



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

**(hier: Lösungsverfahren ... –
Feststellungsanträge, Antrag auf Kostenaufhebung und Hilfsantrag auf
Streitwertbegünstigung, Festsetzung des Gegenstandswerts)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. April 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Feststellung der Nichtigkeit und hilfsweise auf Feststellung der Unwirksamkeit des Beschlusses des 29. Senats vom 15. November 2017 werden zurückgewiesen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke ... mit ex tunc-Wirkung im Register zu erfassen.

2. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Kostenaufhebung und hilfsweise auf Streitwertbegünstigung werden verworfen.
3. Der Gegenstandswert des Verfahrens wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Mit **Beschluss vom 15. November 2017** hat der erkennende Senat den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 14. November 2013 aufgehoben und die Löschung der Marke ... wegen bösgläubiger Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet; dem Markeninhaber wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der am 15. November 2017 verkündete gerichtliche Beschluss wurde der Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdegegners und Markeninhabers am 1. Dezember 2017 und der Beschwerdeführerin am 4. Dezember 2017 zugestellt.

Mit per Fax am **22. Dezember 2017** beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenem Antrag hat der Beschwerdegegner vollständig auf die streitgegenständliche Marke gemäß § 48 MarkenG **verzichtet**. Das DPMA hat die Eintragung mit Wirkung vom 22. Dezember 2017 wegen Verzichts aus dem Register gelöscht; entsprechend ist als Schutzendedatum (INID-Code 180) der 22. Dezember 2017 erfasst.

Unter Hinweis auf den Verzicht auf die Marke hat der Beschwerdegegner mit Schriftsatz vom 8. Januar 2018 beantragt, den Beschluss des 29. Senats vom 15. November 2017 für nichtig, hilfsweise für unwirksam zu erklären. Der gerichtliche Beschluss, dessen Tenor sinngemäß auf Löschung der streitgegenständlichen Marke laute, gehe mit Eintritt des Wirkungsdatums des Verzichts ins Leere. Dies stelle einen schweren Mangel des Beschlusses dar, der den Nichtigkeitsfeststellungsantrag rechtfertige, weil ein wirkungsloser Beschluss vorliege bzw. der Beschluss seine Wirkung aus tatsächlichen Gründen nicht entfalten könne. Jedenfalls werde aber der zunächst wirksame Beschluss durch den nachträglichen Verlauf unwirksam, was auf den Hilfsantrag festzustellen sei.

Eine (zulassungsfreie) Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss vom 15. November 2017 nach § 83 Abs. 3 MarkenG ist nicht eingelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2018 hat die Beschwerdeführerin beantragt, den Gegenstandswert für das gesamte Verfahren auf 100.000 Euro festzusetzen. Ausgehend von einem Regelwert in Höhe von 50.000 Euro sei vorliegend im Hinblick auf das von der streitgegenständlichen Marke beanspruchte umfassende Warensortiment, das ausufernde Abmahnverhalten des Markeninhabers sowie das dadurch gegebene erhebliche Behinderungspotential der verfahrensgegenständlichen Marke ein Gegenstandswert in der beantragten Höhe gerechtfertigt.

Mit Schriftsatz vom 16. Februar 2018 hat der Beschwerdegegner Kostenaufhebung beantragt. Zur Begründung verweist er auf die bereits beantragte Feststellung der Nichtigkeit, hilfsweise Unwirksamkeit des gerichtlichen Beschlusses. Bei einem wirkungslosen Beschluss sei es unbillig, dem Beschwerdegegner die Kosten aufzuerlegen. Sollte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, werde im Hinblick auf die Kleinunternehmerstellung des Beschwerdegegners und seine Vermögenslosigkeit hilfsweise Streitwertbegünstigung gemäß § 51 Abs. 5 GKG, § 142 MarkenG zu Gunsten des Beschwerdegegners beantragt.

Mit ihren Schriftsätzen vom 22. Januar 2018 und 1. März 2018 wendet sich die Beschwerdeführerin gegen die Anträge des Beschwerdegegners; diese seien als unzulässig und offensichtlich unbegründet zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und die diesen beigefügten Anlagen sowie den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Anträge des Beschwerdegegners auf Feststellung der Nichtigkeit, hilfsweise der Unwirksamkeit des Beschlusses des 29. Markenbeschwerdesenats vom 15. November 2017 sind zurückzuweisen.

a) Ob die Anträge bereits unzulässig sind kann hier dahingestellt bleiben, denn jedenfalls sind sie unbegründet. Der Beschluss des Senats vom 15. November 2017 ist wirksam.

Er ist am 15. November 2017 verkündet und am 1. Dezember 2017 dem Beschwerdegegner zugestellt worden. Verkündete Beschlüsse nach § 79 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG werden mit der Verkündung sofort wirksam (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 79 Rn. 12). Mit Ablauf der Monatsfrist für die Rechtsbeschwerde - auch für die zulassungsfreie gemäß § 83 Abs. 3 MarkenG - ist die wirksame Beschwerdeentscheidung zudem rechtskräftig geworden.

Daran ändert der innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist erklärte Verzicht des Beschwerdegegners auf die streitgegenständliche Marke vorliegend nichts. Die Verzichtserklärung führt nicht zur Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit der gerichtlichen Entscheidung. Eine Entscheidung kann unwirksam sein, wenn sie aus tatsächlichen Gründen keine Wirkung entfalten kann (vgl. Zöller/Feskorn, ZPO, 32. Auflage, Vor § 300 Rn. 17); hierauf beruft sich der Beschwerdegegner im Hinblick darauf, dass die Löschung wegen seines Verzichts im Markenregister bereits erfasst bzw. vollzogen ist, so dass die gerichtliche Löschanordnung seiner Auffassung nach ins Leere geht.

Der Beschluss des erkennenden Senats ist entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners jedoch nicht wirkungslos. Der Beschluss ordnet die Löschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit gemäß §§ 50, 54 MarkenG an. In

diesem Fall sieht § 52 Abs. 2 MarkenG eine uneingeschränkte Rückwirkung vor, d. h. die Wirkungen der Eintragung gelten als von Anfang an - ex tunc - nicht eingetreten; diese Rückwirkung muss im Übrigen nicht in der Urteilsformel angegeben werden, sondern ergibt sich unmittelbar aus § 52 Abs. 2 MarkenG (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 52 Rn. 15-17). Demgegenüber wirkt die Verzichtserklärung nach § 48 Abs. 1 MarkenG nur ex nunc (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 48 Rn. 3). Die durch die Anordnung in dem gerichtlichen Beschluss resultierende stärkere Folge (Löschung mit Wirkung von Anbeginn) greift gegenüber der geringeren Folge des Verzichts (Löschung mit Wirkung allein für die Zukunft) durch; die Löschanordnung des Senats geht daher in ihrer Rechtsfolge bzw. Wirkung über die Verzichtserklärung hinaus, so dass der Beschluss vom 15. November 2017 nicht wirkungslos bzw. unwirksam geworden ist.

Die Feststellungsanträge des Beschwerdegegners waren daher zurückzuweisen.

Das DPMA hat - trotz des bereits erfassten Verzichts auf die Marke durch den Antrag des Markeninhabers im Markenregister - den Abschluss des Lösungsverfahrens gemäß § 25 Nr. 24 b) und c) MarkenV mit „Löschung Antrag Dritter - Marke gelöscht“ in das Register einzutragen und den Registereintrag betreffend das Schutzendedatum (INID-Code 180) auf 27. März 2010 (Tag der Markeneintragung) zu ändern bzw. zu berichtigen.

2. Der Antrag auf Kostenaufhebung und der Hilfsantrag auf Streitwertbegünstigung sind unzulässig.

Der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenaufhebung ist unzulässig, denn es liegt bereits eine wirksame und (anderslautende) rechtskräftige Kostengrundentscheidung - nämlich die Auferlegung der Kosten des patentamtlichen wie auch des patentgerichtlichen Verfahrens auf den Beschwerdegegner in dem Beschluss des erkennenden Senats vom 15. November 2017 - vor.

Auch der (Hilfs)Antrag auf Streitwertbegünstigung ist unzulässig, weil § 142 MarkenG - wie schon der Wortlaut deutlich erkennen lässt („in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten“, „durch Klage“) - auf die markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA und dem BPatG keine Anwendung findet (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 142 Rn. 20; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 142 Rn. 17).

3. Der Gegenstandswert des Verfahrens war gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 100.000 € festzusetzen.

Gemäß § 33 Abs. 1 RVG setzt das Gericht des Rechtszugs den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit auf Antrag durch Beschluss selbständig fest.

Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Löschungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 - Sparkassen-Rot; Beschluss vom 30.07.2015, I ZB 61/13 Rn. 7 - Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 - Markenwert und mit Hinweis darauf zuletzt auch BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, 26 W (pat) 77/13; Beschluss vom 06.04.2016, 26 W (pat) 50/14). Dieses Interesse bemisst der BGH - bei unbenutzten Marken - regelmäßig mit 50.000 €, soweit die Umstände des Einzelfalles keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH a. a. O. - Sparkassen-Rot; BGH a. a. O. - Markenwert).

Auch der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Markensenate des BPatG in Markenlöschungsverfahren für unbenutzte und solche Marken, zum Umfang von deren Benutzung nichts vorgetragen ist, diesen Schätzbetrag im Regelfall

für angemessen (vgl. BPatG 26 W (pat) 77/13; 26 W (pat) 50/14; 29 W (pat) 7/13; 30 W (pat) 1/14; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 28 W (pat) 58/12; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12), wobei allerdings bei der Festsetzung im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags bisher maßgeblich auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt wird (BPatGE 41, 100, 101 - COTTO).

Die Frage, welches Interesse nun maßgeblich ist, muss vorliegend nicht abschließend beurteilt werden. Die unterschiedlichen Bemessungsansätze führen hier nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen, denn in beiden Fällen liegen Umstände vor, die zu einem deutlichen Abweichen von dem Schätzwert i. H. v. 50.000 € nach oben Anlass geben.

Nach bisheriger Rechtsprechung des BPatG ist im Falle der Bösgläubigkeit des Markenanmelders bei der Wertbemessung nicht nur auf die Benutzung der Marke abzustellen, sondern vor allem auf das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung des Wettbewerbs. Hierbei kann auch ein relativ geringer Umsatz bei gleichzeitiger starker Verteidigung der Marke einen vom genannten Ausgangswert abweichenden, deutlich höheren Gegenstandswert rechtfertigen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 40, 41). Zutreffend weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass angesichts des weiten Warenverzeichnisses der streitgegenständlichen Marke sowie im Hinblick auf die äußerst umfangreiche Abmahn- und Klagetätigkeit des Beschwerdegegners das von der Marke ausgehende Störpotenzial hoch ist. Dies rechtfertigt einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 €.

Legt man bei der Wertbemessung das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke zugrunde, ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner die Bedeutung seiner Marke für seine geschäftli-

che Tätigkeit mehrfach betont und bei seinen Abmahnungen selbst häufig einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 € angesetzt hat. Schließlich ist die finanzielle Lage eines Kostenschuldners kein Bemessungskriterium, so dass die nunmehr geltend gemachte Vermögenslosigkeit des Beschwerdegegners unberücksichtigt bleiben muss.

Der Senat erachtet daher - nach beiden Bemessungsansätzen - einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 € für angemessen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

Pr