



# BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 43/22

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2018 013 449**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Mai 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Kriener und den Richter kraft Auftrags Dr. Poeppel

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die am 2. Juni 2018 angemeldete Wortmarke

**STARPHONE COMMUNICATION**

ist am 4. September 2018 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister unter der Registernummer 30 2018 013 449 eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 5. Oktober 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat Herr A ... am 12. Oktober 2018 unter Verwendung des amtlichen Widerspruchformulars Widerspruch erhoben. Dabei wurde als Widerspruchszeichen eine geschäftliche Bezeichnung „Starphone Communication“ mit dem Zeitrang 1. März 2003 und zum Gegenstand

*„Handel mit und Reparatur von Telekommunikationsartikeln, insbesondere Mobiltelefonen sowie entsprechendem Zubehör (Schutzhüllen, Schutzfolien etc.)“*

angegeben. Inhaber dieser geschäftlichen Bezeichnung ist laut Widerspruch Herr A ... . Weitere Angaben zum Widerspruchskennzeichen hat der Widersprechende nicht gemacht. Er hat zudem bei Ziffer 2 des Widerspruchformulars „Angaben zum Widerspruchskennzeichen“ das Aktenzeichen der angegriffenen Marke (3020180134498) wiedergegeben.

Mit Beschluss vom 2. Mai 2022 hat die Markenstelle für Klasse 37 den Widerspruch zurückgewiesen. Dieser Beschluss wurde den damaligen Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden, Rechtsanwälte B ... , gegen Empfangsbekanntnis zugestellt. Das Empfangsbekanntnis weist den 5. Mai 2022 als Empfangsdatum des Beschlusses aus.

Mit beim DPMA per Telefax eingegangenen Schreiben vom 3. Juni 2022 haben die Verfahrensbevollmächtigten die Vertretung von Herrn C ... als Rechtsnachfolger des Widersprechenden Herrn A ... angezeigt. Zum Nachweis einer Übertragung überließen sie die Ablichtung eines Markenübertragungsvertrags vom 22. März 2021, der die Übertragung einer Wortmarke „Starphone Communication“ mit dem Anmeldetag 31. Oktober 2018 zum Gegenstand hat, die im Register des DPMA mit der Nummer 30 2018 026 201 eingetragen ist. Ferner baten die Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers um Verlängerung der Frist zur Beschwerdebegründung um drei Wochen bis zum 28. Juni 2022. In einem weiteren Schriftsatz vom 8. Juni 2022, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, haben die Verfahrensbevollmächtigten Bezug genommen auf das Schreiben vom 3. Juni 2022 und wörtlich „Beschwerde gegen den Beschluss vom 02.05.2022“ eingelegt.

Weder der Beschwerdeführer noch der Beschwerdegegner haben Anträge gestellt.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 17. August 2022 hat der Senat den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass die Beschwerde nach vorläufiger Auffassung unzulässig sei, weil der Beschwerdeführer nicht beschwerdebefugt sei und darüber hinaus die Beschwerde nicht fristgerecht eingelegt worden sein dürfte. Eine Stellungnahme dazu ist vom Beschwerdeführer nicht abgegeben worden. Die Frist zur Stellungnahme wurde auf entsprechende Gesuche des Beschwerdeführers insgesamt viermal verlängert. Bei der vierten Verlängerung der Stellungnahmefrist hat der Senat dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass die Frist letztmalig bis zum 20. März 2023 verlängert werde und danach auf Grundlage der Akten entschieden werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 70 Abs. 2 MarkenG als unzulässig zu verwerfen. Dem Beschwerdeführer fehlt die Beschwerdebefugnis.

1. Beschwerdebefugt sind grundsätzlich die Beteiligten am Verfahren vor dem DPMA, § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Dies sind der Widersprechende und der Inhaber der angegriffenen Marke. Laut dem am 12. Oktober 2022 eingereichten Widerspruch ist Widersprechender Herr A ... als Inhaber der als Widerspruchskennzeichen angegebenen geschäftlichen Bezeichnung.

Im Schreiben vom 8. Juni 2022, laut dem die Beschwerde eingelegt wurde, wird Bezug genommen auf das Schreiben vom 3. Juni 2022. In diesem Schreiben zeigen die Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers an, Herrn C ... zu vertreten. Beschwerdeführer ist damit Herr C ... , der geltend macht,

Rechtsnachfolger von Herrn A ... zu sein. Der dazu vorgelegte Markenübertragungsvertrag vom 22. März 2021 hat die Übertragung einer Wortmarke „Starphone Communication“ mit der Registernummer 30 2018 026 201 zum Gegenstand, auf die der Widerspruch aber nicht gestützt war. Auch darüber hinaus sind keine Umstände vorgetragen worden, die auf einen Rechtsübergang des Widerspruchskennzeichens vom Widersprechenden, Herr A ... , auf den Beschwerdeführer, Herr C ... , hindeuten. Somit fehlen Nachweise dafür, dass der Beschwerdeführer Rechtsnachfolger des am Widerspruchsverfahren vor dem DPMA Beteiligten Herrn A ... ist und berechtigt sein könnte, die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 vom 2. Mai 2022 einzulegen. Die Beschwerde ist bereits aus diesem Grund als unzulässig zu verwerfen.

2. Vor diesem Hintergrund kann dahingestellt bleiben, ob die Beschwerde darüber hinaus auch wegen Nichteinhaltung der Beschwerdefrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG zu verwerfen wäre. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 vom 2. Mai 2022 wurde dem Widersprechenden am 5. Mai 2022 zugestellt. Da der 5. und 6. Juni 2022 ein Sonntag bzw. allgemeine Feiertage waren (Pfungstsonntag und Pfingstmontag), lief die Frist zur Einlegung der Beschwerde mit Ablauf des 7. Juni 2022 ab, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 222 Abs. 2 ZPO. Die Beschwerde wäre also nur dann fristgerecht eingelegt worden, wenn bereits das Schreiben vom 3. Juni 2022 und nicht erst das weitere Schreiben vom 8. Juni 2022 als Beschwerdeeinlegung hätte ausgelegt werden können.

3. Der Beschluss konnte gemäß § 70 Abs. 2 MarkenG ohne mündliche Verhandlung ergehen.

### III.

Dem Beschwerdeführer waren aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Gemäß § 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. BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 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; BPatG, Beschluss vom 30. Juli 2018, 26 W (pat) 66/16 – Cuvée Prestige Salmon).

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer geltend gemacht, Rechtsnachfolger des Widersprechenden und deshalb beschwerdebefugt zu sein. Zum Beleg hierfür hat er einen Markenübertragungsvertrag vorgelegt, der sich auf eine Marke bezieht, die nicht das Widerspruchskennzeichen ist. Zudem ist die Marke, auf die sich der

vorgelegte Markenübertragungsvertrag bezieht, prioritätsälter als die angegriffene Marke. Auch auf den Hinweis des Senats hat der Beschwerdeführer nichts Weiteres zur behaupteten Rechtsnachfolge vorgetragen. Damit hat der Beschwerdeführer sein Interesse am Erlöschen des Schutzes der angegriffenen Marke in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen versucht und damit ein Verhalten gezeigt, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist.

#### IV.

#### **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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Kriener

Dr. Poeppel