



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 77/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 301 19 665

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache

beschlossen:

Die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt jeder Beteiligte selbst.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat gegen die beim Deutschen Patent- und Markenamt am 23. März 2001 angemeldete und am 25. Juni 2001 für Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragene Wortmarke

NAI - Der Natur-Aktien-Index

einen Löschungsantrag gestellt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Löschungsantrag mit Beschluss vom 28. Mai 2008 stattgegeben und hierzu ausgeführt, dass der Marke das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und damit ein Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG entgegenstehe.

Gegen diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt. Das Bundespatentgericht hat mit Beschluss vom 11. Januar 2011 ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gestellt, damit dieser im Rahmen seiner Kompetenz zur Auslegung der Markenrichtlinie entscheidet, ob das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 b) und/oder c) der Richtlinie auch auf ein Wortzeichen anzuwenden ist, das aus der Zusammenfügung einer - isoliert betrachtet - nicht beschreibenden Buchstabenfolge und einer beschreibenden Wortkombination besteht, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der beschreibenden Wörter wahrgenommen wird, weil sie deren Anfangsbuchstaben wiedergibt, und die Gesamtmarke damit als Kombination sich gegenseitig erläuternder beschreibender Angaben bzw. Abkürzungen verstanden werden kann.

Im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens sind schriftliche Stellungnahmen verschiedener Mitgliedsstaaten und eine Stellungnahme des Generalanwalts eingegangen, in denen die Vorlagefrage unterschiedlich beurteilt worden ist.

Mit Urteil vom 15. März 2012 (C-90/11 und C-91/11) hat der Europäische Gerichtshof die Vorlagefrage dahingehend beantwortet, dass Art. 3 Abs. 1 Buchstabe b) und c) der Markenrichtlinie dahin auszulegen sind, dass sie auf eine Wortmarke anwendbar sind, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer - isoliert betrachtet - nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen verstanden werden kann, der infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt.

Mit Schriftsatz vom 24. April 2012 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Beschwerde zurückgenommen.

Die Antragstellerin hat gleichwohl an ihrem Antrag festgehalten, mit dem sie beantragt,

der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass dieser Kostenantrag begründet sei, weil ihr aufgrund der langen Verfahrensdauer und der Vielzahl der wechselseitigen Schriftsätze signifikante Kosten entstanden seien. Zudem habe die Inhaberin der angegriffenen Marke zur Umgehung der hiesigen Löschungsentscheidung weitere identische Wortmarken eintragen lassen, gegen die ebenfalls Löschungsantrag erhoben werden musste. Des Weiteren habe die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Marke zum Anlass genommen, um gegen die isolierte Verwendung der ebenfalls nicht schutzfähigen Bezeichnung „Natur-Aktien-Index“ mehrfach gerichtlich und außergerichtlich vorzugehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und den Senatsbeschluss in diesem Verfahren vom 11. Januar 2011 Bezug genommen.

II.

Die Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen.

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG sowie aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Die Kostenregelung im Markenrecht hat der Gesetzgeber daher bewusst anders geregelt als im Zivilprozessrecht nach § 91 ff. ZPO. Der Verfahrensausgang allein, also insbeson-

dere die Tatsache des Unterliegens (BPatG GRUR 2007, 714 (719 f.) - POST), genügt hierfür ebenso wenig, wie die Rücknahme einer Beschwerde. Das ergibt sich aus § 71 Abs. 4 MarkenG, der auch für den Fall einer Beschwerderücknahme auf § 71 Abs. 1 bis 3 MarkenG und damit auf die dort festgeschriebenen Grundsätze verweist. Demzufolge käme die Auferlegung von Kosten auch nach Rücknahme einer Beschwerde nur in Betracht, wenn darüber hinausgehende Umstände vorliegen, so dass eine Kostenauflegung der Billigkeit entsprechen würde (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 5, 11, 14 m. w. N.). In einem Lösungsverfahren könnte die Auferlegung von Kosten in Betracht kommen, wenn ein Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer nach § 8 schutzunfähigen Marke festhält (Ströbele/Hacker, 9. Aufl., § 71 Rd. 14; BPatG GRUR 2007, 714 - Post).

Ein solcher Fall ist vorliegend jedoch nicht gegeben. Die Frage, ob für die verfahrensgegenständliche Marke ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG vorlag, war vielmehr eine Rechtsfrage, die von einer Auslegung des Art. 3 Abs. 1 b), c) der Markenrichtlinie abhing und deshalb zunächst dem Europäischen Gerichtshof im Rahmen seiner Kompetenz zur Auslegung der Markenrichtlinie vorzulegen war. Es handelte sich daher nicht um eine einfache oder eindeutig zu beantwortende Rechtsfrage, was sich im Übrigen auch daraus ergibt, dass es abweichende Entscheidungen (HABM vom 15. November 2009 R-1630/2008-4) und abweichende Stellungnahmen im Vorabentscheidungsverfahren gegeben hat.

Vor diesem Hintergrund ist der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht vorzuwerfen, dass sie ihre Marke zunächst im Rahmen des Lösungsverfahrens und darüber hinausgehend in anderen Verfahren gerichtlich und außergerichtlich verteidigt hat. Nach der Beantwortung der Vorlagefrage durch den EuGH hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ihr Beschwerde zurückgenommen und somit nicht an der Verteidigung ihrer Marke festgehalten.

Die Billigkeit erfordert demzufolge keine Auferlegung von Kosten an die Inhaberin der angegriffenen Marke.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI