



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 55/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2018 213 153**

der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. September 2020 unter Mitwirkung der Richterin Kriener sowie der Richter Dr. Nielsen und Schödel

beschlossen:

Den Beschwerdeführern werden gesamtschuldnerisch die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Für den Antragsgegner ist die am 28. April 2018 angemeldete Marke



unter der Nummer 30 2018 213 153 im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) am 27. Juni 2018 für Waren und

Dienstleistungen der Klassen 25, 30, 32, 33, 35 und 43 eingetragen worden. Am 15. August 2018 hat der Antragsgegner gemeinsam mit Herrn M... beim DPMA beantragt, den Rechtsübergang der Marke auf diesen in das Register einzutragen. Am 18. März 2019 hat er einen weiteren Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs auf die M1... GmbH gestellt, wobei beide Seiten von der B... PartG mbB vertreten worden sind. Auf die Nachfrage der Markenstelle bei den Vertretern des zweiten Antrags, welcher der beiden Anträge in das Register einzutragen sei, haben diese mitgeteilt, dass der Rechtsübergang auf die M1... GmbH eingetragen werden solle. Die Markenstelle hat sodann die Marke am 11. April 2019 auf diese umgeschrieben. Als Herr M... daraufhin beim DPMA beantragt hat, die Marke wegen des früher gestellten Antrags auf Rechtsübergang auf ihn umzuschreiben, hat die Markenstelle den Antragstellern am 8. Juli 2019 mitgeteilt, dass sie beabsichtige, wegen der Verletzung des rechtlichen Gehörs des Herrn M... im Umschreibungsverfahren die Marke wieder auf den Antragsgegner rückzuschreiben, wobei die Markenstelle zur beabsichtigten Rückumschreibung Gelegenheit zur Stellungnahme binnen eines Monats gegeben hat.

Gegen diese Ankündigung haben die Antragsteller am 2. August 2019 Beschwerde eingelegt. Zur Begründung haben sie ausgeführt, die Antragstellerin zu 2.) habe mit notariell beglaubigtem Vertrag die Marke von dem Antragsteller zu 1.) erworben und am 17. Mai 2019 die Eintragung des Rechtsübergangs beim DPMA beantragt. Mit der Rückübertragung der Marke auf den Antragsgegner sei die Registerlage offensichtlich und zwischen allen Beteiligten unstreitig falsch. Es habe nicht der Gewährung rechtlichen Gehörs des Herrn M... bedurft, da dieser nicht eingetragener Inhaber der Marke gewesen sei. Somit liege kein schwerwiegender Verfahrensfehler vor, der eine Rückgängigmachung der vollzogenen Umschreibung rechtfertige. Zudem habe dieser sicher Kenntnis von der Ankündigung der Markenstelle vom 8. Juli 2019 gehabt, da er der Vater des Antragsgegners sei. Mit dem Vollzug der Ankündigung erlitten die Antragsteller schwere und unzumutbare Rechtsnachteile. Der Antragsteller zu 1.) würde damit seiner Rechtsposition

beraubt, die Umschreibung der Marke bewilligen zu können, und es könnten Zweifel an einer wirksamen Veräußerung der Marke an die Antragstellerin zu 2.) entstehen.

Der Senatsvorsitzende hat die Antragstellervertreter anlässlich zweier Telefonate vom 17. und vom 20. Januar 2020 darauf hingewiesen, dass der Senat die Beschwerde nach Beratung für unstatthaft hält, weil noch keine abschließende und damit beschwerdefähige Entscheidung der Markenstelle gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG vorliege. Auch auf die Kostenrisiken, die mit der Zustellung der unstatthaften Beschwerde an den Beschwerdegegner (= ursprünglicher Markeninhaber R...) verbunden sind, hat der Senat in diesem Zusammenhang hingewiesen (siehe dazu den Aktenvermerk vom 20. Januar 2020, Bl. 94 d.A.). Anlässlich eines weiteren Telefonats vom 17. Februar 2020 haben die Antragstellervertreter darum gebeten, dass die Rechtsauffassung des Senats auch noch schriftlich mitgeteilt werde, damit die Antragstellervertreter etwas Schriftliches in Händen hätten und auf dieser Grundlage eine Rücknahme der Beschwerde vor Zustellung an den Antragsgegner mit den Antragstellern besprechen könnten (siehe dazu den weiteren Aktenvermerk vom 17. Februar 2020, Bl. 95 d.A.).

Mit Schreiben vom 18. Februar 2020 hat der Senat dann darauf hingewiesen, dass die Beschwerde mangels abschließender Entscheidung der Markenstelle unstatthaft sei und vorerst von einer Zustellung der Beschwerde zur Vermeidung von Kosten abgesehen werde. Die Antragsteller haben daraufhin die Beschwerde mit Schriftsatz vom 2. März 2020 ausdrücklich aufrechterhalten und zur Frage der Statthaftigkeit der Beschwerde vorgetragen. Am 11. März 2020 ist dem Antragsgegner die Beschwerde zugestellt worden, wobei der Senat auf die fehlende Statthaftigkeit der Beschwerde hingewiesen hat (siehe dazu die gerichtliche Verfügung vom 9./10. März 2020, Bl. 119/121 d. A.). Die Antragsteller haben die Beschwerde am 15. Mai 2020 zurückgenommen.

Der Antragsgegner beantragt,

den Antragstellern die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsteller haben sich zum Kostenantrag vom 8. April 2020 nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Nachdem die Antragsteller ihre Beschwerde vom 2. August 2019 mit Schriftsatz vom 15. Mai 2020 zurückgenommen haben und das Verfahren sich damit in der Hauptsache erledigt hat, war noch über den Kostenauflegungsantrag des Antragsgegners vom 8. April 2020 zu entscheiden.

Den Antragstellern waren gemäß § 71 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG antragsgemäß die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, weil dies der Billigkeit entspricht.

Das markenrechtliche Beschwerdeverfahren ist gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG zwar kostenrechtlich von dem Grundsatz geprägt, dass jeder Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Auch im Falle einer Beschwerderücknahme bzw. einer sonstigen verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung gelten nicht die Kostenvorschriften der ZPO in Bezug auf die Rücknahme von Rechtsmitteln, § 97 ZPO bzw. §§ 516 Abs. 3 ZPO bzw. § 565 Satz 1 i.V.m. § 516 Abs. 3 ZPO. Eine Kostenauflegung kommt auch in den Fällen einer Beschwerderücknahme nach ständiger Rechtsprechung nur dann in Betracht gemäß § 71 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG als *lex specialis* gegenüber den Kostenvorschriften der ZPO zur Rücknahme von Rechtsmitteln, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf

Erfolg versprechenden Situation sein Begehren durchzusetzen versucht hat (st.Rspr.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 4 und 12 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 5 i.V.m. Rn. 2 jeweils mit weiteren Nachweisen).

Solche Gründe waren vorliegend vor der Rücknahme der Beschwerde gegeben. Die von den Antragstellern eingelegte Beschwerde war offensichtlich unstatthaft. Hinzu kommt, dass der Senat vor Zustellung der Beschwerde an den Antragsgegner auch noch mehrfach telefonisch und schriftlich auf die Unstatthaftigkeit der Beschwerde hingewiesen hat, um den Antragstellern die Möglichkeit der Beschwerderücknahme vor Zustellung der Beschwerde zu ermöglichen, um offensichtlich bestehende Kostenrisiken zu vermeiden. Gleichwohl haben die Antragsteller die Beschwerde mit ihrem Schriftsatz vom 2. März 2020 zunächst aufrechterhalten und damit auf der kostenauslösenden Zustellung der Beschwerde an den Antragsgegner bestanden.

Bei der Ankündigung der Markenstelle vom 8. Juli 2019, die Umschreibung der Marke rückgängig zu machen, handelt es sich ersichtlich um keine abschließende und damit beschwerdefähige Entscheidung i. S. d. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Denn es war eine Entscheidung lediglich angekündigt und noch nicht getroffen worden. Schon wegen der damit verbundenen Gelegenheit zur Stellungnahme binnen eines Monats war klar erkennbar, dass das Schreiben keinen verfahrensbeendenden Charakter haben sollte (vgl. zum Problem Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 66 Rn 6 m. w. N.). Die Antragsteller hätten ihre im Beschwerdeverfahren vorgebrachten Argumente gegenüber der Markenstelle geltend machen und damit versuchen können, die von der Markenstelle in Betracht gezogene Entscheidung abzuwenden bzw. eine andere Entscheidung zu erreichen. Dazu diente ja gerade auch die Frist zur Stellungnahme.

Obwohl der Senat die anwaltschaftlich vertretenen Antragsteller mehrfach telefonisch und dann mit gerichtlichem Schreiben vom 18. Februar 2020 ausdrücklich vor der Zustellung der Beschwerde auf die Kostenrisiken im Falle deren Zustellung an den Antragsgegner hingewiesen hat, haben diese die unstatthafte Beschwerde aufrechterhalten. Sie haben damit im Beschwerdeweg versucht, eine Entscheidung, die noch gar nicht getroffen war, zu verhindern. Dies ist im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren so nicht vorgesehen.

Kriener

Dr. Nielsen

Schödel

Li