



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 47/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...
(hier: Lösungsverfahren... – Kostenentscheidung und
Festsetzung des Gegenstandswerts)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schwarz und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 50.000,-- festgesetzt.

Gründe

I.

Die Lösungsantragstellerin hat mit am 23. August 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz die Löschung der Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke ... „...“ wegen Bösgläubigkeit der hiesigen Beschwerdeführerin gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) beantragt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat dem Lösungsbegehren mit Beschluss vom 9. Mai 2018 entsprochen und demzufolge die Löschung der Eintragung der Marke DE ...angeordnet. Weiterhin hat

es der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf € 50.000,-- festgesetzt.

Gegen diese Entscheidung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde erhoben. Mit gerichtlichem Hinweis vom 8. April 2019 wurde sie über die vorläufige Auffassung des Senats, nach der ihr Rechtsmittel wohl keinen Erfolg haben dürfte, informiert. Daraufhin hat sie ihre Beschwerde mit Schriftsatz vom 17. April 2019 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 21. Juni 2019 hat die Löschantragstellerin beantragt, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Letztgenannte hat sich zu dem Kostenantrag nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Den tenorierten Entscheidungen liegen folgende Erwägungen zugrunde:

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 MarkenG auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, da sie die verfahrensgegenständliche Marke ... „...“ gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG bösgläubig angemeldet hat.

a) In allen Verfahren, an denen mehrere Personen beteiligt sind, trägt nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Das Bundespatentgericht kann einem Beteiligten allerdings die Kosten dann ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist immer dann geboten, wenn das

Verhalten eines Verfahrensbeteiligten Kosten (ganz oder teilweise) verursacht hat und mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang stand (Sorgfaltspflichtverletzung). Hiervon ausgehend sind die Kosten des Verfahrens demjenigen aufzuerlegen, der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke vorgeht oder diese verteidigt (vgl. BeckOK MarkenR, 17. Edition, Stand: 1. April 2019, § 71, Rdnr. 14, 23). So liegt der Fall hier.

b) Der Senat hat im Rahmen seines gerichtlichen Hinweises vom 8. April 2019 ausführlich dargetan, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke diese in bösgläubiger Absicht angemeldet hat, um sie zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf einzusetzen. Hierbei kommt insbesondere dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass die Löschungsantragstellerin Anfang Juni 2013 auf der Messe „Automotive Testing“ zumindest einen mit „L...“ gekennzeichneten Metallschutzbehälter ausgestellt und anschließend der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Präsentation bei BMW geliehen hat. Danach meldete diese die Bezeichnung „L...“ selbst als Marke an, obwohl sie damit gegen die damalige Geheimhaltungsvereinbarung zwischen den Beteiligten verstoßen hat. Dieser Rechtsauffassung des Senats ist die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht entgegengetreten. Vielmehr hat sie im Anschluss an den gerichtlichen Hinweis die Beschwerde zurückgenommen.

Durch die Einlegung der Beschwerde hat die Inhaberin der bösgläubig angemeldeten Marke diese weiter verteidigt, was die Auferlegung der durch das Rechtsmittel entstandenen Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 MarkenG zur Folge hat.

2. Die Löschungsantragstellerin ist durch Rechtsanwälte vertreten, die den Antrag gemäß Schreiben vom 21. Juni 2019, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, gestellt haben. Er umfasst den Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren,

da dieser gemäß § 2 Abs. 1 RVG Grundlage für die Berechnung der Anwaltskosten ist.

a) Der Antrag ist zulässig. Zum einen fehlt es an einem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert, der der Berechnung der Rechtsanwaltsgebühren zugrunde gelegt werden könnte (§ 33 Abs. 1 RVG). Zum anderen ist die Vergütung der Rechtsanwälte gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig, weil vorliegend eine Kostenentscheidung ergangen ist (§ 33 Abs. 2 Satz 1 RVG). Ebenso liegt die Antragsberechtigung vor, da Rechtsanwälte zum Kreis der in § 33 Abs. 2 Satz 2 RVG genannten Antragsteller gehören.

b) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Dabei kann die Frage, ob in diesem Zusammenhang auf das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke oder auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Eintragung der Marke abzustellen ist (vgl. zum Streitstand Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 71, Rdnr. 37 ff.), im Ergebnis dahinstehen. In beiden Fällen entspricht ein Gegenstandswert in Höhe von € 50.000,- billigem Ermessen (vgl. hierzu auch BGH GRUR-RR 2017, 127 – Erhöhter Gegenstandswert im Markenlöschungsverfahren; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 39).

Eine Erhöhung dieses Regelgegenstandswertes von € 50.000,- kommt vorliegend nicht in Betracht, weil hierfür keine konkreten Umstände vorgetragen worden oder ersichtlich sind.

c) Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung ist gerichtsgebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

d) Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Prof. Dr. Kortbein

Schwarz

Dr. Söchtig

Pr