



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 93/14

Verkündet am  
14. Mai 2019

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 30 2008 072 591**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Mai 2019 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, den Richter Paetzold sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Das Verfahren ist in der Hauptsache erledigt.
2. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin zu 1 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 11. November 2008 angemeldete Wort- Bildmarke



**Fabergé Museum**

ist am 27. Mai 2009 unter der Nummer 30 2008 072 591 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 9, 14, 16, 18, 21, 25, 30, 32 und 33 und Dienstleistungen der

Klassen 35, 41, 42 und 43 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Juni 2009.

Gegen die Eintragung dieser Marken haben die Inhaberinnen der Unionswortmarken 007 237 001 (Widerspruchsmarke 1) „FABERGE MUSEUM“ und 006 073 977 (Widerspruchsmarke 4) „FABERGE“ (Widersprechende 1.) und der Unionswortmarken 005 671 797 (Widerspruchsmarke 2) „FABERGE“ und 005 062 534 (Widerspruchsmarke 3) „FABERGE“ (Widersprechende 2., die zu diesem Zeitpunkt unter F... Ltd. firmierte) jeweils am 21. September 2009 Widerspruch erhoben, wobei die Widersprüche aus den vier Widerspruchsmarken jeweils beschränkt auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke erhoben wurden.

Mit Beschluss vom 4. April 2013 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, in der Besetzung mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes die angegriffene Marke auf die Widersprüche jeweils teilweise gelöscht und die Widersprüche im Übrigen zurückgewiesen. Insgesamt erfolgte die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Ware „Kühleis“ in Klasse 30 und der Dienstleistungen „wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten“ in Klasse 42.

Diesen Beschluss hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, in der Besetzung mit einer Beamtin des höheren Dienstes auf die Erinnerungen der Markeninhaberin sowie der Widersprechenden (Erinnerungen gestützt auf die Widerspruchsmarken 3 und 4) mit Beschluss vom 23. Oktober 2014 teilweise aufgehoben, wobei Kosten nicht auferlegt wurden. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wurde der Beschluss vom 4. April 2013 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die angegriffene Marke auf die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 2, 3 und 4 und auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 für bestimmte Dienstleistun-

gen der Klasse 35 gelöscht worden war. Die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken 2, 3 und 4 wurden insgesamt zurückgewiesen, der Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 wurde teilweise zurückgewiesen, im Übrigen wurde die Erinnerung der Markeninhaberin bezogen auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 1 zurückgewiesen. Die Erinnerungen der aus der Unionsmarke 005 062 534 FABERGE (Widerspruchsmarke 3) und aus der Unionsmarke 006 073 977 FABERGE (Widerspruchsmarke 4) Widersprechenden wurden ebenfalls zurückgewiesen.

Hiergegen wenden sich die Inhaberin der angegriffenen Marke sowie die beiden Widersprechenden jeweils mit ihren Beschwerden.

Die Schutzdauern sämtlicher Widerspruchsmarken wurden nicht verlängert. Dementsprechend ist zwischenzeitlich in Bezug auf alle vier Widerspruchsmarken im Register des European Union Intellectual Property Office (EUIPO) sowie des DPMA eine Eintragung dahingehend erfolgt, dass die jeweilige Marke gelöscht bzw. deren Eintragung abgelaufen ist, und zwar mit den Schutzendedaten 16. September 2018 (Widerspruchsmarke 1), 7. Februar 2017 (Widerspruchsmarke 2), 8. Mai 2016 (Widerspruchsmarke 3) und 5. Juli 2017 (Widerspruchsmarke 4).

Eine Rücknahme der Widersprüche ist nicht erfolgt. Mit Schreiben vom 17. April 2019 hat der Senat den Beteiligten mitgeteilt, dass der anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung vorbehaltlich des Eingangs eventueller Prozessklärungen bei Gericht aufrechterhalten bleibe.

Die Beschwerdeführerinnen zu 2 beantragen,

das Verfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären.

Die Beschwerdeführerin zu 1 hat erklärt, sich der Erledigungserklärung der Gegenseite anzuschließen, und beantragt,

den Beschwerdeführerinnen zu 2 die Kosten aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Das Beschwerdeverfahren hat sich in der Hauptsache erledigt.

Im Hinblick auf den Ablauf der Schutzdauer aller vier Widerspruchsmarken im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist die Erledigung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache eingetreten. Das Erlöschen sämtlicher Widerspruchsmarken ist zwischenzeitlich aus dem Register des EUIPO sowie des DPMA ersichtlich.

Der Wegfall bzw. das Erlöschen einer ursprünglich bestehenden Widerspruchsmarke führt nachträglich zur Unzulässigkeit des Widerspruchs (vgl. Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl. 2018, § 42 Rn. 69 und § 43 Rn. 99; Draheim in: BeckOK Markenrecht, 17. Edition, Stand: 01.04.2019, § 43 Rn. 61; BPatG 27 W (pat) 43/12 – IPSOS/IPSUM, abrufbar über juris.de; 24 W (pat) 100/75, BPatGE 20, 235). Die (fehlende) Zulässigkeit des Widerspruchs ist dabei von Amts wegen zu beachten (Draheim in: BeckOK Markenrecht, 17. Edition, Stand: 01.04.2019, § 43 Rn. 61). Damit hat sich das Verfahren in der Beschwerdeinstanz erledigt.

Die kraft Gesetzes eingetretene Erledigung war aus Klarstellungsgründen auf Antrag der Beschwerdeführerinnen zu 2 im Tenor festzustellen.

Weiter ist festzuhalten, dass auch die angefochtenen Beschlüsse des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom 4. April 2013 und vom 23. Oktober keine Wirkung entfalten, soweit die angegriffene Marke gelöscht wurde. Eine dahingehende ausdrückliche Feststellung in einem Beschlusstenor war mangels entsprechenden Antrags nicht erforderlich.

2. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

In markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst gem. § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht kann jedoch bei einer Beteiligung mehrere Personen am Verfahren gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Albrecht in: BeckOK Markenrecht, 17. Edition Stand: 01.04.2019, § 71 Rn. 14). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Albrecht a. a. O., § 71 Rn. 14 a).

Vorliegend ist keine Kostenentscheidung zu Lasten einer der Beteiligten veranlasst. Insbesondere stellt alleine die Tatsache, dass die Widerspruchsmarken im Laufe des Beschwerdeverfahrens erloschen sind, für sich genommen keinen Anlass dar, um den Beschwerdeführerinnen zu 2 die Kosten des Verfahrens aus Bil-

ligkeitsgründen aufzuerlegen, zumal die Gründe für die jeweilige Schutzrechtsbeendigung dem Senat nicht bekannt sind.

III.

**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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Schwarz

Paetzold

Lachenmayr-Nikolaou

Ko