



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 62/23

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 16 043**

(hier: Antrag auf Prozesskostensicherheit)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Februar 2025 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Kriener und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdegegners zu 3, dem Beschwerdeführer die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufzugeben, wird verworfen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Der Beschwerdeführer und hiesige Antragsgegner ist Inhaber der Wortmarke **Webinar**, die am 26. März 2003 angemeldet und am 02. Juli 2003 unter Nummer DE 303 16 043 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für diverse Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 eingetragen worden ist. Gegen diese Eintragung wurden im Juli 2020 von insgesamt sechs Antragstellern Löschungsanträge wegen Umwandlung zur Gattungsbezeichnung und in vier Fällen zugleich wegen Verfalls gestellt.

Mit Beschluss vom 22. Juni 2023 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die sechs Verfahren (0404/20 Lösch, 0469/20 Lösch, 0488/20 Lösch, 0511/20 Lösch, 0516/20 Lösch und 0613/20 Lösch) zur gemeinsamen Entscheidung verbunden, wobei das Verfahren 0404/20 Lösch führt. Mit diesem Beschluss wurde die Eintragung der Marke DE 303 16 043 auf die vier vorgenannten Verfallsanträge hin für verfallen erklärt und gelöscht, während zwei weitere Anträge, die nur auf den Löschungsgrund der Umwandlung zur Gattungsbezeichnung gestützt worden waren, zurückgewiesen wurden. Kosten wurden nicht auferlegt.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke und hiesige Antragsgegner Beschwerde eingelegt.

Der Beschwerdegegner zu 3 und hiesige Antragsteller hat die Einrede mangelnder Prozesskostensicherheit erhoben. Einen Kostenantrag hat er bislang nicht gestellt.

Er ist der Auffassung, der Beschwerdeführer habe gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 110 Abs. 1 ZPO Prozesskostensicherheit zu leisten. Die Vorschrift des § 110 ZPO sei im Markenbeschwerdeverfahren anwendbar. Sinn und Zweck der Prozesskostensicherheit nach § 110 ZPO bestehe grundsätzlich darin, den im EU-/EWR-Raum ansässigen Beklagten vor Vollstreckungsschwierigkeiten außerhalb dieses Gebiets zu bewahren und ihn bei der Durchsetzung seines Kostenerstattungsanspruchs zu schützen. Ebenso wie im Zivilprozess bestehe auch im Markenbeschwerdeverfahren, in dem eine Kostenauflegung gem. § 71 MarkenG möglich sei, ein derartiges Schutzinteresse des Beschwerdegegners. Die Voraussetzungen des § 110 ZPO seien erfüllt, da der Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Malaysia habe und Ausnahmen nach § 110 Abs. 2 ZPO nicht gegeben seien.

Der Beschwerdegegner zu 3 und hiesige Antragsteller beantragt,

dem Beschwerdeführer aufzugeben, binnen einer vom Gericht zu bestimmenden Frist Prozesskostensicherheit für sämtliche zu erwartenden Prozesskosten des Beschwerdegegners zu 3 in einer vom Gericht zu bestimmenden Höhe zu stellen.

Weiter hat er für den Fall, dass der Beschwerdeführer die vom Gericht angeordnete Sicherheit nicht fristgerecht leistet, beantragt,

die Beschwerde für zurückgenommen zu erklären.

Der Beschwerdeführer und hiesige Antragsgegner beantragt die Zurückweisung des Antrags auf Prozesskostensicherheit.

Er ist der Ansicht, die Vorschriften der §§ 110 ff. ZPO würden den Schutz des Angegriffenen, also vorliegend des Beschwerdeführers als Inhaber der angegriffenen Marke, und nicht denjenigen des Angreifers, also des Beschwerdegegners zu 3 und Antragstellers, bezwecken.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf den am 13. September 2024 versandten Hinweis des Senats und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Der Antrag des Beschwerdegegners zu 3, dem Beschwerdeführer die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufzugeben, ist bereits nicht statthaft und daher als unzulässig zu verwerfen. Die Aufgabe der Leistung einer Verfahrenskostensicherheit durch den Beschwerdeführer ist im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren nicht vorgesehen.

1. Die Zivilprozessordnung enthält Regelungen zur Prozesskostensicherheit in §§ 108 ff. ZPO. Gem. § 110 Abs. 1 ZPO leisten Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, auf Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit.

Nach der Regelung des § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung im Markenbeschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit das Markengesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält und wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem

Bundespatentgericht die Anwendung der Vorschriften des GVG und der ZPO nicht ausschließen.

2. Das MarkenG enthält insoweit eine Vorschrift in § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Dort ist für das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA bestimmt, dass für die Sicherheitsleistung die Vorschrift des § 81 Abs. 6 PatG, die die Verfahrenskostensicherheit in Klageverfahren vor dem Bundespatentgericht in Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren regelt, entsprechend gilt.

Gegenstand der Vorschrift des § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG sind somit die amtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren gem. § 53 MarkenG. Eine Regelung für das Beschwerdeverfahren ist dieser Vorschrift nicht unmittelbar zu entnehmen.

3. Unabhängig von der Frage, ob eine Anwendung der Vorschriften der ZPO zur Prozesskostensicherheit bereits deswegen abzulehnen ist, weil die Bestimmung des § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 PatG eine abschließende Regelung der Verfahrenskostensicherheit in Markenbeschwerdeverfahren darstellt, ist § 110 ZPO jedenfalls auch seinem Sinn und Zweck nach im Markenbeschwerdeverfahren nicht anwendbar, da gem. § 71 Abs. 1 S. 1, S. 2 MarkenG nur ausnahmsweise eine Kostenentscheidung ergeht und die Entscheidungen regelmäßig keinen vollstreckungsfähigen Inhalt haben (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl. 2024, § 82 Rn. 45; BPatG, Beschluss vom 12.01.2023, 25 W (pat) 23/21; nicht eindeutig hinsichtlich der Erforderlichkeit einer Prozesskostensicherheit über § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG hinaus für das Beschwerdeverfahren insoweit Albrecht in BeckOK Markenrecht, 40. Edition Stand: 01.01.2025, § 82 Rn. 26, 26.1 sowie § 66 Rn. 136.1 mit Verweis auf Preißner/Schwarz, Update zu den Markenverfahren beim DPMA – Teil II, GRUR-Prax 2023, 283).

4. Selbst wenn man die Regelung des § 110 ZPO im Markenbeschwerdeverfahren für anwendbar halten sollte, würde dies im vorliegenden Fall keine Verpflichtung

des Beschwerdeführers zur Leistung einer Verfahrenskostensicherheit nach sich ziehen, da für die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung nicht maßgeblich auf die Position im Beschwerdeverfahren (als Beschwerdeführer oder Beschwerdegegner), sondern auf diejenige im Amtsverfahren abzustellen wäre.

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 1 ZPO haben Kläger unter den dort genannten Voraussetzungen auf Verlangen des Beklagten Prozesskostensicherheit zu leisten. Damit wird maßgeblich auf die Parteirolle in der ersten Instanz abgestellt, wobei der ursprüngliche „Kläger“ diese Position im Sinne der Regelung des § 110 ZPO auch dann behält, wenn er zu einem späteren Zeitpunkt Rechtsmittelbeklagter ist (vgl. BGH, GRUR 2005, 359 – Ausländersicherheit im Patentnichtigkeitsverfahren).

Übertragen auf das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA und das anschließende Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist somit maßgeblich nicht auf das Beschwerdeverfahren als erste gerichtliche Instanz, sondern auf die Beteiligtsituation im Amtsverfahren abzustellen. Demnach könnte selbst im Falle einer entsprechenden Anwendung von § 110 Abs. 1 ZPO dem hiesigen Beschwerdeführer nicht die Leistung einer Verfahrenskostensicherheit auferlegt werden, da dieser als Inhaber der angegriffenen Marke im Nichtigkeitsverfahren Antragsgegner – somit in der Position des „Angegriffenen“ – war, während der Beschwerdegegner zu 3) als einer der Antragsteller im Verfallsverfahren die Position des „Angreifers“ innehatte und als „Kläger“ im Sinne des § 110 Abs. 1 ZPO anzusehen wäre.

Nur dieses Verständnis entspricht dem Sinn und Zweck der Regelung des § 110 ZPO, der nicht allgemein den Schutz des Kostengläubigers bezweckt, sondern den Schutz desjenigen, der durch die Gegenseite in einen Prozess – bzw. vorliegend in ein Verfahren – hineingezogen wird (vgl. BGH a. a. O. Ausländersicherheit im Patentnichtigkeitsverfahren).

Dementsprechend können auch bereits im Rahmen der Sicherheitsleistung gem. § 53 Abs. 1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 81 Abs. 6 PatG die Kosten eines eventuellen Beschwerdeverfahrens bei der Höhe der Sicherheitsleistung mit einbezogen werden (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 53 Rn. 17 mit Verweis auf Voit in Schulte, Patentgesetz, 12. Aufl. 2025, § 81 Rn. 201).

5. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen und ist unanfechtbar, insbesondere nicht mit der Rechtsbeschwerde angreifbar. Denn unabhängig von der Frage, ob die Zulassungsgründe gem. § 83 Abs. 2 MarkenG wie beispielsweise eine Entscheidung über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, gegeben sind, fehlt es bereits an der Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 1 MarkenG. Denn Rechtsbeschwerde kann nur gegen Beschlüsse eingelegt werden, durch die „über“ eine Beschwerde nach § 66 MarkenG entschieden wurde, während gegen erstinstanzliche Entscheidungen oder erstmalige Entscheidungen im Beschwerdeverfahren keine Rechtsbeschwerde stattfindet (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 83 Rn. 6; Koch in BeckOK Markenrecht, 40. Edition Stand: 01.01.2025, § 83 Rn. 6).

Mittenberger-Huber

Kriener

Lachenmayr-Nikolaou