



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

I ZA 14/10

vom

1. Juli 2010

in dem Prozesskostenhilfverfahren

betreffend die Marke Nr. 399 64 605

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für die Durchführung des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird abgelehnt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist seit dem 20. Januar 2000 die Marke Nr. 399 64 605

TSP Trailer-Stabilization-Program

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12 und 39 eingetragen.

- 2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke für alle Waren beantragt. Mit Beschluss vom 12. Januar 2010 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Teillöschung der Marke im beantragten Umfang angeordnet.
- 3 Gegen diesen Beschluss hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und beantragt, ihm Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen. Die Beschwerdegebühr hat er nicht gezahlt.

4           Das Bundespatentgericht hat vorab über den Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe entschieden und diesen zurückgewiesen. Der Markeninhaber beantragt, ihm für das Rechtsbeschwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

5           II. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Verfahrenskostenhilfe mit der Begründung zurückgewiesen, die Beschwerde habe keine Aussicht auf Erfolg. Die teilweise Löschung der Marke sei nach § 50 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Recht erfolgt. Der Marke fehle für die Waren, für die sie eingetragen sei, jegliche Unterscheidungskraft.

6           III. Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist mangels Erfolgsaussicht der Rechtsbeschwerde abzulehnen. Eine Rechtsbeschwerde gegen den die Verfahrenskostenhilfe versagenden Beschluss des Bundespatentgerichts ist nicht zulässig.

7           Nach § 83 Abs. 1 Satz 1 MarkenG findet die Rechtsbeschwerde nur gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts statt, durch die über eine Beschwerde nach § 66 MarkenG entschieden worden ist. Es muss deshalb eine Entscheidung über den Beschwerdegegenstand gegeben sein, wobei es nicht entscheidend auf die äußere Form, sondern auf den Inhalt der Entscheidung ankommt. Dagegen ist eine Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über Neben- oder Zwischenfragen des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich ausgeschlossen (BGH, Beschl. v. 30.4.2008 - I ZB 25/08, GRUR 2008, 732 Tz. 9 = WRP 2008, 1113 - Tegeler Floristik).

- 8 Der Beschluss des Bundespatentgerichts, mit dem es Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren versagt hat, ist als Entscheidung in einem Nebenverfahren des Beschwerdeverfahrens nicht gesondert anfechtbar. Eine Anfechtungsmöglichkeit kommt für den Betroffenen vielmehr erst in Betracht, wenn das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren die instanzabschließende Entscheidung erlässt. Zu einer derartigen instanzabschließenden Entscheidung kann ein Beschluss zählen, durch den festgestellt wird, dass die Beschwerde mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG; vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636 = WRP 1997, 761 - Makol; BGH GRUR 2008, 732 Tz. 10 - Tegeler Floristik). Die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde setzt in diesem Fall voraus, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zulässt (§ 83 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) oder ein Grund für eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gegeben ist (§ 83 Abs. 3 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.03.2010 - 28 W(pat) 36/10 -