



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 9/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2017 022 782

(hier: Lösungsverfahren S 229/18 Lösch)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Nielsen und der Richterin k. A. Fehlhammer

beschlossen:

1. Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt.

GRÜNDE

I.

Die Bildmarke (schwarz, weiß)



ist am 12. September 2017 angemeldet und am 29. Januar 2018 unter der Nummer 30 2017 022 782 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Bettdecken; Tischdecken; alle vorbezeichneten Waren auch aus oder unter Verwendung von Baumwolle hergestellt; Baumwollstoffe;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Bekleidungsstücke, soweit aus oder unter Verwendung von Baumwolle hergestellt;

Klasse 42: Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle; Zertifizierung; Gütesicherung und Qualitätssicherung für Webstoffe und Textilwaren, Baumwollstoffe, Bekleidungsstücke, insbesondere Bekleidungsstücke, soweit aus oder unter Verwendung von Baumwolle hergestellt.

Die Eintragung ist am 2. März 2018 veröffentlicht worden.

Mit amtlichem Formblatt vom 27. September 2018, eingegangen beim DPMA am 1. Oktober 2018, hat die Löschantragstellerin die Löschung der Eintragung der Marke 30 2017 022 782 beantragt. Als Lösungsgründe sind darin § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. genannt. Im beigefügten Schriftsatz vom 27. September 2018 hat die Beschwerdegegnerin zu diesen Lösungsgründen weiter ausgeführt. Der Lösungsantrag ist am 15. Oktober 2018 dem Beschwerdeführer zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2018, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, hat er der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 28. Oktober 2019 die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2017 022 782 gelöscht, keine Kosten auferlegt und den Gegenstandswert auf 50.000,- EUR festgesetzt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Beschwerdeführer der Löschung rechtzeitig widersprochen habe. Damit sei das Lösungsverfahren gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a. F. durchzuführen. Der Lösungsantrag sei begründet, da der Eintragung der angegriffenen Marke zum Zeitpunkt sowohl ihrer Anmeldung am 12. September 2017 als auch der Entscheidung über den Lösungsantrag das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstanden habe. Die angegriffene Marke bestehe aus der Abbildung einer Baumwollblüte bzw. einer Bauwollkapsel vor einem ovalen, schwarzen Hintergrund. Sie zeige dabei die typischen Elemente einer Baumwollblüte, nämlich eine weiße Wattekugel und drei schwarze Blütenblätter. Sowohl der Fachverkehr als auch die Verbraucher würden in der Bildmarke ohne Weiteres die Darstellung einer Baumwollblüte erkennen. Damit weise die Marke lediglich auf die Beschaffenheit der beanspruchten Waren der Klassen 24 und 25 in dem Sinne hin, dass diese aus Baumwolle bestünden. Zudem mache sie deutlich, dass sich die Dienstleistungen der Klasse 42 auf Baumwollprodukte bezögen. Die Verwendung eines ovalen, schwarzen Hintergrunds und die leichte Stilisierung der abgebildeten Baumwollblüte könnten von dieser im Vordergrund stehenden beschreibenden Angabe nicht wegführen. Zum einen handele es sich bei den genannten Darstellungsmitteln um solche, die auf den relevanten Waren- und Dienstleistungssektoren werbeüblich seien. Zum anderen weise die Darstellung auch gegenüber der tatsächlichen Form einer Baumwollkapsel bzw. Baumwollblüte keine relevanten Besonderheiten auf. Die vom Beschwerdeführer genannten Voreintragungen von Unionsmarken seien mit der angegriffenen Marke nicht vergleichbar. Zudem habe das EUIPO verschiedene andere Anmeldungen, die ähnliche Zeichen betroffen hätten, wegen entgegenstehender Schutzhindernisse zurückgewiesen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage bestehe kein Anlass für eine Kostenauflegung gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Es seien keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse am Erlöschen oder Bestand des Markenschutzes durchzusetzen versucht habe. Auch unter dem Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenmeldung komme eine Kostenauflegung nicht in Betracht. Als wirtschaftlicher Verein kraft staatlicher Verleihung verfolge der Beschwerdeführer den Zweck der Wahrung und Förderung der Interessen aller am Baumwollhandel Beteiligten. Mit der angegriffenen Marke sollten Produkte gekennzeichnet werden, die aus reiner Baumwolle von guter Qualität hergestellt worden seien. Weiterhin habe der Beschwerdeführer die angegriffene Marke angemeldet, um die Zeit bis zur Eintragung einer identischen Unionsgewährleistungsmarke zu überbrücken. Zudem habe er lediglich eine Lizenzgebühr von 250,- Euro für die Nutzung der angegriffenen Marke verlangt. Die Markenmeldung habe aus diesen Gründen nicht darauf abgezielt, andere Marktteilnehmer zu beeinträchtigen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Zur Begründung war ausgeführt, dass diese eine von der tatsächlichen Form einer Baumwollkapsel stark abweichende Abstraktion sei. Daher werde Verkehr in ihr keine Baumwollkapsel erkennen. Weiterhin weise die angegriffene Marke keine für die beanspruchten Waren typischen oder charakteristischen Merkmale auf. Sie beanspruche keinen Schutz für Waren, die so aussähen wie die Marke. Die beanspruchten Waren würden aus Fasern bzw. Garnen hergestellt. Hierfür würden der Stiel und die Blätter der Baumwollkapsel nicht benötigt. Vielmehr sei es erforderlich, diese Bestandteile in einem aufwändigen Verfahren zu entfernen. Es bedürfe daher mehrerer gedanklicher Zwischenschritte, um die stilisierte Darstellung einer Baumwollkapsel als einen sachlichen Hinweis auf die vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verstehen. Weiterhin werde der Verkehr die symmetrische Darstellung einer Baumwollkapsel als elegante und außergewöhnliche Grafik empfinden.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom 26. April 2021 darauf hingewiesen, dass nach vorläufiger Auffassung die Beschwerde gegen den Beschluss vom 28. Oktober 2019 ohne Aussicht auf Erfolg sei. Der angegriffenen Bildmarke fehle in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es handele sich um die stilisierte Darstellung einer Baumwollblüte, bestehend aus einem kurzen Stiel, auf dem nebeneinander drei lanzettförmige Blätter angeordnet seien, über denen sich eine weiße Fläche befinde, die von konvexen Ausbuchtungen umschlossen sei. Die weiße Fläche sei auf einem schwarzen Hintergrund angeordnet, vor dem sie sich invers abhebe. Der schwarze Hintergrund weise die Form eines Quadrats mit abgerundeten Ecken auf. Die Darstellung sei insgesamt sehr reduziert und flächig. Der angesprochene Verkehr werde in ihr ohne Nachdenken eine Baumwollblüte erkennen, da die Darstellung alle wesentlichen Merkmale einer solchen enthalte. Zudem seien schon vor der Anmeldung der angegriffenen Marke zahlreiche gleiche oder sehr ähnliche Darstellungen einer Baumwollblüte als Bildsymbol für Baumwolle bzw. Baumwollstoffe verwendet worden. Ähnliche Darstellungen wie die hier beschwerdegegenständliche würden auf zahlreichen Internetseiten als sogenannte Vektoren (einfache Computergrafiken) gegen geringes Entgelt zum Download angeboten. Insofern könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die hier zu beurteilende bildliche Darstellung irgendeine Besonderheit aufweise, die der Marke zur erforderlichen Unterscheidungskraft verhelfen könne.

Der Beschwerdeführer hat auf diesen Hinweis die Beschwerde zurückgenommen. Die Beschwerdegegnerin hat auch nach der Rücknahme der Beschwerde an ihrem Kostenantrag festgehalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt demzufolge,

dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 28. Oktober 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 26. April 2021 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Nach der Rücknahme der nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthaften und auch im Übrigen zulässigen Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke war nur noch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden. Ausgehend von dem Umstand, dass die Beschwerde nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben von Beginn an ohne Aussicht auf Erfolg war, sind ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

a) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens, sondern sieht eine solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71, Rn. 12; BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12; 29 W (pat) 525/19; die genannten Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Hiervon ausgehend kann es der Billigkeit entsprechen, auch im Lösungsverfahren einem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, der trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer schutzunfähigen Marke festhält. Vorliegend ist nur über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden, so dass das Verhalten des Beschwerdeführers zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde zu beurteilen ist. Hierbei kann nicht berücksichtigt werden, dass die angegriffene Marke das Eintragungsverfahren erfolgreich überstanden hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. O., § 71, Rn. 20).

Vorliegend hat der Beschwerdeführer das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt, obwohl dieses nach objektiven Beurteilungsmaßstäben ohne jede Aussicht auf Erfolg war. Damit sind der Beschwerdegegnerin vermeidbare Kosten aufgebürdet worden.

b) Es ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr - Fachkreise wie Verbraucher - in der angegriffenen Marke



bereits für sich genommen und ohne jeden Produktzusammenhang, unmittelbar und ohne Nachdenken eine Baumwollblüte erkennen wird. Ein solches Verständnis

wird sich in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 24, 25 und 42, auf die es entscheidungserheblich ankommt, erst recht aufdrängen. Hiervon ausgehend wird der angesprochene Verkehr das Zeichen im einschlägigen Produktzusammenhang ohne weiteres Nachdenken als sachbezogenen Hinweis dahingehend verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren aus Baumwolle bestehen bzw. dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen für Waren bestimmt oder auf Waren bezogen sind, die aus Baumwolle hergestellt werden. Diese Umstände hat die Markenabteilung 3.4 im angegriffenen Beschluss vom 28. Oktober 2019 überzeugend dargelegt.

Das gegenteilige Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht nachvollziehbar und kann unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Prüfungsmaßstäbe die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht begründen. Die von ihm vertretene Auffassung, dass die vorliegende Darstellung so weit von der tatsächlichen Form einer Baumwollblüte abstrahiert sei, dass der Verkehr in ihr - weder für sich genommen noch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen - eine Baumwollblüte erkennen werde, vermag in keiner Weise zu überzeugen. Auch eine Qualifizierung der vorliegenden Darstellung als „ganz außergewöhnliche Graphik“ entbehrt jeder sachlichen Grundlage. Die hier zu beurteilende Darstellung fügt sich vielmehr in die Vielzahl sehr ähnlicher und allgemein gebräuchlicher Baumwoll-Symbole ein, ohne dabei irgendeine Besonderheit aufzuweisen. Der Gedanke, dass die bildliche Darstellung einer Pflanze in Verbindung mit solchen Waren, die im Wesentlichen aus dieser Pflanze hergestellt werden, nicht als sachbeschreibender Hinweis verstanden werde, weil bei der Herstellung nicht alle Bestandteile der abgebildeten Pflanze verwertet würden, findet weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur eine irgendwie geartete Bestätigung.

Darüber hinaus ist bei der Prüfung der Frage, ob vorliegend das Rechtsmittel der Beschwerde in einer prozessual aussichtslosen Lage eingelegt wurde, entscheidungserheblich zu berücksichtigen, dass nicht nur die Markenabteilung 3.4

des Deutschen Patent- und Markenamts die Schutzfähigkeit der beschwerdegegenständlichen Marke mit überzeugenden Argumenten verneint hat. Die Verfahrensbeteiligten des hier in Rede stehenden Beschwerdeverfahrens waren nämlich auch Parteien in einem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Gegenstand dieses Verfahrens war eine identische Bildmarke, die zu Gunsten des hiesigen Beschwerdeführers als Unionsmarke 006 029 111 für verschiedene Waren der Klassen 24 und 25 eingetragen worden war. Die betreffende Marke wurde wegen fehlender Unterscheidungskraft für nichtig erklärt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 30. November 2017, Az. I – 20 U 222/14). Weiterhin hatte der Beschwerdeführer eine identische Darstellung als Unionsgewährleistungsmarke (Bildmarke) angemeldet. Diese Anmeldung war vom EUIPO mit Beschluss vom 26. Juni 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden (Anmeldenummer 017282211). Demzufolge musste der Beschwerdeführer auch im vorliegenden Lösungsverfahren damit zu rechnen, dass sein Rechtmittel keinen Erfolg haben würde, zumal der Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 28. Oktober 2019 sorgfältig begründet ist und gleichlautende Argumente wie die eben genannten, zu seinen Ungunsten ergangenen Entscheidungen enthält.

c) Ob vorliegend auch der Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F. zu bejahen ist, bei dem eine Kostenauflegung grundsätzlich veranlasst ist (vgl. BPatG 29 W (pat) 46/15 – Netzwerk Joker; 25 W (pat) 77/17 – Horse Kick; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich), kann im Ergebnis als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Der Gegenstandswert war auf 50.000,- EUR festzusetzen.

Dieser Betrag entspricht dem Regelwert, von dem der BGH und die Mehrheit der Markenbeschwerdesenate des Bundespatentgerichts ausgehen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rn. 53). Die von der Beschwerdegegnerin

in ihrem Schreiben vom 3. Juni 2021 genannten Umstände rechtfertigen demgegenüber keine Erhöhung des Gegenstandswerts. Abzustellen ist maßgeblich auf das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. u. a. BGH MarkenR 2017, 74 - Festsetzung bei Sparkassen-Rot). Insofern kann das von der Beschwerdegegnerin ins Feld geführte Allgemeininteresse an der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke allenfalls in Ausnahmefällen Berücksichtigung finden. Auch die weiterhin geltend gemachten wirtschaftlichen Interessen des Beschwerdeführers an der angegriffenen Marke wirken sich nicht werterhöhend aus. Die von der Beschwerdegegnerin genannten Lizenzeinnahmen des Beschwerdeführers in Höhe von 25.000,- EUR pro Jahr beruhen auf Schätzungen, da genaue Angaben zu den mit den Lizenzen erzielten Einnahmen fehlen. Die von der Beschwerdegegnerin zusätzlich angesprochene intensive Verteidigung des Markenrechts in Form der Erhebung der Beschwerde reicht vorliegend ebenfalls nicht aus, um vom Regelgegenstandswert abzuweichen. Der Beschwerdeführer hat von einem Recht Gebrauch gemacht, das ihm gesetzlich zusteht. Die mangelnden Erfolgsaussichten wurden bereits bei der Frage gewürdigt, ob er die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen hat. Eine weitere Berücksichtigung bei der Ermittlung der Höhe des Gegenstandswerts ist deshalb nicht angezeigt.

3. Über die Kosten des Beschwerdeverfahrens konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Von den Verfahrensbeteiligten hatte nur die Beschwerdegegnerin hilfsweise die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Sie hat jedoch im Hinblick auf den zuletzt allein beschwerdegegenständlichen Kostenantrag obsiegt. Zudem erschien aus Sicht des Senats eine mündliche Verhandlung nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

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.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Nielsen

Fehlhammer

Li