



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 116/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 27 610

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Pagenberg und des Richters Voit

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die für Waren der Klassen 16 und 18 eingetragene Wortmarke

terminicfax

war Widerspruch erhoben aus der rangälteren Wortmarke

Terminax

die für „Druckerzeugnisse, Kalender“ der Klasse 16 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte die Teillöschung der jüngeren Marke ausgesprochen. Hiergegen hatte die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen sowie hilfsweise, Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Termin zur mündlichen Verhandlung war bestimmt worden auf Mittwoch, den 30. Januar 2002, 11.30 Uhr, mit dem Zusatz, daß die Ladung auf Antrag der Beschwerdeführerin erfolgt sei. Mit Schreiben vom 17. Januar 2002 teilte die Widersprechende mit, daß sie erwäge, den Termin nicht wahrzunehmen, da Verfahrensgegenstand die Klärung einer Rechtsfrage sei. Sollte die persönliche Anwesenheit für erforderlich gehalten werden, so werde sie sich um ihre Vertretung in der mündlichen Verhandlung bemühen. Auf Hinweis des Berichterstatters hat sie wegen anderweitiger Termine ihrer Mitarbeiter anwaltliche Vertreter bestellt. Die Beschwerdeführerin hat per Telefax, das am 30. Januar 2002 um 10.34 Uhr beim Bundespatentgericht eingegangen ist, die Beschwerde zurückgenommen. Der Verhandlungstermin ist sofort von Amts wegen aufgehoben und den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt worden.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und für den Fall einer antragsgemäßen Entscheidung einen Kostenfestsetzungsbeschluß zu erlassen.

Sie trägt vor, daß die Rücknahme erst eine Stunde vor der angesetzten mündlichen Verhandlung erklärt worden sei. Die Auftragserteilung an die Patent- und Rechtsanwälte, für die Beschwerdegegnerin die mündliche Verhandlung vor dem Bundespatentgericht wahrzunehmen, wäre nicht erfolgt, wenn die Beschwerdefüh-

lerin die Rücknahme der vor mehr als zwei Jahren eingelegten Beschwerde etwas eher mitgeteilt hätte. Die Vorschrift des § 515 Abs 3 ZPO sei bei der Rücknahme einer Beschwerde entsprechend anzuwenden. Der zugrundegelegte Streitwert erscheine aufgrund intensiver Nutzung der Widerspruchsmarke zutreffend.

Die Beschwerdeführerin ist dem Kostenantrag unter Hinweis auf §71 Abs 1 MarkenG und dem fehlenden Anwaltszwang vor dem Bundespatentgericht dem Grunde und der Höhe nach entgegengetreten.

Sie beantragt,

den Antrag auf Kostenauflegung zurückzuweisen, hilfsweise eine Kostentscheidung mit einem reduzierten Streitwert von unter € 60.000.-- zu erlassen.

II

Der Kostenantrag der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin ist, soweit er die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, auch nach Rücknahme der Beschwerde seitens der Markeninhaberin zulässig (§ 71 Abs 4 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist §71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht davon aus, daß im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wie vor dem Bundespatentgerichts jeder Beteiligte - im Gegensatz zu Verfahren vor den ordentlichen Gerichten - seine Kosten grundsätzlich selbst trägt. Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (stRspr vgl BGH

GRUR 72, 600, 601 - Lewapur; Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl §71 Rdn 18 m.w.N).

Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Markeninhaberin die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind für den Senat nicht ersichtlich. Insbesondere sind der Verfahrensausgang und damit die Tatsache des Unterliegens als solche nicht ausreichend. Die Markeninhaberin konnte gegen die Teillöschung ihrer Marke den dafür vorgesehenen Rechtsbehelf der Beschwerde form- und fristgerecht einlegen und die Beschwerde jederzeit - aus welchen Gründen auch immer - zurücknehmen. Daß sich die Markeninhaberin durch die Rücknahme der Beschwerde gleichsam freiwillig in die Lage der Unterliegenden begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs 4 MarkenG im vorliegenden Beschwerdeverfahren - anders als etwa nach § 516 Abs 3 Satz 1 ZPO n.F. (früher § 515 Abs 3 Satz 1 ZPO a.F.) - keinen Grund für eine Kostenauflegung dar. Dies gilt auch für den Zeitpunkt der Rücknahme der Beschwerde. Denn es besteht keine Verpflichtung, eine Beschwerde zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa vor Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, zurückzunehmen. Die Markeninhaberin hätte ihre Beschwerde auch noch in der mündlichen Verhandlung oder nach einer möglichen Zurückweisung bis zur Rechtskraft wirksam zurücknehmen können, ohne daß dies eine Kostenauflegung ausgelöst hätte. Anzeichen dafür, daß die Beschwerdeführerin gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen hat, weil sie die Beschwerde früher hätte zurücknehmen können, sind weder ersichtlich noch im Zeitablauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens begründet.

Die Bestellung anwaltlicher Vertreter und die damit verbundenen Kosten fallen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht in die Entscheidungsphäre des jeweiligen Verfahrensbeteiligten. Sie unterliegen damit dem Grundsatz der eigenen Kostentragung, da ein Anwaltszwang nicht besteht. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zum Marken-Widerspruchsver-

fahren in der Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof, die den Gesetzgeber ua dazu bewogen hat, bei fehlender Zulässigkeit oder Begründetheit der Rechtsbeschwerde die durch die Rechtsbeschwerde veranlaßten Kosten - abweichend vom Beschwerdeverfahren (vgl Ingerl/Rohnke MarkenG § 90 Rdn 1 u. 3) - entsprechend dem Grundsatz im Zivilprozeß (§§ 516 Abs 2, 565 ZPO n.F.) aufzuerlegen oder unabhängig vom Ausgang des Verfahrens durch grobes Verschulden verursachte Kosten dem jeweiligen Verursacher aufzuerlegen (§ 90 Abs 2 Satz 1 und 2 MarkenG). Bei der Rücknahme des Rechtsmittels im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof bezieht die Kostenentscheidung die Erfolglosigkeit der Rechtsbeschwerde im Rahmen der Billigkeit wie im Zivilprozeß mit ein (vgl BGH GRUR 1967, 553 und GRUR 1995, 338; Althammer/Ströbele aaO § 90 Rdn 4).

Dagegen sind im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht die Erfolgsaussichten bei Rücknahme der Anmeldung, des Widerspruchs oder des Rechtsbehelfs in der Regel ohne Auswirkung auf die Kostenentscheidung und nur bei einem offensichtlich aussichtslosen, mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarenden oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehen zu berücksichtigen. Hiervon kann mangels Identität der Vergleichsmarken nicht die Rede sein. Der Hinweis der Antragstellerin auf eine analoge Anwendung des § 515 Abs 3 ZPO a.F. geht fehl, weil die genannte Rechtsprechung und Literaturangabe die Rechtsbeschwerdekosten betreffen und das Verfahren der Rechtsbeschwerde mit dem vorliegenden Beschwerdeverfahren aus den geschilderten Gründen nicht vergleichbar ist. In diesem Zusammenhang ist nicht zuletzt zu berücksichtigen, daß das nachgeschaltete Marken-Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht verfahrensrechtlich dem ursprünglichen Eintragungsverfahren näher steht als einer durch Klage eingeleiteten zivilprozessualen Auseinandersetzung.

Der Kostenantrag mußte somit ohne Erfolg bleiben. Bei der konkreten Sach- und Rechtslage kam es auf den Gegenstandswert der hilfsweise beantragten Kostenfestsetzung nicht mehr an.

Vorsitzende Richterin
Grabrucker ist in Urlaub
und an der Unterschrift
verhindert

Pagenberg

Voit

Pagenberg

Cl