



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 12/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 209 650

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2017 und 8. Juni 2018 sind wirkungslos.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Mit den Beschlüssen vom 10. November 2017 und 8. Juni 2018 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch aus der Marke 1 100 355 gegen die angegriffene Marke zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidungen hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie nach einer außergerichtlichen Einigung der Verfahrensbeteiligten mit Schriftsatz vom 19. November 2020, bei Gericht eingegangen am 23. November 2020, den Widerspruch zurückgenommen und beantragt, die Wirkungslosigkeit der beiden Amtsbeschlüsse auszusprechen. Beide Verfahrensbeteiligten haben ihre Kostenanträge ebenfalls zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, für den Antrag der Widersprechenden auf Wirkungsloserklärung der Amtsbeschlüsse fehle sowohl eine Rechtsgrundlage als auch ein Rechtsschutzbedürfnis. Die beantragte Feststellung sei sogar kontraproduktiv, weil die zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidungen des DPMA die Grundlage für die zwischen den Verfahrensbeteiligten Anfang November 2020 getroffene Vorrechtsvereinbarung gewesen seien.

Die Widersprechende vertritt die Auffassung, dass nach Rücknahme des Widerspruchs gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO auszusprechen sei, dass die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos seien. Sie begehre diesen Ausspruch aus Gründen der Rechtssicherheit (vgl. BPatG 24 W (pat) 149/03 = BeckRS 2008, 25547).

II.

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO war auszusprechen, dass die beiden angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind.

1. Nach der Rücknahme des Widerspruchs ist in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG **jeder Verfahrensbeteiligte** berechtigt zu beantragen, dass das Gericht die Wirkungslosigkeit angefochtener Beschlüsse des DPMA ausspricht.

a) Nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist, wenn die Klage zurückgenommen wird, der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über diese Wirkung durch – deklaratorischen – Beschluss. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat der Ausspruch der Wirkungslosigkeit auf Antrag

zwingend zu erfolgen, ohne dass zwischen Kläger und Beklagtem oder zwischen einem der Klage stattgebenden oder die Klage zurückweisenden Urteil unterschieden wird.

b) Auch im Markenrecht ist es anerkannt, dass bei Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren die Sach- und Kostenentscheidungen des DPMA nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos werden und § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO analog anwendbar ist (vgl. BGH GRUR 1998, 818 – Puma; BPatG 27 W (pat) 120/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 27 W (pat) 85/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN). Die vorliegend zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgefallenen Entscheidungen des DPMA, die die Grundlage für die zwischen den Verfahrensbeteiligten Anfang November 2020 getroffene Vorrechtsvereinbarung gewesen sind, sind daher schon aufgrund der Widerspruchsrücknahme kraft Gesetzes wirkungslos. Der von der Widersprechenden begehrte deklaratorische Feststellungsbeschluss dient nur der Dokumentation.

c) Eine Beschränkung des Antragsrechts nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO auf Entscheidungen, in denen das DPMA die teilweise oder vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, kann weder dem Gesetzeswortlaut noch der BGH-Entscheidung „Puma“ vom 2. April 1998 (GRUR 1998, 818 f.) entnommen werden.

aa) Die im Zeitpunkt der „Puma“-Entscheidung des BGH geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO sah den Ausspruch der Wirkungslosigkeit **nur auf Antrag des Beklagten** bzw. des Inhabers der angegriffenen Marke vor. Dies wurde jedoch mit Wirkung ab dem 1. Juli 1998 vom Gesetzgeber dahingehend geändert, dass **auch der klagenden Partei** das Antragsrecht eingeräumt wurde (vgl. Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minderjähriger Kinder (Kindesunterhaltsgesetz – KindUG) vom 6. April 1998, BGBl. I S. 666, 668; BT-Drucks. 13/7338 S. 33). Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann der gesetzgeberische

Zweck der Feststellung der Wirkungslosigkeit von Urteilen nicht mehr nur darin bestehen, die Gefahr von Zwangsvollstreckungen aus für vorläufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen zu verhindern (s. aber Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 82 Rdnr. 34).

bb) Nach dem Gesetzeswortlaut wird für das Antragsrecht beider Parteien auch kein (besonderes) Rechtsschutzbedürfnis verlangt (vgl. Musielak/Voit/Foerste, ZPO, 17. Aufl., § 269 Rdnr. 14; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, I 1 2, 3. Aufl., Rdnr. 384; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 22. Aufl., § 269 Rdnr. 45).

aaa) Abgesehen davon, dass der Ausspruch der Wirkungslosigkeit nur die bereits gesetzlich veränderte Rechtslage deklaratorisch wiedergibt, kann das Rechtsschutzbedürfnis eines Rechtsuchenden nur unter ganz besonderen Umständen fehlen, z. B. wenn ein anderer prozessualer Weg gleich sicher, aber einfacher oder kostengünstiger ist (vgl. BGH JurBüro 2010, 326; Zöller/Greger, ZPO, 33. Aufl., Vor § 253 Rdnr. 18; Baumbach/Lauterbach/Anders, ZPO, 79. Aufl., Vor § 253 Rdnr. 33). Eine solche Fallgestaltung liegt erkennbar nicht vor, weil die gerichtliche Feststellung der Wirkungslosigkeit durch Beschluss schon den sichersten, einfachsten und kostengünstigsten, nämlich kostenlosen Weg darstellt.

bbb) Soweit zum Beleg für die Notwendigkeit eines Rechtsschutzbedürfnisses für die Wirkungslosigkeitserklärung auf Thomas/Putzo/Seiler, ZPO, 41. Aufl., § 269 Rdnr. 20 Bezug genommen wird (Knoll a. a. O. Rdnr. 35 Fußnote 45), ist darauf hinzuweisen, dass den dort angeführten Urteilen von 1972 (KG NJW 1972, 545) und 1976 (OLG Düsseldorf FamRZ 1977, 130 ff.) noch die bis zum 30. Juni 1977 geltende Vorschrift des § 271 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugrundelag, die wie die inhaltsgleiche Fassung der bis zum 30. Juni 1998 geltenden Bestimmung des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO nur ein Antragsrecht des Beklagten vorsah. In den beiden vorgenannten Entscheidungen ist angenommen worden, dass entgegen dem damaligen Gesetzeswortlaut auch dem Kläger in Ausnahmefällen das Antragsrecht zu gewähren sei, wenn ein Rechtsschutzbedürfnis vorliege. Diese Fallgestaltung un-

terscheidet sich deutlich von der vorliegenden, weil seit dem 1. Juli 1998 auch der Kläger – ohne weitere Voraussetzungen – gesetzlich ausdrücklich dazu berechtigt ist, die bloße Feststellung der bereits eingetretenen Wirkungslosigkeit zu beantragen.

ccc) Die weitere als Beleg angeführte Fundstelle Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders, ZPO, 79. Aufl., § 269 Rdnr. 45 (Knoll a. a. O. Rdnr. 35 Fußnote 45, dort Rdnr. 46 der Voraufgabe), in der ohne nähere Begründung die Auffassung vertreten wird, dass das Rechtsschutzinteresse im Rahmen des § 269 Abs. 4 ZPO zu prüfen sei, bezieht sich offensichtlich nur auf die in § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO geregelten und vom Gericht zu prüfenden Kostentragungspflichten, nicht aber auf den sich bereits aus dem Gesetz ergebenden deklaratorischen Feststellungsbeschluss der Wirkungslosigkeit.

d) Auch im Rahmen der analogen Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO im Markenrecht bei Widerspruchsrücknahme darf es daher keinen Unterschied machen, ob der Widerspruch zur Löschung der angegriffenen Marke geführt hat oder ob er zurückgewiesen worden ist.

e) Diese Frage ist jedoch in der Rechtsprechung des BPatG umstritten.

aa) Einige Senate des BPatG, darunter auch der angerufene Senat mit der Begründung unter Ziffer II. 1. a) bis d), und ein Teil der Literatur vertreten die Auffassung, dass nach Rücknahme des Widerspruchs auf Antrag die Wirkungslosigkeit durch Beschluss auszusprechen ist, unabhängig davon, ob in den Vorentscheidungen des DPMA die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs gelöscht oder der Widerspruch zurückgewiesen wurde (BPatG 29 W (pat) 86/10; 29 W (pat) 119/10; 29 W (pat) 109/10; 29 W (pat) 84/11; Fezer/Grabrucker a. a. O.; Kunz-Hallstein, GRUR 2010, 760; BPatG 26 W (pat) 573/10; 27 W (pat) 557/16; 28 W (pat) 554/17, die drei letzten BPatG-Entscheidungen jeweils ohne nähere Begründung).

bb) Nach der Ansicht des 27. Marken-Beschwerdesenats des BPatG in seiner Entscheidung vom 2. November 2009 (27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759, 760 - flow) und derjenigen des 24. Marken-Beschwerdesenats in seinem Beschluss vom 21. Juli 2016 (24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN) erstrecken sich die Rechtswirkungen des § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO nur auf Entscheidungen, die zu Änderungen der materiellen Rechtslage bzw. zur Änderung des materiellen Bestandes der angegriffenen Marke geführt haben, weshalb sie jeweils den Antrag auf Wirkungslosigkeitserklärung eines den Widerspruch zurückweisenden Amtsbeschlusses mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zurückgewiesen haben.

aaa) Soweit der 27. Senat seine Ansicht unter Bezugnahme auf Zöller/ Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., Vor § 300 Rdnr. 19 damit begründet, dass sich der Begriff der Wirkungslosigkeit i. S. d. § 269 ZPO nach weitaus überwiegender Meinung nur auf die Vollstreckbarkeit des vorangegangenen Urteils und dessen materielle, nicht aber auch dessen formelle Rechtskraft beziehe, ist dem entgegenzuhalten, dass sich diese Fundstelle mit wirkungslosen Urteilen infolge von Fehlerhaftigkeit befasst, wie z. B. bei Ausspruch einer gesetz- oder sittenwidrigen oder dem Recht unbekanntem Rechtsfolge bzw. Verurteilung einer nicht (mehr) existenten Partei zu einer Leistung, nicht aber mit der Wirkungslosigkeit eines bereits ergangenen, noch nicht rechtskräftigen Urteils infolge einer Klagerücknahme gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO. Außerdem kann seit der Einführung des Antragsrechts für die klagende bzw. widersprechende Partei seit dem 1. Juli 1998 der gesetzgeberische Zweck nicht mehr allein in der Verhinderung der Zwangsvollstreckung aus für vorläufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen gesehen werden. Da der BGH-Entscheidung „Puma“ (GRUR 1998, 818 f.) noch die bis zum 30. Juni 1998 geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugrundelag, wonach die Wirkungslosigkeit **nur auf Antrag des Beklagten** ausgesprochen werden konnte, kann sich der 27. Senat zur Begründung seiner Auffassung auch nicht auf diese BGH-Entscheidung berufen.

bbb) Die Ansicht des 24. Senats, die Erklärung der Wirkungslosigkeit einer Entscheidung setze inhaltlich voraus, dass letztere auch rechtlich erhebliche formelle oder materielle Wirkungen habe, weil sie sonst eine inhaltsleere Formalität wäre, ist mit dem Gesetz nicht vereinbar. Nach dem Wortlaut des § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO sieht der Gesetzgeber eine solche Einschränkung nicht vor, sondern überlässt es den Parteien, ob und für welchen Zweck sie die deklaratorische Feststellung der Wirkungslosigkeit benötigen. Soweit der 24. Senat anführt, dass die Wirkungsloserklärung eines widerspruchszurückweisenden Beschlusses der Markenstelle den Inhaber der angegriffenen Marke nicht daran hindere, diesen dennoch in einen Verletzungsrechtsstreit einzuführen, ist dem entgegenzuhalten, dass in einem solchen Fall der Widersprechende mit Hilfe des Wirkungslosigkeitsbeschlusses auf einfache und kostenlose Weise beweisen kann, dass dieser Zurückweisungsbeschluss keine Bestandskraft erlangt hat.

f) Wie bereits dargelegt, sieht das Gesetz eine Unterscheidung zwischen DPMA-Beschlüssen, die eine Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs anordnen, und solchen, die den Widerspruch zurückweisen, nicht vor, sondern verpflichtet im Fall der Rücknahme des Widerspruchs das Gericht bei Antragstellung **in jedem Fall** zum Ausspruch der Wirkungslosigkeit.

2. Selbst wenn man aber ein Rechtsschutzbedürfnis für erforderlich hielte, würde dem Antrag eines Widersprechenden auf Feststellung der Wirkungslosigkeit von Amtsbeschlüssen, die Widersprüche zurückweisen, wie im vorliegenden Fall auch das Rechtsschutzbedürfnis nicht fehlen.

Der Zweck eines Beschlusses nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO besteht darin, den Rechtsschein wirkungsloser Entscheidungen zu beseitigen. An der Herbeiführung dieser Rechtssicherheit hat auch ein Widersprechender, dessen Widersprüche zurückgewiesen worden sind, ein schutzwürdiges Interesse. Denn in einem etwaigen Verletzungsklageverfahren lässt sich die Wirkungslosigkeit einer die

Verwechslungsgefahr verneinenden Entscheidung der Markenstelle des DPMA einfacher und nachdrücklicher durch Vorlage eines entsprechenden Gerichtsbeschlusses belegen. Dieser kann bei einer späteren Markenübertragung dem Rechtsnachfolger ausgehändigt werden und damit auch für ihn Rechtssicherheit schaffen (vgl. Fezer/Grabrucker a. a. O.; Kunz-Hallstein a. a. O.). An einer eindeutigen Rechtslage haben regelmäßig beide Verfahrensbeteiligte ein berechtigtes Interesse.

III.

Zu einer Kostenauflegung (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG) bestand kein Anlass.

IV.

1. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 82 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 ZPO zugelassen, weil die Rechtsprechung der Marken-Beschwerdesenate des BPatG zu der Frage, ob der einen Widerspruch zurückweisende Beschluss des DPMA nach Rücknahme des Widerspruchs auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten für wirkungslos zu erklären ist, uneinheitlich ist, und die vorliegende Entscheidung vom Beschluss des 27. Marken-Beschwerdesenats vom 2. November 2009 (27 W (pat) 55/09 = GRUR 2010, 759, 760 – flow) und vom Beschluss des 24. Marken-Beschwerdesenats vom 21. Juli 2016 (24 W (pat) 31/14) abweicht, so dass die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des BGH erfordert.

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch statthaft.

a) Der Senat ist sich bewusst, dass § 83 MarkenG auf den vorliegenden Beschluss mangels einer Entscheidung über eine Beschwerde nach § 66 MarkenG nicht anwendbar ist.

b) Aus diesem Grund wird die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des BPatG über die Wirkungsloserklärung von mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüssen des DPMA nach Rücknahme des Widerspruchs teilweise als nicht statthaft angesehen (Knoll a. a. O. Rdnr. 36; a. A. BPatG 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir; 29 W (pat) 115/11 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren = GRUR 2012, 1174; 27 W (pat) 109/11).

aa) Diese Rechtsauffassung war mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 31. Dezember 2001 vereinbar.

bb) Allerdings eröffnet die seit dem 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des Beschwerderechts durch das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses (Zivilprozessreformgesetz – ZPO-RG) vom 27.7.2001, BGBl. I S. 1887, 1902 f.) erstmals die Rechtsbeschwerde zum BGH auch im Bereich der (selbständigen) Nebenentscheidungen. Der Gesetzgeber wollte durch die allgemeine Einführung einer Rechtsbeschwerde auch in diesen Verfahren den Zugang zum BGH ermöglichen, um unterschiedliche Rechtsprechung, wie z. B. im Kostenrecht, zu vereinheitlichen (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69), oder Fragen grundsätzlicher Bedeutung zu klären, um eine bundeseinheitliche Rechtsprechung auch zu Fragen in Nebenverfahren zu gewährleisten (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 116).

c) Deshalb ist die Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde in kostenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG inzwischen anerkannt (Knoll a. a. O. § 83 Rdnr. 9 ff.). Allerdings ist nach der Gesetzesbegründung die neue Rechtsbeschwerde nicht auf Kostensachen beschränkt. Die uneinheitliche Rechtsprechung der Oberlandesgerichte auf dem Gebiet des Kostenrechts führt der Gesetzgeber nur als wichtiges Beispiel an (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69, 116). Mit der neu eingeführten

Rechtsbeschwerde sollte die höchstrichterliche Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen im Bereich aller (selbständigen) Nebenentscheidungen ermöglicht werden und nicht nur in Kostenfragen (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 69).

d) Der Zugang zur Rechtsbeschwerde wird über die allgemeine Verweisung des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO eröffnet (BPatG 29 W (pat) 39/09 – Andernacher Geysir; 29 W (pat) 115/11 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren = GRUR 2012, 1174; 27 W (pat) 109/11, a. A. Knoll a. a. O. § 82 Rdnr. 103). Besonderheiten des markenrechtlichen Verfahrens vor dem BPatG (§ 82 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz MarkenG) stehen dem nicht entgegen. Das gilt auch für den Zulassungsvorbehalt des § 82 Abs. 2 MarkenG, wonach eine Anfechtung der Entscheidungen des BPatG nur stattfindet, soweit dieses Gesetz sie zulässt. Denn eine solche Zulassung kann auch durch die in diesem Gesetz enthaltenen Verweisungsvorschriften erfolgen. Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber vorgenommene Gleichstellung des BPatG mit den Oberlandesgerichten (vgl. amtliche Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zum Patentgesetz, BIPMZ 1961, 140, 155 rechte Spalte; BGH GRUR 1986, 453, juris-Tz. 10) wäre eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen, wenn er trotz seiner Verweisung auf die Vorschriften der ZPO die der Rechtsvereinheitlichung dienende Rechtsbeschwerde in (selbständigen) Nebenverfahren des BPatG hätte ausschließen wollen (vgl. auch BPatG 4 ZA (pat) 35/11 – Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren; 4 ZA (pat) 13/12 – Mitwirkender Rechtsanwalt III, bestätigt von BGH GRUR 2013, 430; Beschl. v. 21. Januar 2013 – X ZB 12/12). Sofern der Zulassungsvorbehalt des § 82 Abs. 2 MarkenG aber tatsächlich eine abschließende und die Rechtsbeschwerde nach § 574 ZPO ausschließende Regelung darstellen sollte (so Knoll a. a. O.), kann es sich angesichts der gesetzgeberischen Intention, einen Gleichklang zu erzielen, nur um ein Redaktionsversehen bei der Umsetzung der durch die ZPO-Reform ausgelösten Folgeänderungen handeln.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben. Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz