



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 534/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 007 887

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin zu 2.) gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2017 gilt als nicht eingelegt.
2. Auf die Beschwerde des Markeninhabers zu 1.) wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Mai 2017 aufgehoben, soweit Kosten weder auferlegt noch erstattet worden sind, und dem Widersprechenden werden die patentamtlichen Verfahrenskosten auferlegt.
3. Der Widersprechende trägt die dem Markeninhaber zu 1.) entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens.
4. Der Antrag des Widersprechenden, dem Markeninhaber zu 1.) die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) unter der Nummer 30 2011 007 887 eingetragene Wortmarke „**YogiMerino**“ hat der Widersprechende aus seiner prioritätsälteren Wortmarke „**yogiMerino**“ (30 2011 013 372) Widerspruch erhoben. Zur Begründung hat er ausgeführt, aufgrund der Identität bzw. der hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und der Identität der Markenwörter sei Verwechslungsgefahr gegeben. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat das Bundespatentgericht mit rechtskräftigem Beschluss vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 12/14) die Beschwerde des Widersprechenden gegen die mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 19. November 2012 angeordnete Löschung seiner Marke „yogiMerino“ (30 2011 013 372) wegen Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sowie gegen die Kostenentscheidung zu seinen Lasten zurückgewiesen und ihm die Kosten des Lösungsbeschwerdeverfahrens auferlegt.

Daraufhin hat die Markenstelle für Klasse 27 des DPMA im vorliegenden Widerspruchsverfahren mit Beschluss vom 2. Mai 2017 den Widerspruch aus der Marke „yogiMerino“ (30 2011 013 372) als unzulässig verworfen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, ein nach Widerspruchserhebung aber noch im Laufe des Widerspruchsverfahrens erfolgender Wegfall der Widerspruchsmarke führe zur (nachträglichen) Unzulässigkeit des Widerspruchs, weil das rangältere Recht nicht nur bei der Widerspruchserhebung, sondern auch noch im Zeitpunkt der letzten Entscheidung über den Widerspruch bestehen müsse. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestehe kein Anlass.

Mit ihrer Beschwerde wenden sich die Inhaber der angegriffenen Marke gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle, mit der ihr Antrag, dem Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, zurückge-

wiesen worden ist. Sie sind der Ansicht, der Umstand, dass die Widerspruchsmarke wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden sei, hätte bei der Kostenentscheidung des DPMA berücksichtigt werden müssen. Wenn der Widersprechende aus diesem Grund im Lösungsverfahren die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, müsse dies erst recht in einem nachfolgenden Widerspruchsverfahren gelten, weil sich mit dem aktiven Angriff gegen ihre Marke dessen sittenwidrige Absicht intensiviere. Ein etwaiges Ermessen der Markenstelle im Rahmen der Kostenentscheidung sei auf Null reduziert gewesen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 27 des DPMA vom 2. Mai 2017 aufzuheben, soweit Kosten weder auferlegt noch erstattet worden sind, und die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen;
2. dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. den Kostenantrag zurückzuweisen;
3. den Inhabern der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er vertritt die Auffassung, bei der Kostenentscheidung der Markenstelle handele es sich um eine nur beschränkt überprüfbare Ermessensentscheidung. Es könne

daher nur überprüft werden, ob die Grenzen des Ermessens eingehalten worden seien. Eine Aufhebung der Entscheidung komme im Wesentlichen nur in Betracht, wenn die Markenstelle den Sachverhalt verkannt oder willkürlich entschieden habe. Dies sei vorliegend nicht der Fall.

Mit gerichtlichem Schreiben vom 5. Juli 2018 sind die Verfahrensbeteiligten über die Rechtsauffassung des Senats unterrichtet worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die von den beiden Inhabern der angegriffenen Marke eingelegte Beschwerde, für die nur eine Beschwerdegebühr eingezahlt worden ist, kann allein dem Beschwerdeführer zu 1.) zugerechnet werden.

a) Nach Absatz 1 der Vorbemerkung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses zum Patentkostengesetz werden bestimmte Gebühren, darunter die Beschwerdegebühr, für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Hieraus ergibt sich, dass bei Einlegung einer Beschwerde von mehreren Personen die Gebühr entsprechend der Anzahl der Beschwerdeführer mehrfach zu entrichten ist (BGH GRUR 2015, 1255 Rdnr: 11 – Mauersteinsatz; Beschluss vom 28. März 2017 – X ZB 19/16 Rdnr. 9).

b) In den Fällen, in denen mehrere Beteiligte Beschwerde erheben, jedoch nicht für jeden von ihnen eine Gebühr entrichtet wird, wie im vorliegenden Fall, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2017, 1286 Rdnr. 27 – Mehrschichtlager) zunächst zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden kann. Eine solche Zuordnung kommt beispielsweise in Betracht, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überwei-

sungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist (BGH GRUR 2015, 1255 Rdnr. 18 – Mauersteinsatz). Da bei der Überweisung der Beschwerdegebühr als Verwendungszweck „Anmelder H... Beschwerdegebühr ...“ und damit nur einer der Markeninhaber angegeben worden ist, kann die Beschwerdegebühr ihm konkret zugeordnet werden.

2. Die Beschwerde der Markeninhaberin zu 2.) gilt als nicht eingelegt, weil sie ihrer nach dem Patentkostengesetz (PatKostG) obliegenden Verpflichtung zur Zahlung der Beschwerdegebühr nicht nachgekommen ist.

a) Nach § 82 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 und § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG ist die Beschwerdegebühr in Höhe von 200,00 € innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat nach Zustellung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle (§ 66 Abs. 2 MarkenG) zu bezahlen.

b) Die Beschwerdeführerin zu 2.) hat keine eigene Beschwerdegebühr entrichtet. Die Rechtsfolge der ausgebliebenen Zahlung ist gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Darauf ist bereits in der Rechtsbehelfsbelehrung der Markenstelle hingewiesen worden.

c) Da mehrere Inhaber einer Marke eine Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741 ff. BGB bilden, ist die Beschwerdeführerin zu 2.) als notwendige Streitgenossin anzusehen, die gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 62 Abs. 2 ZPO im Verfahren zuzuziehen ist (BGH GRUR 2014, 1024 Rdnr. 10 – VIVA FRISEURE/VIVA; für die entsprechende Problematik im Patentrecht: BGH GRUR 1967, 655, 656 – Altix; BPatG GRUR 1979, 696 – Notwendige Streitgenossen; Hövelmann Mitt. 1999, 129 ff.).

3. Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde des Markeninhabers zu 1.) ist zulässig, insbesondere ist die isolierte Anfechtung der

Kostenentscheidung des DPMA nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Vorschrift des § 99 Abs. 1 ZPO, die ein Verbot der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung vorsieht und aufgrund der Verweisungsnorm in § 82 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 MarkenG grundsätzlich Anwendung finden könnte, ist wegen der Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 MarkenG nicht anwendbar. Da das Bundespatentgericht die erste gerichtliche Instanz ist, die einen Verwaltungsakt des DPMA überprüft, handelt es sich beim markenrechtlichen Beschwerdeverfahren nicht um ein Rechtsmittel im Sinne von § 99 ZPO (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS; 24 W (pat) 47/13 – Macon Relax Vital).

4. Die Beschwerde des Markeninhabers zu 1.) ist auch begründet, weil entgegen der Ansicht der Markenstelle der Widersprechende die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens zu tragen hat. Ferner sind ihm auch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und sein eigener Kostenantrag unbegründet. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war ebenfalls anzuordnen.

a) Es entspricht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

bb) § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz 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 27 W (pat) 40/12 – mc-people/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).

Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn der Beschwerde führende Widersprechende ein für den Inhaber der angegriffenen Marke mit nicht unerheblichen Belastungen verbundenes Widerspruchsverfahren angestrengt hat, ohne für eine im Ansatz aussichtsreiche Erhebung seines Widerspruchs Sorge getragen zu haben (vgl. BPatG 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE REVIVAL). Dies ist bei verspäteter Zahlung der Beschwerdegebühr zusammen mit schwerwiegenden Mängeln der Beschwerde (BPatG 24 W (pat) 87/14 – HAWK; 27 W (pat) 88/10 – fehlende Einzugsermächtigung) bereits angenommen worden. Die Belastung des Widersprechenden mit den Verfahrenskosten ist auch als gerechtfertigt angesehen worden, wenn der Widerspruch aus einer bösgläubig, in ersichtlich wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldeten Marke erhoben worden ist (BPatGE 36, 272, 274 – STEPHANSKRONE; BPatG 24 W (pat) 37/07 – FIMONIT/FIMONIT).

cc) Derartige besondere Umstände liegen hier vor.

aaa) Dabei kann offen bleiben, ob es sich bei dem Beschluss der Markenstelle gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, keinem der Verfahrensbeteiligten Kosten aufzuerlegen oder zu erstatten, um die Ermessensentscheidung einer Verwaltungsbehörde handelt, die aufgrund des Rechtsgedankens des § 114 VwGO auf Ermes-

sensfehler überprüft werden darf (BPatGE 34, 99, 103 ff. – WMB; 40, 229, 231 – LATOUR Nomen est Omen; 29 W (pat) 97/03 – SYLT/SYLT; 33 W (pat) 74/06 – NetBank netgic; HK-MarkenR/Fuchs-Wisseemann, 3. Aufl., § 63 Rdnr. 10; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 63 Rdnr. 4; v. Schultz/Donle, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rdnr. 8), oder ob sie wegen des justizförmigen Verfahrens vor dem DPMA in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar ist (BPatG BIPMZ 1962, 46; BPatGE 10, 311, 312 – Choko Flakes/CHOCO-WACH; 46, 71, 73 – Token & Medaillen Manager; 25 W (pat) 4/01 – TACO BELL; 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; 30 W (pat) 94/11 – Gesundo/BIG gesund; 29 W (pat) 46/15 – NETZWERK JOKER; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl., § 63 Rdnr. 5, Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rdnr. 10; Kirchner, Mitt. 1968, 147, 149 f.). Denn nach beiden Auffassungen ist die Kostenentscheidung des DPMA aufzuheben, weil zumindest ein eindeutiger Ermessensfehlergebrauch vorliegt.

bbb) Die Markenstelle hat lediglich auf den bloßen Wegfall der Widerspruchsmarke infolge der Löschanordnung aufgrund des Beschlusses des BPatG vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 12/14) abgestellt und den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gar nicht in ihre Überlegungen einbezogen. Daher hat sie auch die bisherige patentgerichtliche Rechtsprechung außer Acht gelassen, wonach es regelmäßig der Billigkeit entspricht, die Kosten des Widerspruchsverfahrens dem Widersprechenden aufzuerlegen, wenn er seine Marke bösgläubig, in ersichtlich wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldet hat (BPatGE 36, 272, 274 – STEPHANSKRONE; BPatG 24 W (pat) 37/07 – FIMONIT/FIMONIT). Auch wenn die Gründe des Beschlusses vom 5. Juli 2016 (24 W (pat) 12/14) nicht in Rechtskraft erwachsen, hätte sich die Markenstelle mit ihnen befassen und sie bei ihrer Kostenentscheidung berücksichtigen müssen.

(1) Eine bösgläubige Markenmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund

für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke selbst benutzen zu wollen (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

(2) Nach dem im Beschluss des 24. Senats mitgeteilten Sachverhalt ist wesentlicher Beweggrund für die Anmeldung der Widerspruchsmarke im März 2011 gewesen, die Löschantragstellerin, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts der hiesigen Markeninhaber, systematisch in ihrer wirtschaftlichen Betätigung zu behindern. Denn sie ist Teilakt eines Bündels von Maßnahmen gewesen, die der Widersprechende und sein Strohmann ergriffen haben, um die Geschäftstätigkeit der Löschantragstellerin, seiner Konkurrentin im Online-Handel, die die angemeldete Bezeichnung für Yogakissen und –matten mit seinem Wissen vor ihm benutzt hatte, systematisch und in unlauterer Absicht zu behindern. Nach dem Scheitern von Vergleichsgesprächen im Juni 2010 hatte sein anwaltlicher Vertreter geäußert, dass dann „wohl andere Saiten aufgezogen werden müssten“, was als Indiz für die Bereitschaft des Widersprechenden zu werten ist, weiteren Druck auf die Antragstellerin auszuüben. Danach haben er und sein Strohmann die Antragstellerin wegen unberechtigter Verwendung des Woolmark-Siegels und widerrechtlicher Nutzung von Werbefotografien mit anwaltlichen Abmahnschreiben und Strafanzeigen überzogen. Ferner hat er versucht, ihren Warenlieferanten abzuwerben, und seinen Strohmann veranlasst, die Wortzeichen „Yogilotus“, „yogiMoon“, „yogiChakra“, „yogiComfort“, „yogiZabuton“ und „yogiPure“ anzumelden, die die Antragstellerin zeitnah vorher zur Kennzeichnung verschiedener Yoga-Artikel verwendet hatte.

(3) Bei sachgerechter Ermessensausübung hätte die Markenstelle den Inhalt dieses Beschlusses und die patentgerichtliche Rechtsprechung bei ihrer Kostenentscheidung berücksichtigt und die Kostentragung durch den Widersprechenden beschlossen.

b) Die Kostenentscheidung zugunsten des Beschwerdeführers zu 1.) und die Zurückweisung des Kostenantrages des Widersprechenden beruhen auf § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Da der Beschwerdeführer zu 1.) in vollem Umfang obsiegt, erscheint es angemessen, dem unterliegenden Widersprechenden dessen Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

In Nebenverfahren, zu denen auch Beschwerden gegen Kostenentscheidungen zählen, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten in Anlehnung an den Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen. Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (BPatG 28 W (pat) 52/13; 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02).

c) Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen, weil deren Einbehaltung nach den Umständen des vorliegenden Falles unbillig wäre.

aa) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist anzuordnen, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Der Erfolg der Beschwerde als solcher ist kein Rückzahlungsgrund. Es müssen besondere Umstände hinzu kommen, die dazu führen, dass der Beschwerdeführer durch ein verfahrensfehlerhaftes und unzweckmäßiges Verhalten oder durch eine völlig unvertretbare Rechtsanwendung des DPMA

(BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung) zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei sachgerechter Verfahrensweise mit gewisser Wahrscheinlichkeit hätte vermieden werden können. Solche Voraussetzungen liegen hier vor.

bb) Obwohl der Markenstelle im Zeitpunkt ihrer Entscheidung bekannt war, dass die Widerspruchsmarke aufgrund Bösgläubigkeit rechtskräftig gelöscht war, hat sie völlig unvertretbar, nämlich entgegen der gefestigten Rechtsprechung des BPatG und ohne nachvollziehbare Begründung, den Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Hätte die Markenstelle ermessensfehlerfrei dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt, wäre die Beschwerde nicht eingelegt worden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

Pr