eines demoskopischen Sachverständigengutachtens der GfK SE zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen abstrakten Farbmarke in Bezug auf bestimmte Warengruppen aus dem Bereich der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“.

Auf den in der mündlichen Verhandlung vom 2. Juli 2019 erteilten Hinweis des Senats, dass die beschwerdegegenständliche abstrakte Farbmarke

Nr. 305 71 072 „Blau“ (Pantone 280 C) der Beschwerdeführerin nach dem demoskopischen Gutachten der GfK SE vom 23. April 2019 auf der Basis von Verkehrsbefragungen im Zeitraum Februar bis April 2019 für Warengruppen aus dem Bereich der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege – nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte – nämlich

1. Deodorants,
2. Mittel zur Haarpflege,
3. Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und Bademittel, Seifen,
4. Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave,
5. Mittel zur Hautpflege,
6. Mittel zur Gesichtspflege“,

verkehrsdurchgesetzt sei, hat die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke 305 71 072 (abstrakte Farbmarke – Farbton 280 C / „PANTONE 280 C“) auf die vorgenannten Waren beschränkt.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Einwände gegen die Feststellungen des Senats im Hinblick auf die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für die genannten Warengruppen erhoben und den Löschungsantrag zurückgenommen; die Beschwerdeführerin hat der Rücknahme des Löschungsantrags widersprochen.

Sie ist der Ansicht, dass es ihrer Zustimmung zur Rücknahme des Löschungsantrags gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 1 ZPO schon deshalb bedürfe, weil bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Da durch den Löschungsantrag ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet worden sei, sei die Vorschrift des § 269 Abs. 1 ZPO im vorliegenden Verfahren anwendbar. Zudem habe der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Legosteine“ (BGH, GRUR 2010, 231) ausdrücklich betont, dass auch im Markenlöschungsverfahren diejenigen zivilprozessualen Regelungen zur Anwendung kommen sollten, die einer endgültigen Befriedung eines kontradiktorischen Parteienstreits dienen und einen erneuten Streit über denselben Streitgegenstand verhindern; eben diesem

Ziel diene die Vorschrift des § 269 Abs. 1 ZPO. Dabei sei vorliegend insbesondere zu berücksichtigen, dass zwischen den Beteiligten auch ein die angegriffene Marke betreffendes Verletzungsverfahren anhängig sei, das vom Bundesgerichtshof im Hinblick auf das vorliegende Lösungsverfahren ausgesetzt worden sei. Eine Sachentscheidung des Senats sei daher nicht nur zur Vermeidung eines erneuten Streits über denselben Streitgegenstand vonnöten, sondern auch, weil diese Sachentscheidung sowohl in materieller als auch in prozessualer Hinsicht unmittelbare Auswirkungen auf den bereits anhängigen Verletzungsrechtsstreit habe. Dabei stehe die Ausgestaltung des Lösungsverfahrens als Popularklage der Anwendung des § 269 Abs. 1 ZPO nicht entgegen; vielmehr spreche für das Zustimmungserfordernis des § 269 Abs. 1 ZPO auch ein öffentliches Interesse an einer verbindlichen Klärung der Frage, ob eine Marke, an deren rechtmäßiger Eintragung Zweifel geäußert und diese öffentlich gemacht worden seien, zu Recht im Register verbleiben könne.

Zu dieser Frage sei auch die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da höchstrichterlich zu klären sei, ob ein Lösungsantrag gegen den Widerspruch der Markeninhaberin zurückgenommen werden könne und ob ein Feststellungsinteresse für einen Feststellungsantrag hinsichtlich der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke bestehe.

Die Beschwerdeführerin beantragt wörtlich,

1. festzustellen, dass für die Marke 305 710 72 Verkehrsdurchsetzung für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und Bademittel, Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ nachgewiesen wurde,

2. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010 für wirkungslos zu erklären, und

3. die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu den Fragen:

Kann der Löschungsantrag ohne Zustimmung der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren zurückgenommen werden?

Besteht ein Feststellungsinteresse für den von der Beschwerdeführerin gestellten Feststellungsantrag?

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Antrag zu 1. der Beschwerdeführerin mangels Feststellungsinteresses zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Löschungsantrag jederzeit zurückgenommen werden könne, solange das Lösungsverfahren anhängig sei. § 269 Abs. 1 ZPO sei bereits deswegen nicht anwendbar, weil das durch diese Vorschrift geschützte Rechtsschutzinteresse eines Beklagten im Zivilprozess, durch das Zustimmungserfordernis zur Klagerücknahme und damit durch eine klageabweisende Sachentscheidung vor einer erneuten Klageerhebung geschützt zu werden, aufgrund der Ausgestaltung des Löschungsantrags als Popularantrag vorliegend entfalle. Zudem werde durch die Rücknahme des Löschungsantrags ebenso eine endgültige Befriedung erreicht, da die verfahrensgegenständliche Marke für die vom demoskopischen Gutachten behandelten Warengruppen als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen bleibe. Das zwischen den Beteiligten geführte Verletzungsverfahren werde in jedem Falle auf dieser Grundlage fortgeführt und das Ergebnis der Beweisaufnahme im vorliegenden Verfahren könne von der Beschwerdeführerin im Verletzungsverfahren eingeführt werden. Im Übrigen habe die Vorinstanz im Verletzungsverfahren, das Hanseatische Oberlandesgericht, den Bestand der angegriffenen Marke ausdrücklich unterstellt und Verwechslungsgefahr aus ande-

ren Gründen verneint. Die Zurücknahme des Löschungsantrags zur Vermeidung einer Zurückweisung dieses Antrags durch das Gericht stelle ein legitimes prozessuales Verhalten der Beschwerdegegnerin dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet, soweit noch die Feststellung der Wirkungslosigkeit des angegriffenen Beschlusses beantragt wird; im Übrigen führen die in der Beschwerde noch gestellten Anträge nicht zum Erfolg.

Da es sich vorliegend um ein Verfahren über einen Löschungsantrag handelt, der vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, sind für das Löschungsverfahren die Vorschriften der §§ 50, 54 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden (§ 158 Abs. 3 bis 5 MarkenG).

1.

Klarstellend ist der angegriffene Beschluss des DPMA, Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010, mit dem die Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen worden war, für wirkungslos zu erklären.

a)

Mit der Rücknahme des Löschungsantrags ist die Grundlage des angegriffenen Beschlusses entfallen (vgl. BGH, GRUR 1977, 664, 665 – CHURRASCO), so dass in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 269 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 S. 1 ZPO die Wirkungslosigkeit dieses Beschlusses auszusprechen ist (vgl. BGH, GRUR 1998, 818 – Puma (zum Kollisionsverfahren); BPatG 28 W (pat) 119/10; BPatG 28 W (pat) 88/01, abrufbar über juris.de; Albrecht in:

BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 66 Rn. 160; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 82 Rn. 33).

Die Beschwerdeführerin hat auch ein Rechtsschutzinteresse an der Beseitigung des insoweit aufgrund des Beschlusses des DPMA hervorgerufenen unzutreffenden Rechtsscheins. Denn der angegriffene Beschluss des DPMA, Markenabteilung 3.4, vom 22. Februar 2010, hat die Löschung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Körperpflegeprodukte“ angeordnet. Die Eintragung der verfahrensgegenständlichen abstrakten Farbmarke hat jedoch nach Beschränkung des Verzeichnisses durch die Beschwerdeführerin und Rücknahme des Löschantrags durch die Beschwerdegegnerin für die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und Bademittel, Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ (vgl. BGH, GRUR 2015, 1012, Rn. 43 – Nivea Blau) weiterhin Bestand.

Der Beschluss ist vollständig – und nicht nur beschränkt auf die vorgenannten Warengruppen – aufzuheben, da er im Hinblick auf die Rücknahme des Löschantrags insgesamt gegenstandslos ist und keine Wirkung mehr entfaltet.

b)

Demgegenüber bedarf es keiner Entscheidung in der Sache mehr über die Frage, ob die angegriffene abstrakte Farbmarke mangels Verkehrsdurchsetzung zu löschen war. Mit der Rücknahme des Löschantrags entfällt die Grundlage für den angegriffenen Beschluss und für das Lösungsverfahren insgesamt, so dass die von der Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandlung erklärte Rücknahme des Löschantrags ohne Weiteres zur Beendigung des Lösungsverfahrens geführt hat (vgl. BGH, GRUR 1977, 664, 665 – CHURRASCO).

Die Rücknahme des Löschungsantrags bedarf – entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin und ihrer diesbezüglichen Ausführungen – nicht der Zustimmung der Inhaberin der angegriffenen Marke (vgl. Kopacek in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019 Rn. 28; s. a. BPatG 35 W (pat) 408/08 zum Gebrauchsmusterrecht, abrufbar über juris.de).

Die zeitliche Beschränkung des § 269 Abs. 1 ZPO, nach der eine Klage ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache zurückgenommen werden kann, ist nicht entsprechend auf die Rücknahme eines Löschungsantrags im markenrechtlichen (Beschwerde-)Verfahren anwendbar. Dass die Rücknahme eines Löschungsantrags ebenso wie die Rücknahme eines Widerspruchs während des laufenden Verfahrens jederzeit ohne Zustimmung der Gegenseite zulässig ist, entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs; denn bereits mit der Rücknahme des Löschungsantrags und des Widerspruchs ist die Grundlage für das Löschungs- bzw. Widerspruchsverfahren entfallen (vgl. zum Löschungsverfahren BGH, GRUR 2018, 404, Rn. 19 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung m. w. N.; BGH, GRUR 1977, 664, 665 – CHURRASCO; Fezer, Markenrecht, 4. Auflage 2009, § 54 Rn. 5; Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz, 12. Aufl. 2018, § 54 Rn. 9; vgl. zum Widerspruchsverfahren BGH, GRUR 1998, 818 – Puma; BPatG 33 W (pat) 547/10, Rn. 26 – Omega, abrufbar über juris.de; Draheim in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 01.07.2019, § 42 Rn. 116; Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 50; vgl. zur Rücknahme des Löschungsantrags im Gebrauchsmusterverfahren BPatG 35 W (pat) 440/07, Rn. 15 m. w. N.; BPatG 35 W (pat) 408/08, Rn. 11; abrufbar jeweils über juris.de).

2.

Der weitere im Rahmen der Beschwerde gestellte Antrag zu 1. der Beschwerdeführerin auf Feststellung dahingehend, dass für die Marke 305 71 072 Verkehrsdurchsetzung für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Deodorants; Mittel zur Haarpflege; Mittel zur Körperreinigung, nämlich Dusch- und

Bademittel, Seifen; Mittel zum Rasieren, nämlich Rasierschaum, Rasiergel, Aftershave; Mittel zur Hautpflege; Mittel zur Gesichtspflege“ nachgewiesen wurde, ist zurückzuweisen.

Da mit der Rücknahme des Löschantrags durch die Beschwerdegegnerin dem Lösungsverfahren die Grundlage entzogen ist, sind Feststellungen zu den dem Lösungsverfahren zugrundeliegenden Fragen grundsätzlich nicht mehr zu treffen.

Die Möglichkeiten Rechtsbehelfe einzulegen sind für das Registerverfahren Marken betreffend durch das Markengesetz abschließend geregelt. Insofern ist das Markengesetz *lex specialis* und abschließend auch gegenüber den in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Klagemöglichkeiten (so schon „Amtliche Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsreformgesetz)“, A. II. 10 a. E.). Auch wenn die entsprechende Anwendung der Verfahrensvorschriften der Zivilprozessordnung nach § 82 Abs. 1 MarkenG in den Fällen in Betracht kommt, in denen das Markengesetz keine ausdrückliche Regelung trifft, rechtfertigt der Normzweck des § 82 Abs. 1 MarkenG, der prinzipiell eine Rechtsfolgenverweisung darstellt, es daher grundsätzlich nicht, Rechtsmittel und sonstige Rechtsinstitute der Zivilprozessordnung, die vom Gesetzgeber nicht in das Markengesetz aufgenommen worden sind, in das patentgerichtliche Verfahren einzuführen (so auch Fezer MarkenR, 4. Aufl. 2009, MarkenG § 82 Rn. 3; BPatG, GRUR 2001, 339 – Markenregister).

Nur für den Fall, dass die mit einem Löschantrag nach §§ 50, 54 MarkenG angegriffene Eintragung einer Marke infolge Verzichts des Markeninhabers mit Wirkung „ex nunc“ gelöscht worden ist, hat der Bundesgerichtshof festgestellt, dass sich hierdurch das auf Nichtigklärung „ex tunc“ gerichtete Lösungsverfahren noch nicht vollständig erledigt haben kann (vgl. BGH, GRUR 2001, 337

– EASYPRESS). Für diesen Fall lässt der Bundesgerichtshof dann, da eine weitere Löschung der Eintragung nicht möglich ist – und um den Löschantragsteller für die Zeit zwischen der ursprünglichen Eintragung bis zum Lösungszeitpunkt zu schützen –, den Antrag des Löschantragstellers auf Feststellung der ursprünglichen „Nichtigkeit“ der angegriffenen Marke (ex tunc) zu, sofern er ein Rechtsschutzbedürfnis hieran nachweist (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, Rn. 23, 24 – EASYPRESS m. w. N.).

Dieser Schutz gilt für den Löschantragsteller, nicht aber für den Löschantragsgegner / Markeninhaber. Denn ein Markeninhaber hat keinen Anspruch darauf, dass festgestellt wird, dass ein Löschantrag zu Unrecht erhoben worden war. Eine solche quasi „Feststellungswiderklage“ sieht das Markengesetz nicht vor. Da die Marke weiterhin im Register eingetragen bleibt (im vorliegenden Fall zudem aufgrund von Verkehrsdurchsetzung), ist der Markeninhaber in seiner Rechtsposition zu keinem Zeitpunkt seit der Eintragung der Marke beeinträchtigt, und infolgedessen benötigt er insoweit auch keinen Rechtsschutz.

3.

Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde ist zurückzuweisen, da eine solche nicht veranlasst ist.

Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Die Rechtsbeschwerde bedurfte insbesondere nicht im Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen der Zulassung.

Die Frage des Zustimmungserfordernisses bei Rücknahme der Beschwerde ist – wie oben ausgeführt – bereits höchstrichterlich geklärt.

Unabhängig von der – nicht mit der Rechtsbeschwerde angreifbaren – konkreten Einzelfrage, ob ein Feststellungsinteresse für den von der hiesigen Beschwerdefüh-

lerin gestellten Feststellungsantrag besteht, ist die Frage nach einem Feststellungsinteresse hier nicht entscheidungserheblich, da das Markengesetz – wie oben ausgeführt – die Zulassung einer „Feststellungswiderklage“ nicht vorsieht.

4.

Für eine Kostenauflegung gem. § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG bestand kein Anlass.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände; diese sind weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich, so dass es bei der Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG verbleibt, nach der jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selber trägt.

III.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Werner

Lachenmayr-Nikolaou

Fa