



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**I ZB 93/11**

vom

11. April 2013

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. November 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Widersprechende legte beim Deutschen Patent- und Markenamt Widerspruch gegen die Eintragung der Wort-Bild-Marke Nr. 30537549



ein. Sie stützte sich dabei auf die prioritätsältere Wort-Bild-Marke Nr. 30348717 (Widerspruchsmarke)



Die Markenstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt wies den Widerspruch mit Beschluss vom 30. August 2006 zurück.

2            Im Erinnerungsverfahren erhob die Markeninhaberin im Juli 2010 die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke.

3            Mit Schreiben vom 24. Juni 2011 teilte der Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden der Markenstelle mit, dass sich die Parteien - wie aus dem Schreiben als Anlage beigefügt, allein vom Verfahrensbeteiligten der Markeninhaberin unterzeichneten Vereinbarung ersichtlich - in der Weise geeinigt hätten, dass die Anmelderin sich zur Beschränkung ihrer Marke und die Widersprechende sich zur Rücknahme des Widerspruchs nach erfolgter Beschränkung verpflichtet habe. Ferner wurde mitgeteilt, dass die Gegenzeichnung durch die Widersprechende nach Erhalt der Originale erfolgen werde. Am 4. Juli 2011 übersandte das Deutsche Patent- und Markenamt diese Schriftstücke an die Markeninhaberin. Mit Schriftsatz vom 6. Juli 2011 wies der Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin darauf hin, dass ein von der Widersprechenden unterzeichneter Vergleich bislang nicht existiere, und bat darum, nunmehr in der Sache zu entscheiden.

4            Mit Beschluss vom 19. Juli 2011 wies die Markenstelle die Erinnerung gegen den Beschluss vom 23. August 2006 zurück und legte der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auf. Zur Begründung führte die Markenstelle aus, es entspreche der Billigkeit, die Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG allein der Widersprechenden aufzuerlegen, weil die Widersprechende ihren Widerspruch trotz der zulässigen Einrede der Nichtbenutzung ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt habe.

5            Mit Schriftsatz vom 20. Juli 2011 teilte der Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden dem Deutschen Patent- und Markenamt mit, dass die Parteien sich außergerichtlich geeinigt hätten. Dem Schriftsatz lag in Kopie die

nunmehr von beiden Parteien unterschriebene Vereinbarung bei. Die Vereinbarung enthielt keine ausdrückliche Regelung der Frage, welche Kostenfolge die von der Widersprechenden vorzunehmende Rücknahme des Widerspruchs im Hinblick auf die Marke der Markeninhaberin haben sollte.

6 Am 22. August 2011 legte die Widersprechende Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle vom 19. Juli 2011 ein und beantragte,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 zu Ziffer 2 aufzuheben und von einer Auferlegung der Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungsverfahrens auf die Widersprechende abzusehen.

In der Beschwerdeschrift hieß es weiter:

Die Markeninhaberin und die Widersprechende haben sich außeramtlich geeinigt. Die Widersprechende richtet ihrer Beschwerde daher lediglich gegen die Entscheidung der Markenstelle über die Auferlegung der Kosten des Widerspruchs- und Erinnerungsverfahrens. Eine vom Regelfall des § 63 MarkenG abweichende Kostenentscheidung zulasten der Widersprechenden bzw. Beschwerdeführerin ist vorliegend nicht geboten. Zur Einreichung einer umfangreichen Beschwerdebegründung wird um eine Frist von zwei Monaten, d.h. bis zum 24. Oktober 2011 gebeten.

7 Die Beschwerdeschrift vom 22. August 2011 wurde der Markeninhaberin am 17. Oktober 2011 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2011 teilte die Widersprechende dem Deutschen Patent- und Markenamt mit, dass das Widerspruchsverfahren durch die Teillöschung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sowie durch die dem Amt mitgeteilte Einigung der Parteien erledigt sei und der Widerspruch nicht aufrechterhalten werde. Mit Schreiben vom 3. November 2011 wies das Bundespatentgericht die Verfahrensbeteiligten darauf hin, dass sich das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme des Widerspruchs nicht erledigt habe, weil sich die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes richte.

8 Mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2011 bat der Verfahrensbevollmächtigte der Widersprechenden um Verlängerung der Frist zur Einreichung der Beschwerdebegründung bis zum 30. November 2011. Dieser Schriftsatz wurde der Markeninhaberin nicht zugestellt oder übermittelt. Ausweislich eines Aktenvermerks kam es am 18. November 2011 zu einem Telefonat der Berichterstat-  
terin des Bundespatentgerichts mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden. In dem Vermerk heißt es:

Mitteilung, die Sache stehe in Kürze zur Beratung an; möglicherweise werde seine allein die Kostenfrage betreffende Beschwerde Erfolg haben. Dr. P. kündigte daraufhin an, bis zum Erhalt einer Entscheidung zunächst keine weitere Stellungnahme zur Akte zu reichen. Einer Fristverlängerung zur Einreichung der Beschwerdebegründung bedürfe es demnach derzeit nicht. Mit Bezug auf die mit Schriftsatz vom 28. Oktober beantragte, bis zum 30. November 2011 gewünschte Fristverlängerung bittet er lediglich für den Fall um einen Hinweis mit Gelegenheit zur Einreichung einer Beschwerdebegründung, dass seinem Begehren beim derzeitigen Verfahrensstand voraussichtlich nicht entsprochen werde. Dies sage ich ihm zu.

9 Über das Telefonat und dessen Inhalt informierte das Bundespatentgericht die Markeninhaberin nicht.

10 Mit Beschluss vom 23. November 2011 hat das Bundespatentgericht den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19. Juli 2011 aufgehoben. Zur Begründung hat es ausgeführt, für die Aufrechterhaltung einer Kostenentscheidung in der Beschwerdeinstanz fehle das Rechtsschutzbedürfnis, sofern - wie im Streitfall - die Parteien untereinander bereits eine die Kostenfrage umfassende Einigung in der Sache erzielt hätten. Das sei hier der Fall, weil die Parteien keine gesonderte Bestimmung zur Verteilung der Verfahrenskosten getroffen hätten und die Vereinbarung daher in der Weise auszulegen sei, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trage (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Darüber hinaus entspreche die Belastung der Widersprechenden mit Kosten nicht der Billigkeit gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, weil sie am 19. Juli 2011 angesichts der vorherigen Mitteilung

und der Einigung der Parteien nicht mit dem Erlass einer verfahrensbeendigen-  
den Entscheidung durch das Amt habe rechnen müssen.

11                    Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer nicht zugelassenen  
Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

12                    II. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg.

13                    1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbe-  
schwerde ist zulässig (§ 83 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein  
im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender  
Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich mit einer im  
Einzelnen ausgeführten Rüge auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs.

14                    2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Das Verfahren vor dem Bundes-  
patentgericht verletzt die Markeninhaberin in ihrem Anspruch auf rechtliches  
Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

15                    a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, aus dem Verfahrensablauf er-  
gebe sich, dass das Bundespatentgericht der Markeninhaberin keine Gelegen-  
heit zur Stellungnahme zu der im Beschwerdeverfahren maßgeblichen Frage  
gegeben habe, ob das Amt der Widersprechenden zu Recht sämtliche Kosten  
des Widerspruchsverfahrens auferlegt habe oder ob statt dessen eine Kosten-  
entscheidung hätte ergehen müssen, nach der jede Partei die ihr entstandenen  
Kosten selbst zu tragen habe. Es sei für die Markeninhaberin völlig überra-  
schend gewesen, dass das Bundespatentgericht eine abschließende - für sie  
ungünstige - Entscheidung erlassen habe, ohne den Eingang der angekündig-  
ten Beschwerdebegründung abgewartet und der Markeninhaberin Gelegenheit  
gegeben zu haben, sich zur Frage der Kostentragungspflicht in einer Erwide-  
rung zur in Aussicht gestellten Beschwerdebegründung ihrerseits zu äußern.

Dies gelte insbesondere auch deshalb, weil das Bundespatentgericht - in einer auch gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens verstoßenden Weise - lediglich der Widersprechenden telefonisch mitgeteilt habe, dass die Sache in Kürze beraten und die Beschwerde möglicherweise Erfolg haben werde. Mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde Erfolg.

- 16            b) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern (BGH, Beschluss vom 26. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 = WRP 2010, 1034 - LIMES LOGISTIK). Das Bundespatentgericht ist grundsätzlich nicht gehalten, den Beteiligten im schriftlichen Beschwerdeverfahren Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich im Sinne von § 78 Abs. 2 MarkenG zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Hierfür ist es im Lichte des verfassungsrechtlichen Gebots des Art. 103 Abs. 1 GG ausreichend, aber auch erforderlich, dass den Beteiligten eine angemessene Frist zur Verfügung steht, um zur Sache vortragen zu können (BGH, Beschluss vom 12. Dezember 1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997, 223 f. = WRP 1997, 560 - Ceco; vgl. zur Parallelvorschrift § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG BGH, Beschluss vom 1. Februar 2000 - X ZB 27/98, GRUR 2000, 597, 598 = WRP 2000, 642 - Kupfer-Nickel-Legierung; Beschluss vom 22. April 2008 - X ZB 13/07, GRUR-RR 2008, 457, 458 = WRP 2008, 957 - Tramadol). Das Bundespatentgericht ist allerdings daran gehindert, seine Entscheidung allein aufgrund des Zeitablaufs seit der Beschwerdeeinlegung zu treffen, wenn der Beschwerdeführer darum gebeten hat, Gelegenheit zur Beschwerdebegründung zu erhalten und das Bundespatentgericht nach den Umständen dieser Bitte auch entsprechen will (vgl. BGH, GRUR-RR 2008, 457, 458 - Tramadol). Da-

raus ergibt sich zugleich, dass in einem solchen Fall der Beschwerdegegner grundsätzlich davon ausgehen darf, dass ihm die zu erwartende Beschwerdebegründung zur Kenntnis gegeben wird und ihm seinerseits eine angemessene Frist zur Erwidmung zusteht. Dies folgt aus dem verfassungsrechtlichen Anspruch der Beteiligten auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren. Danach darf der Richter sich nicht widersprüchlich verhalten; er darf aus eigenen oder ihm zurechenbaren Fehlern keine Verfahrensnachteile ableiten und ist allgemein zur Rücksichtnahme gegenüber den Verfahrensbeteiligten in ihrer konkreten Situation verpflichtet (BVerfG, Kammerbeschluss vom 30. Januar 2008 - 2 BvR 2300/07, NJW 2008, 2243 Rn. 16). Zu beachten ist auch der Grundsatz der Waffengleichheit. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz, der auch für die Handhabung des Verfahrensrechts gilt, ergibt sich die Gleichwertigkeit der prozessualen Stellung der Parteien vor dem Richter und das Gebot der Gleichheit der Rechtsanwendung im Interesse materieller Gerechtigkeit (BVerfGE 69, 248, 254).

17                   c) Diesen Anforderungen wird die Verfahrensgestaltung des Bundespatentgerichts im Streitfall nicht gerecht.

18                   aa) Das Bundespatentgericht hat der Markeninhaberin die Beschwerdeschrift der Widersprechenden vom 22. August 2011 zugestellt, mit der diese zur Einreichung einer umfänglichen Beschwerdebegründung um eine Frist bis zum 24. Oktober 2011 gebeten hatte. Anhaltspunkte dafür, dass das Bundespatentgericht die erbetene Frist nicht gewähren wollte, sind der Markeninhaberin nicht mitgeteilt worden, so dass sie darauf vertrauen durfte, dass sie im Anschluss an die zu erwartende Beschwerdebegründung Gelegenheit haben würde, ihre Sicht der Dinge ausführlich darzustellen.



19           (1) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerdeerwiderung ist die Beschwerde nicht bereits in der Beschwerdeschrift begründet worden. Der dort angeführte kurze Hinweis auf die außeramtliche Einigung der Parteien ist bereits deshalb keine die angemessene Erwidernungsfrist auslösende Begründung, weil die Widersprechende selbst mit ihrer Bitte um Einräumung einer Frist für eine umfängliche Beschwerdebegründung eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, dass es nicht schon bei dem bloßen Hinweis auf die Einigung der Parteien sein Bewenden haben sollte. Aus der Sicht der Markeninhaberin bestand damit kein Anlass, bereits zu dem Hinweis in der Beschwerdeschrift Stellung zu nehmen. Sie konnte vielmehr die angekündigte Beschwerdebegründung abwarten.

20           (2) Der Markeninhaberin ist auch nicht dadurch das gebotene rechtliche Gehör gewährt worden, dass das Bundespatentgericht nicht sogleich nach Ablauf der von der Widersprechenden erbetenen Begründungsfrist am 24. Oktober 2011, sondern erst am 23. November 2011, also etwa einen Monat später, entschieden hat.

21           Allein aus dem Umstand, dass der Markeninhaberin nicht zeitnah nach dem 24. Oktober 2011 eine Beschwerdebegründungsschrift zugegangen ist, konnte sie nicht mit hinreichender Sicherheit entnehmen, dass die Gegenseite auf eine Begründung verzichtet hatte und sie deshalb gehalten war, nunmehr von sich aus zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen. Auch die Beschwerdeschrift vom 22. August 2011 ist der Markeninhaberin erst nach Wochen - am 17. Oktober 2011 - zugestellt worden, so dass die Markeninhaberin nicht damit rechnen musste, dass keine Beschwerdebegründung eingegangen war. Zudem bestand die Möglichkeit, dass eine Verlängerung der gesetzten Frist gewährt worden war, wie sie von der Widersprechenden ja auch tatsächlich mit dem - der Markeninhaberin nicht zur Kenntnis gebrachten - Schriftsatz vom 28. Oktober 2011 erbeten worden war.

- 22           bb) Der Anspruch der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen Gehörs ist im Streitfall auch deswegen verletzt worden, weil das Gericht sie vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht von dem Telefongespräch des Vertreters der Gegenseite mit der Berichterstatlerin unterrichtet hat. Sie war deswegen nicht darüber informiert, dass das Bundespatentgericht die Sache in Kürze beraten und die Widersprechende keine Beschwerdebegründung einreichen werde, solange nach der vorläufigen Einschätzung der Berichterstatlerin mit einem Erfolg der Beschwerde zu rechnen sei.
- 23           Telefongespräche zwischen einem Beteiligten und einem Mitglied des Gerichts bergen jedenfalls dann die Gefahr einer Verletzung des Anspruchs des anderen Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs, auf ein faires Verfahren und auf Beachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit, wenn - wie im Streitfall - nicht alle Verfahrensbeteiligten von dem Gesprächsinhalt unterrichtet werden (BGH, Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 9/10, GRUR 2012, 89 Rn. 17 = WRP 2011, 468 - Stahlschlüssel). So liegt es auch hier. War das Bundespatentgericht bereits ohne die von der Widersprechenden angekündigte Beschwerdebegründung geneigt, der Beschwerde stattzugeben, und unterließ es deswegen die Beschwerdeführerin aufgrund einer Absprache mit der Berichterstatlerin, die angekündigte Beschwerdebegründung einzureichen, die die Markeninhaberin für ihre Erwiderung noch abwarten konnte, wäre das Gericht gehalten gewesen, die Markeninhaberin über diese Umstände zu informieren und ihr vor seiner Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
- 24           d) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf dem Versagen des rechtlichen Gehörs.
- 25           aa) Ein Gehörsverstoß im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Versagen des rechtlichen

Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende Partei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil nur so das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörsverstoß beruht (BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 17 - LIMES LOGISTIK, mwN).

26           bb) Diesen Anforderungen genügt die Rechtsbeschwerde. Sie hat geltend gemacht, dass sich die Kostentragungspflicht der Widersprechenden daraus ergebe, dass diese ihren Widerspruch trotz zulässiger Einrede der Nichtbenutzung weiterverfolgt habe, ohne den ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzungen ihrer Marke zu machen. Die Rechtsbeschwerde hat ferner geltend gemacht, dass sie für den Fall, dass sie vom Bundespatentgericht auf die Maßgeblichkeit der Vereinbarung der Parteien hingewiesen worden wäre, vorgetragen hätte, dass die Einigung im Hinblick auf die Kostentragung vollkommen unergiebig sei. Die Nichtregelung der Kostenfrage habe deshalb nur so verstanden werden können, dass dem Patent- und Markenamt die Entscheidung über die Kosten und damit die Anwendung des § 63 MarkenG überlassen sein sollte. Diese stehe im Einklang mit der in Ziffer 3 der Vereinbarung getroffenen Abrede, wonach ein vor dem Oberlandesgericht Hamburg schwebender Rechtsstreit durch übereinstimmende Erledigungserklärungen und wechselseitiger Kostenanträge, mithin ebenfalls durch eine gerichtliche Kostenentscheidung nach billigem Ermessen, erledigt werden sollte.

27           Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung dieser Umstände zu einer anderen Beurteilung gelangt wäre.

28 III. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.11.2011 - 26 W(pat) 58/11 -