



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 106/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 28 672**

**(hier: Kostenantrag)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Wortmarke 399 28 672 „Stracke“ der Beschwerdeführerin wurde Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 MarkenG gestellt. Auf diesen Antrag hin hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Kosten wurden von der Markenabteilung nicht auferlegt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass der Markeninhaberin weder eine Bösgläubigkeit bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens vorgeworfen werden könne, noch davon auszugehen sei, dass sie gewusst habe, dass die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu werten gewesen sei. Auch ihr Festhalten an der Marke, trotz einer Abmahnung durch die Antragstellerin, könne deshalb nicht zu einer Auferlegung der Kosten führen.

Gegen die Löschungsanordnung hat die Markeninhaberin zunächst Beschwerde erhoben, diese im Laufe des Beschwerdeverfahrens dann aber zurückgenommen. Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin hat daraufhin Kostenauf-

erlegung beantragt. Die Markenmeldung sei erkennbar bösgläubig erfolgt, denn bei der Bezeichnung „Stracke“ handle es sich um ein in Thüringen und Nordhessen verbreitete Bezeichnung für bestimmte Wurstwaren. Es könne nicht angehen, dass ein Fachmann einen weithin bekannten Gattungsbegriff anmelde und dann nicht die Kosten eines Lösungsverfahrens erstatten müsse.

## II.

Kosten sind nicht aufzuerlegen.

Nachdem die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgenommen wurde, war auf den Antrag der Lösungsantragstellerin nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Nach §§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligten in einem zweiseitigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht regelmäßig seine Kosten selbst zu tragen, falls nicht aus Gründen der Billigkeit, etwa wegen des besonderen Verhaltens einer der Verfahrensbeteiligten, ausnahmsweise ein Abweichen von diesem Kostengrundsatz geboten ist. Ein solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben. So rechtfertigt die Rücknahme der Beschwerde für sich genommen keine Kostenauflegung (§ 71 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Hinzukommen müsste vielmehr eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten auf Seiten der Beschwerdeführerin, wofür es hier an konkreten Anhaltspunkten fehlt.

Ebenso wenig kommt eine Kostenauflegung unter dem Gesichtspunkt einer bösgläubigen Markenmeldung i. S. v. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F. bzw. i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG n. F. in Betracht. Hinsichtlich des Begriffs der bösgläubigen Markenmeldung knüpft das Markengesetz an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Lösungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit eines Anmelders nach § 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 10

MarkenG n. F. heranzuziehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 426 m. w. N.). Eine Bösgläubigkeit kann daher nicht bereits bejaht werden, wenn die Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Wortmarke von deren möglicher Schutzunfähigkeit ausgegangen wäre, wie das die Beschwerdegegnerin sinngemäß vorgetragen hat. Eine Verpflichtung, im Anmeldeverfahren von sich aus auf möglicherweise bekannte Schutzhindernisse hinzuweisen, besteht nicht, so dass eine Markenerschleichung unter diesem Gesichtspunkt nicht in Betracht kommt (vgl. nochmals Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 433 f. m. w. N.). Nach den Feststellungen der Markenabteilung in dem angefochtenen Beschluss fehlt es zudem an hinreichend konkreten Anhaltspunkten dafür, dass sich die Markeninhaberin mit der Anmeldung eine Spekulations- oder Spermarke verschaffen wollte.

Zwar kann eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auch ohne bösgläubiges Handeln gerechtfertigt sein. Dies wäre dann zu bejahen, wenn die im Lösungsverfahren getroffenen Feststellungen eindeutig erkennen lassen, dass ein Markeninhaber bereits zum Eintragungszeitpunkt wusste - oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt hätte wissen müssen - dass es sich bei der fraglichen Bezeichnung um eine produktbeschreibende Angabe und im Geschäftsverkehr verwendete Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, und dennoch auf eine ersichtlich begründete Löschungsaufforderung ablehnend reagiert. Insoweit ist jedoch ein strenger Maßstab anzulegen, weshalb sich die erforderlichen Feststellungen zweifelsfrei aus der auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützten Lösungsanordnung ergeben müssen (vgl. BPatGE 46, 71, 74 ff. - Token & Medaillen Manager). Dies ist hier aber gerade nicht der Fall, da die Markenabteilung ausdrücklich hervorgehoben hat, dass vorliegend nicht hinreichend sicher von einer entsprechenden Kenntnis der Markeninhaberin ausgegangen werden könne.

Der Kostenantrag war daher zurückzuweisen. Bei dieser Sachlage kam auch eine Rückerstattung der Löschungsantragsgebühr nicht in Betracht.

Stoppel

Werner

Schell

Fa