



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 064 921

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Oktober 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2016 und 29. April 2021 sind wirkungslos.

Gründe

I.

Mit den Beschlüssen vom 30. Juni 2016 und 29. April 2021 hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch aus der Unionsmarke 010 744 597 gegen die angegriffene Marke zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidungen hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sie - nach Erlöschen der angegriffenen Marke mit Wirkung zum 1. Januar 2024 - mit Schriftsatz vom 2. August 2024 zunächst sinngemäß beantragt, festzustellen, dass die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 11. September 2024 mitgeteilt, dass er weder für eine analoge Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 ZPO noch für eine Kostenauflegung Raum sieht. Daraufhin hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. September 2024 erklärt, dass die Anträge aus dem Schriftsatz vom 2. August 2024 nicht aufrecht erhalten werden. Zugleich hat sie den

Widerspruch zurückgenommen und nochmals sinngemäß beantragt, die Wirkungslosigkeit der beiden Amtsbeschlüsse gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO analog auszusprechen.

Die Markeninhaberin hat sich auf den o.g. Schriftsatz der Widersprechenden vom 18. September 2024 nicht geäußert.

II.

Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO war auszusprechen, dass die beiden angefochtenen Beschlüsse wirkungslos sind.

1. Nach der Rücknahme des Widerspruchs ist in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte berechtigt zu beantragen, dass das Gericht die Wirkungslosigkeit angefochtener Beschlüsse des DPMA ausspricht.

a) Nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO ist, wenn die Klage zurückgenommen wird, der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen und ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über diese Wirkung durch – deklaratorischen – Beschluss. Nach dem Wortlaut dieser Vorschrift hat der Ausspruch der Wirkungslosigkeit auf Antrag zwingend zu erfolgen, ohne dass zwischen Kläger und Beklagtem oder zwischen einem der Klage stattgebenden oder die Klage zurückweisenden Urteil unterschieden wird.

b) Auch im Markenrecht ist es anerkannt, dass bei Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren die Sach- und Kostenentscheidungen des DPMA nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos werden und § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO analog anwendbar ist (vgl. BGH GRUR 1998, 818 – Puma; BPatG 27 W (pat) 120/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 27 W (pat) 85/07 – Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme; 24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN). Die vorliegend zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke ausgefallenen Entscheidungen des DPMA sind daher schon aufgrund der Widerspruchsrücknahme kraft Gesetzes wirkungslos. Der von der Widersprechenden begehrte deklaratorische Feststellungsbeschluss dient nur der Dokumentation.

Hierbei kann es dahingestellt bleiben, ob mit dem Erlöschen der angegriffenen Marke der Widerspruch gegenstandslos wird und die Erledigung des Widerspruchsverfahrens in der Hauptsache eingetreten ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 42 Rdnr. 82; § 43 Rdnr. 105; § 48 Rdnr. 9: Der Widerspruch wird „regelmäßig“ bzw. „idR“ gegengstandslos; ein Widerspruchsverfahren „grundsätzlich“ in der Hauptsache erledigt). Mit dem Erlöschen der angegriffenen Marke ist jedenfalls nicht die Rechtshängigkeit des Widerspruchs rückwirkend beseitigt worden. Vorliegend ist auch nicht übersehbar, ob die Inhaberin der angegriffenen Marke gegen die Widersprechende noch Ansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht hat oder geltend machen will. Nachdem die Widersprechende ihren ersten Feststellungsantrag zurückgenommen und sodann die Rücknahme des Widerspruchs erklärt hat, ist jedenfalls die Rechtsfolge des § 269 Abs. 3 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG eingetreten, wonach der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen ist und eine bereits ergangene, noch nicht rechtskräftige Widerspruchsentscheidung wirkungslos wird. Auf Antrag ist damit die Rechtsfolge der

Wirkungslosigkeit der angefochtenen Beschlüsse auszusprechen (§ 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO i.V.m. § 82 Abs. 1 MarkenG).

c) Eine Beschränkung des Antragsrechts nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO auf Entscheidungen, in denen das DPMA die teilweise oder vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, kann weder dem Gesetzeswortlaut noch der BGH-Entscheidung „Puma“ vom 2. April 1998 (GRUR 1998, 818 f.) entnommen werden.

aa) Die im Zeitpunkt der „Puma“-Entscheidung des BGH geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO sah den Ausspruch der Wirkungslosigkeit nur auf Antrag des Beklagten bzw. des Inhabers der angegriffenen Marke vor. Dies wurde jedoch mit Wirkung ab dem 1. Juli 1998 vom Gesetzgeber dahingehend geändert, dass auch der klagenden Partei das Antragsrecht eingeräumt wurde (vgl. Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minderjähriger Kinder (Kindesunterhaltsgesetz - KindUG) vom 6. April 1998, BGBl. I S. 666, 668; BT-Drucks. 13/7338 S. 33). Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann der gesetzgeberische Zweck der Feststellung der Wirkungslosigkeit von Urteilen nicht mehr nur darin bestehen, die Gefahr von Zwangsvollstreckungen aus für vorläufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen zu verhindern (s. aber Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 82 Rdnr. 34).

bb) Nach dem Gesetzeswortlaut wird für das Antragsrecht beider Parteien auch kein (besonderes) Rechtsschutzbedürfnis verlangt (vgl. Musielak/Voit/Foerste, ZPO, 17. Aufl., § 269 Rdnr. 14; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, I 1 2, 3. Aufl., Rdnr. 384; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 22. Aufl., § 269 Rdnr. 45).

d) Auch im Rahmen der analogen Anwendung des § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO im Markenrecht bei Widerspruchsrücknahme darf es

daher keinen Unterschied machen, ob der Widerspruch zur Löschung der angegriffenen Marke geführt hat oder ob er zurückgewiesen worden ist.

e) Diese Frage ist allerdings in der Rechtsprechung des BPatG umstritten.

aa) Einige Senate des BPatG, darunter auch der angerufene Senat mit der Begründung unter Ziffer II. 1. a) bis d), und ein Teil der Literatur vertreten die Auffassung, dass nach Rücknahme des Widerspruchs auf Antrag die Wirkungslosigkeit durch Beschluss auszusprechen ist, unabhängig davon, ob in den Vorentscheidungen des DPMA die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs gelöscht oder der Widerspruch zurückgewiesen wurde (BPatG 29 W (pat) 86/10; 29 W (pat) 119/10; 29 W (pat) 109/10; 29 W (pat) 84/11; Fezer/Grabrucker a. a. O.; Kunz-Hallstein, GRUR 2010, 760; BPatG 26 W (pat) 573/10; 27 W (pat) 557/16; 28 W (pat) 554/17, die drei letzten BPatG-Entscheidungen jeweils ohne nähere Begründung).

bb) Nach der Ansicht des 27. Marken-Beschwerdesenats des BPatG in seiner Entscheidung vom 2. November 2009 (27 W (pat) 55/09, GRUR 2010, 759, 760 - flow) und derjenigen des 24. Marken-Beschwerdesenats in seinem Beschluss vom 21. Juli 2016 (24 W (pat) 31/14 – MEDISKIN/medi/mediven/medi WIN) erstrecken sich die Rechtswirkungen des § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO nur auf Entscheidungen, die zu Änderungen der materiellen Rechtslage bzw. zur Änderung des materiellen Bestandes der angegriffenen Marke geführt haben, weshalb sie jeweils den Antrag auf Wirkungslosigkeitserklärung eines den Widerspruch zurückweisenden Amtsbeschlusses mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig zurückgewiesen haben.

aaa) Soweit der 27. Senat seine Ansicht unter Bezugnahme auf Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., Vor § 300 Rdnr. 19 damit begründet, dass sich der Begriff der Wirkungslosigkeit i. S. d. § 269 ZPO nach weitaus überwiegender Meinung nur auf die Vollstreckbarkeit des vorangegangenen Urteils und dessen materielle, nicht aber auch dessen formelle Rechtskraft beziehe, ist dem entgegenzuhalten, dass sich diese Fundstelle mit wirkungslosen Urteilen infolge von Fehlerhaftigkeit befasst, wie z. B. bei Ausspruch einer gesetz- oder sittenwidrigen oder dem Recht unbekanntem Rechtsfolge bzw. Verurteilung einer nicht (mehr) existenten Partei zu einer Leistung, nicht aber mit der Wirkungslosigkeit eines bereits ergangenen, noch nicht rechtskräftigen Urteils infolge einer Klagerücknahme gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO. Außerdem kann seit der Einführung des Antragsrechts für die klagende bzw. widersprechende Partei seit dem 1. Juli 1998 der gesetzgeberische Zweck nicht mehr allein in der Verhinderung der Zwangsvollstreckung aus für vorläufig vollstreckbar erklärten wirkungslosen Urteilen gesehen werden. Da der BGH-Entscheidung „Puma“ (GRUR 1998, 818 f.) noch die bis zum 30. Juni 1998 geltende Vorschrift des § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO zugrundelag, wonach die Wirkungslosigkeit nur auf Antrag des Beklagten ausgesprochen werden konnte, kann sich der 27. Senat zur Begründung seiner Auffassung auch nicht auf diese BGH-Entscheidung berufen.

bbb) Die Ansicht des 24. Senats, die Erklärung der Wirkungslosigkeit einer Entscheidung setze inhaltlich voraus, dass letztere auch rechtlich erhebliche formelle oder materielle Wirkungen habe, weil sie sonst eine inhaltsleere Formalität wäre, ist mit dem Gesetz nicht vereinbar. Nach dem Wortlaut des § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO sieht der Gesetzgeber eine solche Einschränkung nicht vor, sondern überlässt es den Parteien, ob und für welchen Zweck sie die deklaratorische

Feststellung der Wirkungslosigkeit benötigen. Soweit der 24. Senat anführt, dass die Wirkungsloserklärung eines widerspruchszurückweisenden Beschlusses der Markenstelle den Inhaber der angegriffenen Marke nicht daran hindere, diesen dennoch in einen Verletzungsrechtsstreit einzuführen, ist dem entgegenzuhalten, dass in einem solchen Fall der Widersprechende mit Hilfe des Wirkungslosigkeitsbeschlusses auf einfache und kostenlose Weise beweisen kann, dass dieser Zurückweisungsbeschluss keine Bestandskraft erlangt hat. Dies gilt auch dann, wenn – wie vorliegend – die angegriffene Marke durch Ablauf der Schutzdauer oder durch Verzicht mit Wirkung ex nunc erloschen ist, da noch Ansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht werden können.

f) Wie bereits dargelegt, sieht das Gesetz eine Unterscheidung zwischen DPMA-Beschlüssen, die eine Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs anordnen, und solchen, die den Widerspruch zurückweisen, nicht vor, sondern verpflichtet im Fall der Rücknahme des Widerspruchs das Gericht bei Antragstellung in jedem Fall zum Ausspruch der Wirkungslosigkeit. Dies entspricht der Rechtsprechung des Senats (vgl. Beschluss v. 15.03.2021 (26 W (pat) 12/20)).