



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 52/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke ...

(hier: Beschwerde gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 2. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe und Richterinnen Uhlmann und Dorn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Kostenschuldnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 vom 4. April 2013, Az. 28 W (pat) 10/11 KoF 57/13, aufgehoben. Der Kostenfestsetzungsantrag der Kostengläubigerin vom 4. Dezember 2012 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Kostengläubigerin und Beschwerdegegnerin auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Festsetzung der Kosten in einem Widerspruchsverfahren, nachdem sie die Beschwerde gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs gegen die Marke der Kostengläubigerin zurückgenommen hat.

Die Kostenschuldnerin hat gegen die am 26. Februar 1996 unter der Nummer ... in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Marke aus ihrer am 13. Juni 1996 unter der Nummer ... eingetragenen prioritätsälteren Marke Widerspruch erhoben. Nachdem die Markenstelle für Klasse 29 die angegriffene Marke mit Erstbeschluss vom 28. Juni 2004 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht hatte, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt und mit Schriftsatz vom 12. Mai 2010 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Mit Erinnerungsbeschluss vom 27. Oktober 2010 hat die Markenstelle für Klasse 29 des DPMA den angefochtenen Beschluss aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da die Widersprechende keine Benutzungsunterlagen vorgelegt hatte. Weder der Erstbeschluss noch der Erinnerungsbeschluss enthält eine Kostenentscheidung, auch Kostenanträge sind im Widerspruchsverfahren nicht gestellt worden.

Gegen den Erinnerungsbeschluss hat die Widersprechende und hiesige Beschwerdeführerin Beschwerde vor dem erkennenden Senat eingelegt, die unter dem Aktenzeichen 28 W (pat) 10/11 geführt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Nach Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch am 11. Juni 2012 zurückgenommen. Benutzungsunterlagen hat sie auch im Beschwerdeverfahren nicht vorgelegt. Daraufhin hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 12. Juni 2012 beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin hat sich zu dem Antrag nicht geäußert.

Mit Beschluss vom 17. September 2012 hat der erkennende Senat wie folgt entschieden: „Die Kosten des Verfahrens werden der Beschwerdeführerin und Widersprechenden auferlegt“. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, die Kosten seien gemäß § 71 MarkenG der Widersprechenden aufzuerlegen, da sie seit 23 Monaten keine Benutzungsunterlagen vorgelegt habe. Zum Wortlaut des Beschlusses im Einzelnen wird auf Blatt 47 bis 52 der Beiakten 28 W (pat) 10/11

verwiesen. Mit Beschluss des erkennenden Senats vom 28. Februar 2013 ist der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 50.000 € festgesetzt worden.

Mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2012 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke beim DPMA unter Berufung auf den Beschluss des erkennenden Senats vom 17. September 2012 die Festsetzung ihrer Kosten für das Widerspruchsverfahren auf 4.231,89 € und Streitwertfestsetzung auf 50.000 € beantragt. Den darüber hinaus in diesem Schriftsatz enthaltenen Antrag auf Festsetzung der Kosten des Beschwerdeverfahrens hat sie mit Schriftsatz vom 16. Januar 2013 zurückgenommen.

Die Markenabteilung 3.2 hat mit Beschluss vom 4. April 2013 die von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten für das Widerspruchsverfahren auf 2.214,30 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Der Beschluss wurde der Beschwerdeführerin nach einem vergeblichen Zustellversuch gegen Empfangsbekanntnis ausweislich Zustellungsurkunde am 13. Juni 2013 zugestellt.

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 27. Juni 2013 Beschwerde eingelegt. Sie hat vorgetragen, die Kostenentscheidung des erkennenden Gerichts beziehe sich nur auf die Kosten des Beschwerdeverfahrens. Dies ergebe sich aus den Gründen des Beschlusses und aus dem nachfolgenden Beschluss über die Gegenstandswertfestsetzung, der sich nur auf das Beschwerdeverfahren beziehe. Hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens müsse es bei der gesetzlichen Regelung bleiben, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trage, denn weder der Erstbeschluss noch der Erinnerungsbeschluss hätten eine Kostenregelung enthalten. Für eine Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens sei im Beschwerdeverfahren deshalb kein Raum gewesen. Zudem habe auch kein Grund bestanden, der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Denn die lange Verfahrensdauer bis zur Erinnerungsentscheidung beruhe nicht auf einem Verhalten der Widersprechen-

den, sondern auf den vielfachen Aussetzungsanträgen der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. April 2013 aufzuheben und den Kostenfestsetzungsantrag der Beschwerdegegnerin vom 4. Dezember 2012 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, der Kostenfestsetzungsbeschluss sei zutreffend, weil er auf der rechtskräftigen Kostenentscheidung des erkennenden Gerichts beruhe. Diese erfasse auch die Kosten des Widerspruchsverfahrens. Der Tenor sei dahingehend zu verstehen, dass der Widersprechenden die gesamten Kosten des Verfahrens einschließlich des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden seien. Denn er enthalte keine Zurückweisung des Antrags, die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen. Auch der erste Satz der Begründung „Der nach § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist begründet.“ weise darauf hin, dass dem Kostenantrag der dortigen Beschwerdegegnerin im vollen Umfang stattgegeben werde. Auch beziehe sich die Begründung inhaltlich auf das missbräuchliche Verhalten der Beschwerdeführerin während des Widerspruchsverfahrens, in dem die Beschwerdeführerin keine Benutzungsunterlagen vorgelegt habe. Der Umstand, dass die Kostenentscheidung lediglich auf § 71 MarkenG und nicht auf § 63 MarkenG gestützt sei, schränke den Umfang der Kostenentscheidung nicht ein, da das Gericht im Rahmen der Beschwerde auch über die Kosten des Widerspruchsverfahrens

entscheiden könne. Selbst wenn der Beschluss aber rechtlich fehlerhaft sei, könne dies im Kostenfestsetzungsverfahren nicht mehr gerügt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 63 Abs. 3 Satz 3 und 4, 66 Abs. 1 MarkenG zulässige, insbesondere rechtzeitig innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eingelegte Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung hat auch in der Sache Erfolg.

Der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss war aufzuheben, weil er ohne eine zugrunde liegende Kostenentscheidung ergangen ist.

Gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG i. V. m. § 103 Abs. 1 ZPO können in einem Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erstattende Kosten nur aufgrund eines zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titels geltend gemacht werden. Da im Widerspruchsverfahren zwischen den Beteiligten durch die Markenstelle keine Kostenentscheidung getroffen worden ist, kommt als Kostenfestsetzungsgrundlage nur der Beschluss des erkennenden Senats vom 17. September 2012 im Beschwerdeverfahren Az.: 28 W (pat) 10/11 in Betracht. Dieser regelt jedoch nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens und enthält keine Regelung hinsichtlich der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA, wie sich aus der Auslegung des Beschlusses ergibt.

Kostengrundentscheidungen dürfen und müssen im Rahmen der Kostenfestsetzung ausgelegt werden, solange nicht Wortlaut und Sinn eindeutig sind (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann Zivilprozessordnung, 70. Auf. 2012, Einf. §§ 103 – 107 Rn. 19). Der Tenor des Beschlusses „Die Kosten des Verfahrens

werden der Beschwerdeführerin und Widersprechenden auferlegt“ ist auslegungsbedürftig, weil aus ihm selbst nicht eindeutig hervorgeht, ob mit „Verfahren“ nur das Beschwerdeverfahren oder das gesamte Verfahren einschließlich des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemeint ist. Nur wenn die Auslegung eindeutig ergibt, dass auch das Widerspruchsverfahren von der Entscheidung umfasst sein soll, kann der Kostenbeschluss als Grundlage für den durch die angegriffene Entscheidung festgesetzten Kostenerstattungsanspruch dienen.

Wie sich aus der Begründung des Beschlusses ergibt, sind mit „Kosten des Verfahrens“ nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemeint. Denn in den Gründen ist als Anspruchsgrundlage für die Kostenerstattung § 71 MarkenG genannt, der lediglich die Kosten des Beschwerdeverfahrens regelt (Ströbele/Hacker Markengesetz, 12. Aufl. 2014 § 71 Rn. 1). Auch die Begründung für die Kostenauflegung bezieht sich in erster Linie auf das Verhalten der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren, nämlich die Einlegung der Beschwerde ohne Vortrag und Vorlage von Unterlagen zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke über einen Zeitraum von 23 Monaten bis zur Rücknahme der Beschwerde unmittelbar vor dem Verhandlungstermin. Aus dem Verhalten der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren einschließlich des Erinnerungsverfahrens hat der erkennende Senat dagegen keine besonderen Billigkeitsgründe für die Kostenauflegung abgeleitet, was aber Voraussetzung für eine Auflegung der im Erinnerungsverfahren entstandenen Kosten gewesen wäre. Aus der bloßen Feststellung, dass die Einrede der Nichtbenutzung bereits im Erinnerungsverfahren erhoben worden ist, lässt sich nicht ableiten, dass der Senat das Verhalten der Beschwerdeführerin im Erinnerungsverfahren zum Anlass für eine Kostenauflegung betreffend das Erinnerungsverfahren genommen hat, zumal dafür keine Veranlassung bestand. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin auf die erst im Laufe des Erinnerungsverfahrens erhobene Nichtbenutzungseinrede innerhalb von fünf Monaten bis zur Entscheidung über die Erinnerung keine Ausführungen zur Benutzung gemacht hat, hätte eine

Auferlegung der bis zur Erhebung der Nichtbenutzungseinrede weitgehend schon entstandenen Kosten auf die Beschwerdeführerin nicht gerechtfertigt.

Allerdings ist der Einwand der Beschwerdegegnerin zutreffend, dass sie nach Rücknahme des Widerspruchs beantragt hat, der Widersprechenden sowohl die Kosten des Beschwerdeverfahrens als auch die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen, der Senat also gehalten war, über beide Anträge zu entscheiden, und eine Teilzurückweisung in der Kostenentscheidung nicht ausgesprochen worden ist. Daraus kann aber nicht zwingend abgeleitet werden, dass der Tenor des Beschlusses auch die Kosten des Widerspruchsverfahrens erfasst.

Denn anders als das Berufungsgericht in Verfahren der Zivilprozessordnung trifft das Bundespatentgericht als erstinstanzliches Gericht im Beschwerdeverfahren im Rahmen seiner Kostenentscheidung keine Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens, da diese nicht zu den Prozesskosten gehören. Zuständig für die Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens ist gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG das DPMA. Das Bundespatentgericht entscheidet über die Kosten des Erinnerungsverfahrens nur dann, wenn die Kostenverteilung im Widerspruchsverfahren Gegenstand des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache geworden ist. Dazu ist es erforderlich, dass der Beschluss der Markenstelle über den Widerspruch oder die darin getroffene Kostenentscheidung durch eine Beschwerde oder eine Anschlussbeschwerde der Kostenantragstellerin angegriffen worden sind. Dies war jedoch bis zur Rücknahme des Widerspruchs nicht der Fall. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Beschwerde und bis zur Rücknahme des Widerspruchs auch keine Anschlussbeschwerde gegen den Erinnerungsbeschluss erhoben. Sie hat auch bis dahin keinerlei Ausführungen zur Frage der Kostenerstattung gemacht. Zwar ist die Rücknahme des Widerspruchs der Rücknahme der Beschwerde nicht gleichzusetzen. Das Beschwerdeverfahren wurde durch die Rücknahme des Widerspruchs nur in der Hauptsache beendet, sodass manches dafür spricht, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke auch

noch nach Rücknahme des Widerspruchs Anschlussbeschwerde erheben konnte (BGH NJW 1983, 1858; Ströbele/Hacker Markengesetz, 12. Aufl. 2014, § 66 Rn. 51).

Im Beschluss findet sich jedoch kein Anhaltspunkt dafür, dass der Senat den Antrag als zulässige Anschlussbeschwerde behandelt und eine Kostenentscheidung auch hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens getroffen hat. Insbesondere fehlen dazu Ausführungen in der Begründung oder ein Zitat der insoweit einschlägigen Vorschriften der §§ 66, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 567 Abs. 3 ZPO. Vielmehr ist davon auszugehen, dass nur über die Kosten des Beschwerdeverfahrens entschieden, über den Antrag auf Auferlegung der im Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten dagegen irrtümlich keine Entscheidung getroffen worden, der Beschluss insoweit also unvollständig ist. Als Anspruchsgrundlage für eine Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren scheidet er deshalb aus.

Daher war der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss mangels Rechtsgrundentscheidung aufzuheben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 71 Abs. 1 MarkenG. Da die Beschwerdeführerin im Ergebnis in vollem Umfang obsiegt hat, erscheint es angemessen, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Es entspricht in Nebenverfahren in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten, um ihm auf diese Weise nicht durch Belastung mit Verfahrenskosten gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen (Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rn. 24).

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.

Friehe

Uhlmann

Dorn

Me