



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 551/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 008 916.3**

**(hier: Antrag auf Akteneinsicht)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.
2. Die Hilfsanträge des Antragsgegners werden zurückgewiesen.
3. Dem Antragsgegner werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe:**

**I.**

Die R... GmbH & Co. KG hat mit Schreiben vom 16. August 2018 Einsicht in die Akte der deutschen Anmeldung 30 2017 008 916.3 der Marke SILENTA für die Klassen 7, 11 und 37 beantragt. Zur Begründung ihres rechtlichen Interesses an der begehrten Einsicht hat sie ausgeführt, vorgenannte Anmeldung vom 7. April 2017 habe ausweislich der offiziellen Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes „DPMAregister“ seit dem 7. September 2017 als zurückgenommen gegolten, weshalb sie sich dazu entschieden habe, am 5. Februar 2018 eine gleichlautende Anmeldung für teilweise identische Waren vorzunehmen. Nunmehr habe sie festgestellt, dass der Verfahrensstand der älteren Anmeldung in der angeführten Datenbank nicht mehr „zurückgezogen/zurückgenommen“, sondern

vielmehr „Anmeldung eingegangen“ laute. Angesichts der Identität der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen und der teilweisen Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren seien nunmehr Kollisionen zu befürchten.

Die Anmeldung der R... GmbH & Co. KG hat am 18. Juli 2018 zur Eintragung der Marke „SILENTA“ für Waren der Klassen 6, 7, 9, 11, 17 und 19 unter der Registernummer 30 2018 002 741 geführt.

Der Antragsgegner hat dem Akteneinsichtsgesuch mit Schreiben vom 5. Oktober 2018 widersprochen. Die in Rede stehende Markenmeldung 30 2017 008 916.3 sei aktuell Gegenstand einer Beschwerde beim Bundespatentgericht. Eine Kenntnis der Gründe, die zur Zurückweisung dieser Markenmeldung geführt hätten, sei für die Öffentlichkeit nicht erforderlich. Es reiche daher aus, den Registerstand nach der rechtskräftigen Entscheidung des Bundespatentgerichts abfragen zu können.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat mit Beschluss vom 11. Oktober 2018 dem Akteneinsichtsgesuch stattgegeben. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Antragstellerin habe ein berechtigtes Interesse gemäß § 62 Abs. 1 MarkenG an der beantragten Akteneinsicht glaubhaft gemacht. Sie habe ausführlich dargetan, dass die Kenntnis des Akteninhalts, in welchen sie Einsicht beantragt hat, zur Wahrung und Verteidigung ihrer Rechte von Bedeutung sein könne. Nur durch die beantragte Akteneinsicht könne die Antragstellerin feststellen, ob aufgrund der Markenmeldung des Antragsgegners eine Kollision mit ihrer Marke zu befürchten sei. So könne sich die Antragstellerin erst durch die Akteneinsicht darüber informieren, welche konkreten Waren der sich überschneidenden Klassen von der älteren Anmeldung umfasst seien und weshalb es zu einer Änderung des im „DPMAregister“ veröffentlichten Verfahrenstandes, auf welchen sie bei der Anmeldung ihrer jüngeren Marke vertraut habe, gekommen sei. Mithin könnten die aus der Akteneinsicht gewonnenen Erkenntnisse für das weitere Vorgehen der

Antragstellerin, beispielsweise ob sie die Markenverwendung fortsetzen oder einstellen solle, bestimmend sein. Damit bestehe ein tatsächliches, nämlich ein wirtschaftliches Interesse an der begehrten Akteneinsicht.

Den Ausführungen des Antragsgegners ließe sich kein der Akteneinsicht entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse entnehmen. Soweit er vorgetragen habe, es genüge, den Registerstand nach rechtskräftiger Entscheidung des Bundespatentgerichts abfragen zu können, sei anzumerken, dass die Antragstellerin zum einen ohne Akteneinsicht keine Kenntnis von dem Beschwerdeverfahren und dessen Inhalt erlangen könne und zum anderen nicht absehbar sei, wann eine solche Entscheidung getroffen werde. Zudem komme es für die Feststellung des berechtigten Interesses nicht darauf an, ob das Interesse der Antragstellerin auch auf andere Weise als durch die begehrte Akteneinsicht befriedigt werden könne.

Unter diesen Umständen trete im Rahmen einer Abwägung der beiderseitigen Interessen das Geheimhaltungsinteresse des Antragsgegners gegenüber dem Informationsinteresse der Antragstellerin zurück. Schließlich seien etwaige der Akteneinsicht entgegenstehende Rechtsvorschriften oder schutzwürdige Interessen nach dem Bundesdatenschutzgesetz weder ersichtlich noch geltend gemacht worden.

Von einer einseitigen Kostenauflegung hat das Deutsche Patent- und Markenamt abgesehen.

Hiergegen wendet sich der Antragsgegner mit seiner Beschwerde vom 16. November 2018. Zur Begründung führt er aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe es unterlassen, die erforderliche Interessensabwägung vorzunehmen. Im vorliegenden Fall würde er durch die verfahrensgegenständliche Markenmeldung, zu welcher die Akteneinsicht begehrt werde, eine bessere Priorität an dem in Rede stehenden Zeichen besitzen als die Antragstellerin, sofern seine Anmeldung im Beschwerdeverfahren bestätigt werde. Würde hingegen die Eintragung in dem

anhängigen Beschwerdeverfahren endgültig abgelehnt werden, hätte die Antragstellerin durch ihre Markeneintragung 30 2018 002 741 nunmehr eine bessere Priorität als er mit seiner korrespondierenden, auf einer Wiederholungsanmeldung vom 12. März 2018 beruhenden Markeneintragung 30 2018 102 795. Es liege daher bestenfalls eine Pattsituation mit gleichen Interessen auf beiden Seiten vor.

Da eine wirksame Markenmeldung nach herrschender Meinung eine Erstbegehungsgefahr für eine Markenverletzung auslöse, könne er sich bei Gewährung der Akteneinsicht Ansprüchen der Gegenseite ausgesetzt sehen, selbst wenn der Markenmeldung zu einem späteren Zeitpunkt die Eintragung verwehrt werden würde. Dies bedeute, dass er bei Gewährung der Akteneinsicht schlechter als die Antragstellerin gestellt wäre. Dieser sei daher zuzumuten, den Ausgang des Beschwerdeverfahrens 28 W (pat) 550/18 abzuwarten, in dem es um die Frage der ausreichenden Zahlung der Gebühr für die Markenmeldung 30 2017 008 916.3 geht.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 11. Oktober 2018 aufzuheben,
2. hilfsweise die Akteneinsicht unter der Bedingung zu gewähren, dass deren Vollziehung bis zur Bestandskraft eines Beschlusses in der Sache 28 W (pat) 550/18 zurückgestellt wird, und
3. weiter hilfsweise vorliegendes Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis über die Beschwerde im Verfahren 28 W (pat) 550/18 entschieden worden ist.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt hierzu vor, dass die Ausführungen des Antragsgegners fehlgingen. Es läge bei Nichtgewährung der Akteneinsicht bestenfalls eine Pattsituation mit gleichen Interessen auf beiden Seiten vor, da sie im Falle der Nichteintragung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung des Antragsgegners gegenüber dessen Folgeanmeldung über ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht verfügen würde. Falsch sei ferner die Schlussfolgerung, dass ihr die Gewährung der Akteneinsicht ermöglichen würde, auch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes gegen die jüngere Marken-anmeldung des Antragsgegners vorzugehen. Dies sei schlicht nicht nachvollziehbar.

Ebenso wenig überzeuge das Argument, dass der Antragsgegner bei Gewährung der Akteneinsicht schlechter gestellt wäre als sie im Falle der Nichtgewährung. Hierauf komme es bei der Feststellung des berechtigten Interesses und der hiermit einhergehenden Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht an, zumal die Gewährung der Akteneinsicht bei Vorhandensein eines berechtigten Interesses zwangsläufig mit einer Schlechterstellung der Interessen des Anmelders an einer Geheimhaltung einhergingen. Fakt sei, dass der Antragsgegner möglicherweise über ein prioritätsälteres Zeichenrecht verfüge, welches er ihr gegenüber schon geltend gemacht habe. Ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht sei mithin zweifellos zu bejahen.

Die ursprünglich am 18. Juli 2018 für die R... GmbH & Co. KG unter der Registernummer 30 2018 002 741 eingetragene Wortmarke SILENTA ist auf Antrag vom 27. Juni 2019 auf die F... AG (Schweiz) und auf Antrag vom 8. Oktober 2019 auf die hiesige Antragstellerin umgeschrieben worden. Letztere hat mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 die Übernahme vorliegenden Verfahrens gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erklärt.

Die verfahrensgegenständliche Anmeldung 30 2017 008 916.3 ist zwischenzeitlich auf die N... GmbH, ...straße, N1..., umgeschrieben worden. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2020 hat der Senat angefragt, ob sie vorliegendes Verfahren gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG übernimmt. Ferner ist der ursprüngliche Anmelder darauf hingewiesen worden, dass die Übertragung der Anmeldung nach Auffassung des Senats auch Auswirkungen auf ein etwaiges schutzwürdiges Interesse haben dürfte, welches der begehrten Akteneinsicht entgegenstehen könnte. Die N... GmbH hat nachfolgend keine entsprechende Übernahmeerklärung abgegeben.

Mit Schreiben vom 24. November 2020 hat der ursprüngliche Anmelder und hiesige Antragsgegner mitgeteilt, dass das Interesse, die Akteneinsicht zu gewähren oder zu verwehren, nicht an eine bestimmte Person gebunden sei. Es liege hier vielmehr eine seltene Konstellation vor, die nur deshalb entstanden sei, weil in dem Beschwerdeverfahren 28 W (pat) 550/18 noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Mit einer solchen werde eine Situation eintreten, die nur zwei Optionen zulassen werde. Entweder führe die Markenmeldung 30 2017 008 916.3 zur Eintragung, so dass eine freie Akteneinsicht für jedermann möglich und damit vorliegendes Verfahren gegenstandslos wäre, oder das betreffende Zeichen gelte als nicht angemeldet, so dass es rechtlich niemals existiert hätte und demzufolge auch kein Recht für Dritte auf Einsicht in die Aktsakte gegeben sein könne.

Das Akteneinsichtsgesuch sei in der vorliegenden Konstellation vergleichbar mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zwecks Auskunftserteilung wegen Schutzrechtsverletzung. An den Zivilgerichten werde ein solcher Antrag auf Auskunft und Rechnungslegung regelmäßig abgelehnt, da aus nachvollziehbaren Gründen eine „einstweilige Auskunft“ nicht möglich sei. Denn werde eine Auskunft vollständig und wahrheitsgemäß erteilt, sei sie in der Welt und könne nicht nachträglich durch Aufhebung der Verfügung im Hauptsacheverfahren wieder beseitigt werden. Somit sei in solchen Fällen die Klärung materiell-rechtlicher Anspruchsvoraussetzungen wegen einer Schutzrechtsverletzung vorgreiflich. So liege es auch

in diesem Fall. Ohne eine anhängige Markenmeldung könne ein Aktenauskunftsanspruch Dritter schlechterdings nicht bestehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Gesuch der Antragstellerin auf Einsicht in die beim ihm geführten Akten der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung 30 2017 008 916.3 gemäß § 62 Abs. 1 MarkenG stattgegeben.

1. Gemäß § 62 Abs. 1 MarkenG gewährt das Patentamt Dritten Einsicht in die Akten von Anmeldungen von Marken, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird. Nach Eintragung der Marke ist Dritten gemäß § 62 Abs. 2 MarkenG auch ohne Geltendmachung eines berechtigten Interesses Akteneinsicht zu gewähren. Gemäß § 62 Abs. 4 MarkenG ist die Akteneinsicht ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutzwürdige Interesse des Betroffenen im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO offensichtlich überwiegt.

Die ursprüngliche Inhaberin der unter der Registernummer 30 2018 002 741 eingetragenen Marke SILENTA hat ein berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft gemacht. Dieses berechnete Interesse gilt gleichermaßen für die aktuelle Antragstellerin als deren Rechtsnachfolgerin. Rechtsvorschriften oder offensichtlich überwiegende Interessen des Antragsgegners stehen diesem Interesse nicht entgegen.



Zur Begründung des Rechts auf Akteneinsicht genügt ein tatsächliches, insbesondere wirtschaftliches Interesse. Dieses ist schon dann gegeben, wenn der Antragsteller ein verständiges, durch die Sachlage gerechtfertigtes Interesse verfolgt, das auch tatsächlicher Art sein kann und im Allgemeinen dann vorliegen wird, wenn ein künftiges Verhalten des Antragstellers durch die Kenntnis vom Akteninhalt beeinflusst werden kann. Es ist nicht stets erforderlich, dass das Interesse nicht auf andere Weise befriedigt werden kann und deshalb die Einsichtnahme in die Akten notwendig sein müsste. Ob das geltend gemachte Interesse berechtigt ist, ist durch Abwägung der Belange des Antragstellers und des durch die Akteneinsicht Betroffenen zu ermitteln (vgl. BPatG 30 W (pat) 4/15 – TRANSZENDENTALE MEDIATION m. w. N.).

a) Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt unter Abwägung der wechselseitigen Interessen der Beteiligten ein überwiegendes Interesse der Antragstellerin an der begehrten Akteneinsicht bejaht. Nur durch die Einsicht in die Verfahrensakte des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Antragstellerin in der Lage festzustellen, weshalb es zu einer Änderung des Verfahrensstandes der Anmeldung des Antragsgegners im DPMAregister gekommen ist, auf den sie bei der Einreichung ihrer eigenen korrespondierenden Markenmeldung vertraut hat. Darüber hinaus ist es ihr nur durch die begehrte Akteneinsicht möglich, sich über etwaige Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten der beiderseitigen Waren bzw. Dienstleistungen in Kenntnis zu setzen, da im Markenregister keine Angaben zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen von Markenmeldungen enthalten sind. Somit dient die Akteneinsicht dazu, eine auf Fakten basierende Grundlage für die Entscheidung der Antragstellerin über die Verwendung ihrer eigenen Marke zu schaffen.

b) Das hiergegen gerichtete Vorbringen des ursprünglichen Anmelders als Antragsgegner vermag nicht zu überzeugen und ist nicht geeignet, überwiegende schutzwürdige Interessen gegen eine Gewährung der beantragten Einsicht glaubhaft zu machen (vgl. hierzu Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage, 2014, § 62 MarkenG, Rdnr. 7). Hierbei kommt es entgegen der Auffassung des Antragsgegners nicht darauf an, ob eine Anmeldung als zurückgenommen gilt, da § 62 Abs. 1 MarkenG auch die Möglichkeit der Einsicht in die Akten entsprechender Anmeldungen eröffnet (vgl. BPatG 27 W (pat) 57/18).

(1) Gegen ein schutzwürdiges Interesse des Antragsgegners selbst spricht bereits die Tatsache, dass er nicht mehr Inhaber der verfahrensgegenständlichen Markenmeldung 30 2017 008 916.3 ist, da er diese auf die N... GmbH übertragen hat.

Soweit er in seinem Schreiben vom 24. November 2020 die Auffassung vertreten hat, das gegen oder für die Akteneinsicht sprechende Interesse sei nicht an eine bestimmte Person gebunden, da vorliegendes Akteneinsichtsgesuch vergleichbar sei mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zwecks Auskunftserteilung wegen Schutzrechtsverletzung, ist dies unzutreffend.

Der Vergleich des Antragsgegners entbehrt jeglicher Grundlage. Zunächst betrifft ein solcher Antrag – zumindest dem Grunde nach – regelmäßig nur das Verhältnis der jeweiligen Parteien eines Verfügungsverfahrens. Ein solches besteht zwischen dem Antragsgegner und der Antragstellerin jedoch nicht, da er – wie bereits ausgeführt – nicht mehr Inhaber der in Rede stehenden Anmeldung ist. Darüber hinaus unterscheidet sich vorliegende Sachverhaltskonstellation von einem Verfügungsverfahren auch deutlich.

Abgesehen von gewissen Ausnahmen in Fällen von „offensichtlichen Verletzungen“ gewerblicher Schutzrechte sind Anträge im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung grundsätzlich unzulässig, weil sie entgegen dem Zweck des vorläufigen Rechtsschutzes zu einer vollständigen Befriedigung der auf eine einmalige Leistung gerichteten Ansprüche führen würden (vgl. hierzu Berneke/Schüttpelz, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 4. Auflage, 2018, B I, Rdnr. 79). Eine solche Gefahr der „Vorwegnahme der Hauptsache“ besteht in vorliegendem Fall aber nicht, da es an einer solchen Hauptsache fehlt.

Einer Akteneinsicht in eine Markenmeldung ist es immanent, dass der jeweilige Antragsteller im Falle einer Stattgabe des Gesuchs Einsicht in ein laufendes Anmeldeverfahren erhält. Dem Antragsgegner ist zwar dahingehend beizupflichten, dass eine Kenntniserlangung im Rahmen einer Akteneinsicht nicht mehr rückgängig zu machen ist – allerdings verkennt er im Rahmen seiner Argumentation, dass das Recht auf Einsicht speziell in die Akten von Anmeldungen von Marken gemäß § 62 Abs. 1 MarkenG gesetzlich statuiert ist. Als „Korrektiv“ der hiermit möglicherweise für den Anmelder verbundenen Nachteile ist die bereits angeführte Interessensabwägung vorgesehen.

(2) Ein der Akteneinsicht entgegenstehendes Interesse des Antragsgegners ist selbst dann nicht erkennbar, wenn auf die N... GmbH als dessen Rechtsnachfolgerin abgestellt wird. Aufgrund der nicht erfolgten Übernahme des Verfahrens durch letztgenannte ist der Antragsgegner gemäß § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als Prozessstandschafter anzusehen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 28, Rdnr. 16). In diesem Fall ist es bei Vorliegen sachlicher Gründe zwar nicht ausgeschlossen, auch auf die Person des Rechtsträgers abzustellen (so beispielsweise bei der Gewährung von Verfahrenskostenhilfe, vgl. hierzu Zöller, ZPO, 33. Auflage, vor § 50, Rdnr. 29).

Vorliegend kann jedoch dahingestellt bleiben, ob ein solcher sachlicher Grund vorliegt. Jedenfalls lässt sich den Akten mangels konkreter Ausführungen nicht entnehmen, dass speziell die N... GmbH betreffende Gründe vorliegen, die gegen eine Akteneinsicht sprechen. Insofern verbleibt es bei der zugunsten der Antragstellerin ausfallenden Interessenabwägung.

2. Aus vorgenannten Erwägungen folgt im Ergebnis weiter, dass auch die Hilfsanträge zurückzuweisen waren. Einer Aussetzung der Vollziehung der Akteneinsicht bzw. einer Aussetzung vorliegenden Verfahrens als solches steht das berechnete Interesse der Antragstellerin an der begehrten Akteneinsicht entgegen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

3. Die Kostentragungsverpflichtung des Antragsgegners gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hat seine Grundlage in dem Grundsatz, dass es in Akteneinsichtsverfahren regelmäßig der Billigkeit entspricht, dem Unterlegenen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. BeckOK, Markenrecht, 23. Edition, Stand 01.10.2020, § 62, Rdnr. 7 m. w. N.). Zudem gehen seine Ausführungen nicht auf die konkrete Situation des Antragsgegners oder seines Rechtsnachfolgers ein, so dass etwaige einer Akteneinsicht entgegenstehenden Interessen nicht ersichtlich sind.

### **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