



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 59/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke ...**

**(hier: S 232/16 Lösch - Kostenentscheidung und Festsetzung des  
Gegenstandswerts)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. September 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke ... wurde am 16. November 2011 unter der Nummer ... für verschiedene Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 7, 9, 11, 37 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen. Die Beschwerdegegnerin hat am 14. November 2016 die vollständige Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss vom 4. August 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der streitgegenständlichen Marke gemäß §§ 50, 54 i. V. m. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.

Gegen diesen Lösungsbeschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung und einem der Ladung beigefügten gerichtlichen Hinweis vom 3. Mai 2019, wonach mit einer Zurückweisung der Beschwerde zu rechnen sei, hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 6. Juni 2019 ihre Beschwerde zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit anwaltlichem Schreiben vom 10. Juli 2019 sinngemäß,

1. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen;
2. den Gegenstandswert auf 100.000 Euro festzusetzen.

Sie macht geltend, dass es der Billigkeit entspreche, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, nachdem diese ihre Beschwerde zurückgenommen habe. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Waren, für die die streitgegenständliche Marke geschützt war, um relativ hochpreisige Gegenstände gehandelt habe und die Marke deutschlandweit genutzt worden sei, werde ein Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro für angemessen erachtet. Die Beschwerdegegnerin hat ferner auf Grundlage dieses Gegenstandswerts um Festsetzung der von ihr angemeldeten Kosten und Auslagen gebeten.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass für ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung keine Veranlassung bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist auch nach Rücknahme der Beschwerde durch die Beschwerdeführerin zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG). In der Sache ist er jedoch unbegründet.

Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Beschwerdeführerin nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG billig erscheinen lassen. Vielmehr bleibt es bei dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 12).

Ein solcher Fall Ausnahmefall, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen, liegt hier aber nicht vor. Weder hat die Beschwerdegegnerin derartige besondere Umstände vorgetragen noch sind ansonsten ausreichende Anhaltspunkte hierfür gegeben.

Insbesondere rechtfertigt die auf den Verfahrenshinweis des Senats hin erklärte Rücknahme der Beschwerde für sich gesehen noch keine Kostenauflegung, was bereits aus der Vorschrift des § 71 Abs. 4 MarkenG folgt (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 5). Soweit sich die Beschwerdegegner-

rin zur Begründung ihres Antrags auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs stützt (vgl. BGH GRUR 1967, 553 – Rechtsbeschwerdekosten sowie hierauf stützend, aber ohne Begründung entsprechend auch für die Rücknahme der Beschwerde: Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009, § 71 Rn. 6 a. E.), führt dies nicht zu einem anderen Ergebnis. Nach der genannten Entscheidung sind, wenn die **Rechtsbeschwerde** vor dem BGH zurückgenommen wird, im Rahmen der nach § 90 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 MarkenG zu treffenden Billigkeitsentscheidung (im Verfahren mit mehreren Beteiligten) dem Rechtsbeschwerdeführer in der Regel die Kosten aufzuerlegen. Für diesen abweichenden Ansatz im Vergleich zu der ansonsten bei Rücknahme der **Beschwerde** üblichen (Regel-)Kostenfolge, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, gibt es einen Grund. Dieser liegt in der Normstruktur des § 90 MarkenG und der darin zum Ausdruck kommenden Wertung des Gesetzgebers zur Kostentragungspflicht des erfolglosen Rechtsbeschwerdeführers (vgl. hierzu Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 90 Rn. 12). Der abweichenden Auffassung vermag sich der Senat daher nicht anzuschließen.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin musste erfolglos bleiben.

2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens war gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, 1. HS RVG auf 50.000 Euro festzusetzen.

Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Löschungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Beschluss vom 30.07.2015, I ZB 61/13 Rn. 7 – Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 – Markenwert und mit Hinweis darauf auch BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, 26 W (pat) 77/13; Beschluss vom 06.04.2016, 26 W (pat) 50/14). Dieses Interesse

bemisst der BGH - bei unbenutzten Marken - regelmäßig mit 50.000 Euro, soweit die Umstände des Einzelfalles keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; BGH a. a. O. – Markenwert).

Auch der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Markensenate des BPatG in Markenlöschungsverfahren für unbenutzte Marken diesen Schätzbetrag im Regelfall für angemessen (vgl. BPatG 26 W (pat) 77/13; 26 W (pat) 50/14; 29 W (pat) 7/13; 30 W (pat) 1/14; 27 W (pat) 57/07; 27 W (pat) 103/12; 28 W (pat) 58/12; 29 W (pat) 39/09; 29 W (pat) 15/10; 24 W (pat) 20/07; 24 W (pat) 45/12; 26 W (pat) 2/10; 26 W (pat) 47/12), wobei allerdings bei der Festsetzung im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags maßgeblich auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt wird (BPatGE 41, 100, 101 - COTTO).

Die Beschwerdegegnerin hat lediglich pauschal vorgetragen, dass die von ihr angegriffene, streitgegenständliche Marke für hochpreisige Gegenstände geschützt war und bundesweit genutzt wurde, so dass ein Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro als angemessen erachtet werde; es fehlt damit schon an hinreichend konkreten Angaben oder irgendwelchen Belegen für eine Benutzung.

Der Senat sieht daher keine ausreichenden Anhaltspunkte, die zu einem Abweichen nach oben von dem regelmäßig angenommenen Schätzwert in Höhe von 50.000 Euro Anlass geben.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä