



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 22/19

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

gegen

...

**betreffend die Marke 30 2009 025 811**

**(hier: Lösungsverfahren S 220/15 Lösch)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig sowie des Richters Hermann

beschlossen:

1. Der Antrag, der Löschantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke 30 2009 025 811 ist am 25. April 2009 durch die Löschantragsgegnerin angemeldet und am 3. September 2009 für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Kfz-Ersatzteilen (Klasse 35), Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (Klasse 37) und Vermietung von Kraftfahrzeugen (Klasse 39) in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Die Löschantragstellerin hat am 17. September 2015 u. a. einen Antrag auf Löschung der Eintragung dieser Marke wegen Bösgläubigkeit gestellt und geltend gemacht, die Löschantragsgegnerin habe die ältere Unions-, damals Gemeinschaftsmarke 006655674 bewusst kopiert. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Antrag unter dem Aktenzeichen S 220/15 Lösch geführt, der der Löschantragsgegnerin zu Händen ihres früheren Geschäftsführers am 8. März 2016 zugestellt wurde.

Mit Schreiben vom 13. März 2016, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 18. März 2016, widersprach dieser dem Löschungsantrag. Weil die Löschungsantragsgegnerin bereits seit dem 27. März 2015 im Handelsregister gelöscht war, wies die Löschungsantragstellerin darauf hin, dass an jene nicht wirksam zugestellt worden sei und ihr Widerspruch keine Wirkung entfalte.

Den Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 29. Oktober 2018 zurückgewiesen. Der Widerspruch durch den Liquidator der Markeninhaberin sei wirksam, da diese mit der Marke noch über zu liquidierendes Aktivvermögen verfüge. Der Löschungsantrag sei unbegründet, weil die Löschungsantragstellerin das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes im Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen nicht ausreichend dargelegt habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin vom 12. Dezember 2018, in der sie ihre Bedenken zur Wirksamkeit der Handlungen des früheren Geschäftsführers der Löschungsantragsgegnerin wiederholt. Auch habe sie ihre Marke umfangreich einschlägig benutzt, indem mit verschiedenen Werkstätten Partnervereinbarungen getroffen worden seien.

Die Eintragung der angegriffenen Marke ist nach Schutzende am 30. April 2019 mangels Verlängerung gelöscht worden, wodurch sich das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt hat.

Die Löschungsantragstellerin beantragt nunmehr sinngemäß,

der Löschungsantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen  
und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Löschungsantragsgegnerin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und sich auch sonst nicht weiter geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, da auch die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin zu bejahen ist.

In das Handelsregister wurde am 27. März 2015 eingetragen, dass die Liquidation der Löschantragsgegnerin beendet und die Firma erloschen sei. Diese auf § 394 Abs. 1 FamFG beruhende Maßnahme hat die Vollbeendigung der Löschantragsgegnerin sowie grundsätzlich den Verlust ihrer Rechts- und damit auch ihrer Partei- bzw. Beteiligtenfähigkeit gemäß § 50 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 MarkenG zur Folge (vgl. BGH NJW 2015, 2424, Rdnr. 19). Ausnahmsweise besteht diese jedoch fort, wenn es sich um einen Rechtsstreit handelt, der Ansprüche zum Gegenstand hat, die sich nach der Löschung als vorhanden herausstellen (vgl. BGH NJW 2003, 2232) oder Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend gemacht werden, die kein Aktivvermögen voraussetzen (vgl. Zöller, Zivilprozessordnung, 33. Auflage, § 50, Rdnr. 4).

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde am 12. Dezember 2018 war die angegriffene Marke noch im Register eingetragen. Die Löschantragstellerin verfügte damals somit noch über zu liquidierendes Aktivvermögen, das ohne ihre Mitwirkung nicht entzogen werden durfte. Ein anderer Beteiligter auf Löschantragsgegnerseite kommt zudem nicht in Betracht.

Die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin endete auch nicht durch die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer mit Ablauf des 30. April 2019. Damit hat sich zwar das Begehren der Löschantragstellerin in der Hauptsache erledigt. Allerdings hatte sie bereits mit Einlegung ihrer Beschwerde beantragt, der Löschantragsgegnerin die Kosten

des Verfahrens aufzuerlegen. Nach der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer hat sie diesen Antrag ausdrücklich aufrechterhalten. Insofern macht sie weiterhin einen Anspruch geltend, der mit ihrer Beschwerde zusammenhängt und erst nach der Löschung der (ehemaligen) Markeninhaberin im Handelsregister entstanden ist. Unter Zugrundelegung der einleitend dargestellten Grundsätze zu § 50 Abs. 1 ZPO ist die Beteiligtenfähigkeit der Löschantragsgegnerin trotz der Löschung der Eintragung ihrer Marke somit weiterhin gegeben.

Vertreten wird die Löschantragsgegnerin durch ihren früheren Geschäftsführer N..., der dadurch jedoch nicht die Stellung eines Beteiligten erlangt (vgl. auch BPatGE 44, 113, Beschluss des 25. Senats vom 17. Mai 2001, 25 W (pat) 97/01 – DR. JAZZ). Zustellungen zu seinen Händen waren und sind folglich geboten und wirksam.

2. Der Antrag der Löschantragstellerin, der Löschantragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.

a) Soweit die Löschantragstellerin in ihrem Schriftsatz vom 31. März 2020 beantragt hat, dem früheren Geschäftsführer der Löschantragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen, hält der Senat dies für ein Versehen. Denn eine persönliche Haftung des (ehemaligen) Geschäftsführers für Verfahrenskosten ist nicht ersichtlich und prozessual nicht vorgesehen.

b) Unter den von der Löschantragstellerin angesprochenen Kosten des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu verstehen, da über die Kosten des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt das Amt befindet (§ 63 Abs. 1 MarkenG) und mit dem angegriffenen Beschluss vom

29. Oktober 2018 kein Kostenantrag zurückgewiesen wird, wogegen sich die Beschwerde der Löschantragstellerin (auch) richten könnte.

c) Es sind keine Billigkeitsgründe erkennbar, die ein Abweichen von der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, nach der eine Kostenauflegung grundsätzlich nicht erfolgt, angezeigt erscheinen lassen.

(1) Zunächst ist vorliegend nicht davon auszugehen, ein Beteiligter habe in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 8, 60, 62). Es kann weder der Löschantragstellerin noch der Löschantragsgegnerin der für eine Kostenauflegung erforderliche Vorwurf gemacht werden, ihr jeweiliges Verhalten sei mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen. Insbesondere ist es auf Seiten der Löschantragsgegnerin als nicht sorgfaltswidrig anzusehen, im März 2016 der Löschung zu widersprechen und dann im Jahr 2019 die Schutzdauer der Marke nicht zu verlängern. In der etwa dreijährigen Zwischenzeit können sich neue Gesichtspunkte ergeben haben, die zum Zeitpunkt des Widerspruchs noch nicht erkennbar waren.

(2) Einer bösgläubigen Markenmeldung liegt zwar ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde, so dass es im Regelfall der Billigkeit entspricht, dem Markeninhaber im Falle der Löschung die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 31. Januar 2019 – 28 W (pat) 33/17).

Wie das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 29. Oktober 2018 jedoch zutreffend ausgeführt hat, ist nicht erkennbar, dass die Löschantragsgegnerin bösgläubig ihre Marke angemeldet hat. Hierfür reicht es nicht aus, dass sie mit derjenigen der Löschantragstellerin übereinstimmt und für gleiche Dienstleistungen der Klassen 35 und 37 eingetragen ist. Erforderlich sind vielmehr weitere Unlauterkeitsmerkmale. Ein solches stellt vorliegend nicht die Störung eines schutzwürdigen Besitzstands der Löschantragstellerin dar. Die hierfür erforderliche Bekanntheit ihrer Wort-/Bildmarke im Zusammenhang mit den gleichen von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen hat sie nicht ausreichend belegt. Insbesondere ist den auch im Beschwerdeverfahren seitens der Löschantragstellerin vorgelegten Unterlagen, hier insbesondere den Partner-Vereinbarungen und der Eidesstattlichen Versicherung vom 12. Dezember 2018 nicht entnehmbar, in welchem Umfang und für welche Waren oder Dienstleistungen die Unionsmarke konkret benutzt worden ist. Aus den Partner-Vereinbarungen folgt beispielsweise nur, dass die Partner – bei Erreichen bestimmter Umsätze – an einer Incentive-Reise teilnehmen und die Unionsmarke zur Gestaltung ihrer Werkstatt verwenden dürfen.

Ebenso ist – wie das Deutsche Patent- und Markenamt bereits nachvollziehbar dargelegt hat – nicht feststellbar, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke erfolgte, um sie zweckfremd im Wettbewerbskampf einzusetzen. Die Löschantragstellerin besitzt die prioritätsältere Marke, so dass sie sich gegen etwaige Beeinträchtigungen zur Wehr setzen kann.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nicht in Betracht.

Zum einen wurde die Beschwerde wirksam eingelegt, so dass ein Rechtsgrund für die Zahlung besteht und die Gebühr damit verfallen ist.

Zum anderen sind keine Gründe im Sinne des § 71 Abs. 3 MarkenG ersichtlich, die es unbillig erscheinen ließen, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Insbesondere hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Sache nicht fehlerhaft behandelt, was ansonsten ein Billigkeitsgrund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71, Rdnr. 65).

### **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

Fi