



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 36/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 41 224

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde ist in der Hauptsache erledigt.
Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der jüngeren Wort-/Bildmarke 399 41 224 ist Widerspruch aus der Marke 2 040 464 eingelegt worden, den die Markenstelle mangels Glaubhaftmachung der Benutzung mit Beschluss vom 9. November 2004 zurückgewiesen hat.

Hiergegen hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2004 Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die angegriffene Marke zu löschen und der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie trägt vor: Die Markeninhaberin habe sich bereits im Mai 2004 in einem vor dem Landgericht Düsseldorf geschlossenen Vergleich verpflichtet, die angegrif-

fene Marke löschen zu lassen, sei dieser Verpflichtung aber bislang nicht nachgekommen.

Auf Antrag der Markeninhaberin ist die angegriffene Marke dann am 11. Januar 2005 gelöscht worden, woraufhin beide Beteiligten die Erledigung der Hauptsache erklärt haben und die Widersprechende lediglich noch ihre Kostenantrag aufrecht erhalten hat, dem die Markeninhaberin widersprochen hat.

II.

Nachdem die Beschwerde sich in der Hauptsache durch die Löschung der angegriffenen Marke erledigt hat, war nur noch über den Kostenantrag der Widersprechenden zu entscheiden, der in der Sache keinen Erfolg haben konnte.

Auch in Fällen der Erledigung des Kollisionsbeschwerdeverfahrens etwa durch Rücknahme des Widerspruchs oder wie hier Verzicht auf die angegriffene Marke, beruht die Kostenentscheidung auf den allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen des § 71 MarkenG und nicht auf § 269 Abs. 3 S. 1 und 3 ZPO. Hiernach hat in einem zweiseitigen Verfahren jeder der Beteiligten regelmäßig seine Kosten vor dem Patentgericht selbst zu tragen, falls nicht ausnahmsweise aus Gründen der Billigkeit wegen des besonderen Verhaltens einer der Verfahrensbeteiligten von diesem Grundsatz abzuweichen ist.

Davon kann vorliegend nicht die Rede sein. Insbesondere rechtfertigt der bloße Verzicht auf die Marke nicht schon für sich genommen eine Kostenauflegung (so ausdrücklich § 71 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Ebenso wenig lässt sich ein Verstoß der Markeninhaberin gegen prozessuale Sorgfaltspflichten im Kollisionsverfahren feststellen, auch wenn sie ihren Pflichten aus dem im Verletzungsverfahren geschlossenen Vergleich nicht unverzüglich nachgekommen ist. Vor dem Hintergrund der im Kollisionsverfahren erhobenen Nichtbenutzungseinrede war es ohnehin zu-

nächst Aufgabe der Widersprechenden, sich mit dieser Einrede auseinanderzusetzen. Dazu hätte beispielsweise auch der Hinweis gehört, dass sich die Markeninhaberin zum Verzicht auf die Marke verpflichtet hatte, was für die rechtliche Beurteilung der Nichtbenutzungseinrede ggfls. Konsequenzen gehabt hätte (unzulässige Rechtsausübung?). Trotz Kenntnis dieser für das Kollisionsverfahren relevanten Umstände haben beide Beteiligte es nicht für nötig gehalten, die Markenstelle zu informieren, sondern haben das Verfahren ohne jede Kommunikation einfach weiterlaufen lassen. Genauso wenig ist verständlich, weshalb die Widersprechende gegen den dann ergangenen Beschluss der Markenstelle überhaupt Beschwerde eingelegt hat, da die Angelegenheit ohne weiteres außergerichtlich durch Rücksprache mit der Markeninhaberin sowie der Markenstelle innerhalb der Beschwerdefrist hätte erledigt werden können. Hat damit die Widersprechende durch ihr Verhalten entscheidend dazu beigetragen, dass unnötigerweise ein Beschwerdeverfahren eingeleitet worden ist, entspricht es nicht der Billigkeit, der Markeninhaberin die hierdurch entstandenen Kosten aufzuerlegen.

Der Antrag der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften