



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 033 789 – S 51/15 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 Kostenantrag des Antragstellers wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Die am 7. Juli 2014 angemeldete Wortmarke 30 2014 033 789

Nerofix

ist am 30. Juli 2014 als Marke für die Dienstleistung der

Klasse 38: Bereitstellung des Zugangs zum Internet für soziale Netzwerke

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Der Beschwerdegegner hat am 5. Februar 2015 die Löschung der Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10

MarkenG eingetragen worden sei. Er hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung sei bösgläubig erfolgt. Er habe 2002 die Internetdomain www.nerofix.com erworben und unter der angegriffenen Bezeichnung eine Social-Media-Plattform entwickelt, die 2007 die Grenze von monatlich einer Million Zugriffe erreicht habe. Nach der zunächst kostenfreien Möglichkeit der Teilnahme sei im Mai 2014 ein optionales Bezahlmodell unter der Bezeichnung „NerofixPlus“ eingeführt worden, über das im Mai/Juni 2014 Einnahmen in Höhe von rund 5.500 € erzielt worden seien. Mit dem Aufbau und Betrieb der Plattform habe er erhebliche Kosten gehabt. Der Antragsgegner habe sich im Mai 2014 als Nutzer auf der Plattform angemeldet und sich am Bezahlmodell mit 100 € beteiligt. Wegen grober Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform habe er erfolglos versucht, den Antragsgegner von der Plattform auszuschließen. Anfang Juli 2014 habe der Antragsgegner ihm gegen eine Beteiligung in Höhe von 50 % an den Einnahmen aus dem Bezahlmodell angeboten, Server zur Verfügung zu stellen. Als er das Angebot abgelehnt habe, habe der Antragsgegner ihm per E-Mail vom 3. Juli 2014 „schmerzhafte Konsequenzen“ und per E-Mail vom 4. Juli 2014 angedroht, dass er ihn „technisch, psychisch, finanziell und rechtlich fertig machen“ werde. Nach der Anmeldung und Eintragung der Streitmarke im Juli 2014 für Dienstleistungen, die denen entsprechen, die er, der Antragsteller, unter dem Wortzeichen „Nerofix“ seit Jahren erbringe, habe der Antragsgegner ihn abgemahnt und auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Nerofix“ geklagt. Das Landgericht Koblenz habe mit Urteil vom 8. Juli 2015 – 15 O 24/15 der Klage stattgegeben, weil seine früheren anwaltlichen Vertreter unzureichend vorgetragen hätten. Er habe Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Der Markeninhaber, der dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen hat, hat den Vortrag des Antragstellers bestritten und vorgetragen, dieser habe seit dem 8. November 2010 kein Gewerbe mehr unter dem Namen „Nerofix“ betrieben. Eine erneute Gewerbeanmeldung sei erst nach der vorliegenden Markenmeldung am 6. August 2014 erfolgt. Der Antragsteller habe selbst angegeben, dass „Nerofix“ bis Ende 2013 ein reines Hobbyprojekt gewesen sei.

Er habe vor der Anmeldung der Marke recherchiert, dass dieser keine Rechte Dritter entgegenstünden. Somit sei die Anmeldung jedenfalls in Unkenntnis der geschäftlichen Nutzung dieser Bezeichnung durch den Antragsteller erfolgt. Er habe sich erst zur Unterlassungsklage entschlossen, nachdem der Antragsteller eine gewerbliche Nutzung der angegriffenen Bezeichnung aufgenommen habe. Wenn der Antragsteller zwischen November 2010 und August 2014 ohne Gewerbeanmeldung geschäftlich tätig gewesen sei, könne diese rechtswidrige Tätigkeit kein schutzwürdiges Interesse des Antragstellers begründen.

Mit Beschluss vom 19. November 2015 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke gelöscht und die Kosten des Verfahrens dem Markeninhaber auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Streitmarke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden. Es liege der Fall des zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfs vor. Der Antragsteller sei lange vor der Markenmeldung als Betreiber des Netzwerks „Nerofix“ faktisch tätig gewesen, was dem Antragsgegner bekannt gewesen sei. Aus der vom Antragsteller vorgelegten E-Mail-Korrespondenz ergebe sich, dass es dem Antragsgegner unmittelbar vor der Anmeldung der Marke darum gegangen sei, an vermuteten Einnahmen des Antragstellers aus dem Netzwerk „Nerofix“ beteiligt zu werden. Als der Antragsteller dies abgelehnt habe, habe er ihm „schmerzhafte Konsequenzen“ angedroht und angekündigt, ihn „fertig zu machen“. Die nachfolgende Abmahnung und Unterlassungsklage seien daher nicht als berechtigte Verfolgung markenrechtlicher Ansprüche, sondern als Umsetzung der zuvor angekündigten Behinderungen zu werten. Daraus ergebe sich eine Behinderungsabsicht. Die Vermutung eines generellen Benutzungswillens auf Seiten des Markeninhabers sei erschüttert. Der Markeninhaber betreibe zwar die Internetseite www.nerofixplus.net, auf der er die Zertifizierung sozialer Netzwerke anbiete. Abgesehen davon, dass die von ihm angebotenen Dienstleistungen nicht den für die Streitmarke registrierten entsprächen, fehlten aber Informationen darüber, wie man das Angebot in Anspruch nehmen bzw. sich einloggen könne. Da

der Markeninhaber die Marke bösgläubig angemeldet habe, entspreche es der Billigkeit, ihm die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen hat sich die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Markeninhabers gerichtet. Er hat behauptet, die vom Antragsteller vorgelegte E-Mail-Korrespondenz sei gefälscht und dies im Einzelnen ausgeführt. Das Vorbringen des Antragstellers zur Dauer und tatsächlichen Nutzung der angegriffenen Bezeichnung hat er substantiiert bestritten.

Auf die Berufung des Antragstellers hat das Oberlandesgericht Koblenz mit Urteil vom 1. September 2016 – 6 U 868/15 (Anlage AS 15, Bl. 108 ff. GA) das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Unterlassungsklage des Markeninhabers abgewiesen, weil dem Antragsteller ein prioritätsälteres Werktitelrecht an der Bezeichnung „Nerofix“ zustehe. Der Streitwert für das Verletzungsverfahren ist auf 25.000 € festgesetzt worden.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. März 2018 hat der Senat darauf hingewiesen, dass zur Frage der Fälschung des vorgelegten E-Mail-Verkehrs möglicherweise ein Sachverständigengutachten einzuholen sei, die Beschwerde aber keinen Sinn mehr mache, da der Markeninhaber aufgrund des rechtskräftigen Urteils des OLG Koblenz gegenüber dem Antragsteller keinen Gebrauch mehr von der angegriffenen Marke machen dürfe. Der Markeninhaber hat daraufhin mit Schriftsatz vom 20. April 2018, bei Gericht eingegangen am 23. April 2018, seine Beschwerde zurückgenommen.

Der Antragsteller beantragt weiterhin,

1. dem Markeninhaber die weiteren Kosten des Verfahrens aufzuerlegen;
2. den Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

1. den Kostenantrag zurückzuweisen,
2. den Gegenstandswert auf 25.000 € festzusetzen.

Er hält den vom OLG Koblenz festgesetzten Gegenstandswert für angemessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Antrag des Beschwerdegegners, dem Markeninhaber die „weiteren Kosten des Verfahrens“ aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der Beschwerde gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass.

a) Da der Beschwerdegegner den Kostenantrag ursprünglich zusammen mit dem Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde gestellt hat, ist dieser dahingehend auszulegen, dass mit den „weiteren Kosten des Verfahrens“ die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemeint sind.

b) 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 Verfahrensbeteiligter 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).

c) Im Lösungsverfahren sind besondere Umstände beispielsweise gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Lösungsantrag provoziert, oder wenn der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wusste oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt (BPatGE 46, 71, 74 ff.). Da einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es auch bei Bösgläubigkeit der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen (BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2; 28 W (pat) 40/10 – Berjozka).

d) Infolge der Rücknahme der Beschwerde ist es dem Senat nicht mehr möglich zu prüfen, ob der Markeninhaber bei Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne

des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen ist. Hierzu hätte es einer Beweisaufnahme zu der Frage bedurft, ob die vom Antragsteller vorgelegte und vom Markeninhaber substantiiert bestrittene E-Mail-Korrespondenz, auf die das DPMA seine Entscheidung im Wesentlichen gestützt hat, gefälscht gewesen ist. Diese Beweisaufnahme ist nun nicht mehr möglich. Ebenso wenig kann aus der Rücknahme der Beschwerde geschlossen werden, der Markeninhaber habe angenommen, die Beweisaufnahme gehe zu seinen Ungunsten aus.

Dem Markeninhaber kann auch nicht vorgeworfen werden, dass er in einer aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat. Das Urteil des OLG Koblenz (6 U 868/15, Anlage AS 15, Bl. 108 ff. GA), mit dem ihm die Verwendung der verfahrensgegenständlichen Marke untersagt worden ist, ist erst am 1. September 2016 ergangen. Seine Beschwerde gegen den Löschungsbeschluss der Markenabteilung hat er jedoch bereits am 11. Januar 2016 eingelegt.

2. Der Antrag des Beschwerdegegners nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Löschungsbeschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig.

a) Der Antragsteller war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil das Beschwerdeverfahren seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

b) Auf diesen Antrag ist der Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen.

aa) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Lö-

schungsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rdnr. 3 – Festsetzung bei Sparkassenrot; Beschl. v. 30. Juli 2015 – I ZB 61/13 Rdnr. 7 – Gegenvorstellung gegen den Streitwertbeschluss im Verfahren zur Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit 50.000 €, soweit die Umstände des Einzelfalls keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH a. a. O. – Sparkassenrot; a. a. O. – Markenwert).

Von einem Regelgegenstandswert in Höhe von 50.000 € im Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken geht auch die Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des BPatG aus (30 W (pat) 1/14; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 29 W (pat) 7/13; 29 W (pat) 16/14; 28 W (pat) 58/12; 28 W (pat) 55/16; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 128/03; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12; 26 W (pat) 50/14; 26 W (pat) 77/13; a. A. 25 W (pat) 25/11 u. 26/11; 25 W (pat) 16/10 = GRUR 2012, 1172; Knoll, MarkenR 2018, 433 ff.; MarkenR 2016, 229, 231). Im Hinblick auf den Popularcharakter des Lösungsverfahrens sind auch das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der rechtswidrigen Markeneintragung (vgl. BPatGE 21, 140, 141; 41, 100, 101; GRUR 2005, 974, 975 f.) und beim Lösungsgrund der Bösgläubigkeit ihr Interesse an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs zu berücksichtigen (BPatG 27 W (pat) 68/02; 28 W (pat) 55/16, 26 W (pat) 50/11).

bb) Für ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert besteht kein Grund.

aaa) Für eine umfangreiche Benutzung der Streitmarke sind Anhaltspunkte weder vorgetragen worden noch ersichtlich, so dass eine Erhöhung des Regelgegenstandswertes nicht in Betracht kommt.

bb) Ein niedrigerer Ansatz scheidet schon deshalb aus, weil im Streitfall eine Löschung wegen Bösgläubigkeit geltend gemacht worden ist.

ccc) Eine Herabsetzung kommt auch nicht im Hinblick auf die Streitwertfestsetzung des OLG Koblenz in Höhe von 25.000 € im markenrechtlichen Verletzungsprozess zwischen den hiesigen Verfahrensbeteiligten in Betracht. Denn sie beruht auf anderen Wertvorschriften und -grundsätzen und ist daher für die vorliegende Gegenstandswertbestimmung unmaßgeblich.

Der Streitwert eines Unterlassungsanspruchs wegen Verletzung einer Marke ist gemäß § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen festzusetzen. In einem solchen Markenverletzungsverfahren nach § 14 MarkenG richtet sich der Streitwert allein nach dem wirtschaftlichen Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs wegen der Kennzeichenverletzung. Dieses wirtschaftliche Interesse wird einerseits durch den wirtschaftlichen Wert des verletzten Kennzeichens und andererseits durch Ausmaß und Gefährlichkeit der Verletzungshandlung bestimmt (OLG Nürnberg GRUR 2007, 815, 816; Schneider/Herget, Streitwert Kommentar, 14. Aufl., Rdnr. 2755). Die Rechtsprechung des BGH zum regelmäßigen Gegenstandswert in Markenlöschungsverfahren ist auf Markenverletzungsverfahren nicht übertragbar, weil in einem Markenverletzungsverfahren nicht das wirtschaftliche Interesse des Verletzers, seine Kennzeichnung weiter benutzen zu dürfen, für die Streitwertfestsetzung maßgeblich ist, sondern ausschließlich das wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs (OLG Nürnberg a. a. O.; Schneider/Herget, a. a. O., Rdnr. 2757).

Kortge

Kätker

Schödel

prä