



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/07

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 396 38 296**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Schwarz

beschlossen:

Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Januar 2004 wurde der Löschungsantrag der Antragstellerin zurückgewiesen; Kosten wurden weder auferlegt noch erstattet.

Die Antragstellerin hat dagegen Beschwerde eingelegt. Das daraufhin eingeleitete Beschwerdeverfahren hat durch die Löschung der angegriffenen Marke durch Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 19. Januar 2006 (I ZB 11/04) seine Erledigung gefunden. Die Beschwerdeführerin und Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Antragsgegnerinnen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, es sei unbillig, eine Kostentragung bei der Beschwerdeführerin zu belassen, nachdem es in einem anderen Verfahren letztlich zufällig zu einer abschließenden Entscheidung gekommen sei, die zur Erledigung der vorliegenden Sache geführt habe.

Die Beschwerdegegnerinnen sind dem entgegen getreten.

Ohne einen förmlichen Antrag zu stellen, weisen sie darauf hin, dass eine dem § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung für das Beschwerdeverfahren nicht existiere.

## II.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist zwar auch nach der Beendigung des Beschwerdeverfahrens ohne Sachentscheidung zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz., 2. Aufl., § 71 Rdn. 22), wobei eine Auferlegung von Kosten dergestalt möglich ist, dass auch eine Auferlegung einzelner Kosten erfolgen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 71 Rdn. 7). Jedoch ist der Kostenantrag vorliegend nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, demzufolge das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht, wie durch § 71

Abs. 1 Satz 2 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11; vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen hier nicht vor. Eine Kostenauflegung entspricht nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) noch nicht allein deshalb der Billigkeit, weil der Widerspruch zurückgenommen worden ist und die Beschwerdeführerin sich gleichsam freiwillig in die Lage der Unterliegenden begeben hat. Auch der Verfahrensausgang bzw. die Beschlüsse der Markenstelle, in denen der Widerspruch zurückgewiesen wurde, stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar. Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Davon kann im vorliegenden Fall nicht die Rede sein. Zwar wurde im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof betreffend die streitgegenständliche Marke eine Kostenentscheidung nach der Vorschrift des § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG getroffen, wonach die Kosten den dortigen Markeninhaberinnen und hiesigen Antragsgegnerinnen auferlegt wurden. Diese Kostenentscheidung ist aber für den vorliegenden Fall nicht vorgreiflich, da die Kostenvorschrift für das Rechtsbeschwerdeverfahren von der für das Beschwerdeverfahren abweicht (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 90 Rdn. 3) und die Frage, ob die Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen eine vorinstanzliche gerichtliche Entscheidung einen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten bedeutet, einen anderen Inhalt hat als bei der erstmaligen Beschwerdeeinlegung gegen die Entscheidung einer Verwaltungsbehörde. Im Beschwerdeverfahren ist der Verfahrensausgang, wie sich aus § 71 Abs. 4

MarkenG ergibt, nicht ausschlaggebend für die Billigkeitsentscheidung. Maßgeblich bleibt die Frage eines - hier nicht gegebenen - Verstoßes gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht. Da zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die letztlich zur Erledigung des vorliegenden Verfahrens geführt hat, der Verfahrensausgang noch ungewiss war, war die Verteidigung der angegriffenen Marke im vorliegenden Verfahren nicht sorgfaltswidrig.

Der Kostenantrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin konnte somit keinen Erfolg haben.

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

Ju