



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 519/18

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke ...**

**hier: Entscheidung über einen Kostenantrag**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaber, der Widersprechenden die (Reise-) Kosten aufzuerlegen, die dem Markenmitinhaber R... und dem Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaber im Zusammenhang mit der kurzfristigen Absetzung des Termins zur mündlichen Verhandlung vom 10. September 2019 nach der am 9. September 2019 durch die Widersprechenden erklärten Beschwerderücknahme entstanden sind, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 14. Mai 2015 angemeldete Bezeichnung

...

ist am 7. Juli 2015 unter der Nr. ... als Marke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 16, 21, 28 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 7. August 2015 hat die Widersprechende mit dem am Montag, den 9. November 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Widerspruch erhoben aus ihrer seit 16. Oktober 1991 für Waren der Klassen 9 und 16 eingetragenen Wortmarke ...

...

Der Widerspruch richtete sich gegen einen Teil der von der prioritätsjüngeren angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Teilwiderspruch mit Beschluss vom 9. November 2017 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Kosten sind nicht auferlegt worden.

Dagegen hat sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde gewandt. Zur Begründung hat sie u.a. ausgeführt, dass die Wortfolge „...“ keine gesamtbegriffliche Bedeutung habe, weshalb die beiden Elemente der Widerspruchsmarke keinen einheitlichen Gesamtbegriff bildeten. Aufgrund von Drittmarken anderer Hersteller, welche den Bestandteil „Pad“ für Tablets und Notebooks verwendeten, sei der Verkehr daran gewöhnt, unter einem „Pad“ ein Tablet bzw. Notebook zu verstehen. Daher sei dieser Markenbestandteil rein beschreibender Natur und kennzeichnungsschwach, weshalb dieser für den Gesamteindruck in den Hintergrund trete. Ausgehend davon sei zwischen den Vergleichszeichen eine hohe Zeichenähnlichkeit gegeben und im Bereich identischer bzw. hochgradig ähnlicher Vergleichsprodukte eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Auf den hilfsweise gestellten Terminantrag der Widersprechenden hin hat der Senat nach Votierung und Vorberatung mit Verfügung des Vorsitzenden vom 24. Juli 2019 Termin zur mündlichen Verhandlung auf Donnerstag, den 10. September 2019 angesetzt und in einem ausführlichen Ladungszusatz (Bl. 47/49 d.A.) mit umfangreichen Rechercheunterlagen (Bl. 50/117 d.A.) darauf hingewiesen, dass die Beschwerde wenig Aussicht auf Erfolg habe. Die Ladung ist beiden Beteiligtenvertretern am 29. Juli 2019 zugestellt worden. Nach der Ladung haben die Inhaber der angegriffenen Marke, die bislang im Verfahren keine Schriftsätze eingereicht hatten, mit Schriftsatz vom 2. September 2019 beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wobei in diesem Schriftsatz auch mitgeteilt worden war, dass zu dem angesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung am 10. September 2019 sowohl der Verfahrensbevollmächtigte als auch der Mitinhaber der angegriffenen Marke, Herr R... erscheinen würden. Mit Schriftsatz vom 9. September 2019, vorab eingegangen auch als Telefax am 9. September 2019 hat die Widersprechende die Beschwerde zurückgenommen. Die Beschwerderücknahme ist von der Widersprechenden auch an den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke am 9. September 2019 um 16.52 Uhr übermittelt worden. Der Senat hat daraufhin den Termin zur mündlichen Verhandlung abgesetzt, die Beteiligten abgelandet, festgestellt, dass das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist und zudem bei den Inhabern der angegriffenen Marke angefragt, ob der Kostenauflegungsantrag aufrechterhalten werde.

Die Inhaber der angegriffenen Marke begehren nunmehr noch Ersatz der Reisekosten, die ihrem Verfahrensbevollmächtigten und dem Mitinhaber der angegriffenen Marke, Herrn R..., entstanden sind. Die Widersprechende habe ihre Beschwerde trotz eindeutiger Hinweise des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht so kurzfristig zurückgenommen, dass hierdurch unnötige Reisekosten in Höhe von insgesamt 538,14 Euro verursacht worden seien. Eine Stornierung der gebuchten Flug- bzw. Bahnreise sei am 9. September 2019, dem Tag vor dem Reisebeginn nicht mehr möglich gewesen. Eine entsprechende Kostenauflegung entspreche

der Billigkeit, da die entstandenen Kosten durch ein Verhalten der Widersprechenden mit der sehr späten, erst kurz vor dem angesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung erklärten Rücknahme der Beschwerde verursacht worden seien. Diese Vorgehensweise stehe nicht mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordern- den Sorgfalt im Einklang.

Die Widersprechende beantragt, den Kostenantrag der Markeninhaber in Bezug auf die entstandenen Reisekosten zurückzuweisen. Billigkeitsgründe, die eine Auferlegung von Kosten rechtfertigen könnten, seien nicht gegeben. Eine Beschwerde könne jederzeit zurückgenommen werden. Da die Korrespondenz mit der Widersprechenden über eine US-amerikanische Kanzlei gelaufen und trotz mehrmaliger Erinnerungen seitens der Verfahrensbevollmächtigten die Instruktion in Bezug auf die Rücknahme der Beschwerde dort sehr spät eingegangen sei, habe man die entsprechende Rücknahmeerklärung sofort am 9. September 2019 abgegeben unter gleichzeitiger Mitteilung auch gegenüber den Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaber. Die Widersprechende hätte ihre Beschwerde im Übrigen auch noch in der mündlichen Verhandlung zurücknehmen können, ohne dass dies eine Kostentragungspflicht ausgelöst hätte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 9. November 2017, den Zusatz in der Ladungsverfügung vom 24./25. Juli 2019 mit Anlagen (Bl. 47/49 und 50/117 d.A.), die Schriftsätze der Beteiligten sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde zurückgenommen hat und damit das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist, ist nur noch über den Kostenantrag der Markeninhaber zu entscheiden.

Dieser Antrag war zurückzuweisen, weil hinreichende Gründe für eine Kostenauf-  
erlegung nach § 71 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht gegeben sind.

Zunächst kann dahinstehen, ob in dem ursprünglichen Kostenantrag auch eine  
unselbständige Anschlussbeschwerde in der Form enthalten ist, die zunächst ange-  
fochtene Ausgangsentscheidung der Markenstelle vom 9. November 2017 dahinge-  
hend abzuändern, der Widersprechenden auch die Kosten des patentamtlichen  
Verfahren aufzuerlegen. Bei der von den Markeninhabern gewählten Formulierung  
„Kosten des Verfahrens“ könnten nämlich nicht nur die Kosten des Beschwerdever-  
fahrens, sondern auch die im Verfahren vor der Markenstelle entstandenen Kosten  
gemeint sein. Der am 2. September 2019 eingegangene Kostenantrag war von den  
Markeninhabern lange nach Ablauf der bereits im Dezember 2017 abgelaufenen  
Beschwerdefrist gestellt worden, so dass ein Beschwerdeanschluss von der Auf-  
rechterhaltung der (Haupt-)Beschwerde abhängig war. Im Hinblick auf die Rück-  
nahme der Beschwerde hat eine insoweit möglicherweise erhobene unselbständige  
Anschlussbeschwerde in Bezug auf die Kosten des DPMA-Verfahrens in jedem Fall  
ihre Wirkung verloren, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 567 Abs. 3 Satz 2 ZPO,  
so dass insoweit keine Entscheidung mehr zu treffen war. Außerdem haben die  
Markeninhaber ihren ursprünglich weit gefassten Kostenaufuerlegungsantrag dahin-  
gehend eingeschränkt, dass sie nur noch Ersatz eines Teils der Kosten des Be-  
schwerdeverfahrens begehren, nämlich die Kosten, die den Markeninhabern durch  
die (nicht stattgefundene) mündliche Verhandlung bzw. die fehlende Möglichkeit der  
Stornierung der Anreise zur mündlichen Verhandlung entstanden sind, so dass ein  
eventuell weitergehender Kostenantrag in jedem Fall als konkludent zurückgenom-  
men anzusehen wäre.

Demzufolge ist noch über diesen eingeschränkten Kostenantrag der Markeninhaber  
in Bezug auf diese Reisekosten zu entscheiden. Das markenrechtliche Beschwer-  
deverfahren ist gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG kostenrechtlich von dem Grundsatz  
geprägt, dass jede Beteiligte die ihr entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Eine

Kostenauflegung kommt auch in den Fällen einer verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung wie der Beschwerderücknahme - anders als bei einer Klagerücknahme im ZPO-Streitverfahren, bei welcher der Kläger nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO zwingend die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat - nach ständiger Rechtsprechung zu § 71 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG regelmäßig nur dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch entsprechende Kosten ausgelöst hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71 Rn. 4 und 12 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 5 i.V.m. Rn. 2 jeweils mit weiteren Nachweisen). Solche Umstände sind nicht gegeben.

Zunächst kann die Erhebung der Beschwerde an sich unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze nicht als kostenauslösend beurteilt werden. Zwar hat der Senat mit ausführlicher Begründung die Beschwerde als wenig erfolgversprechend angesehen. Der Erfolg oder Misserfolg einer Beschwerde bzw. der voraussichtliche Erfolg oder Misserfolg einer Beschwerde in den Fällen von Rücknahmeerklärungen ist für sich genommen kein Grund für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 4 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Von dem nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, ist nur unter besonderen Umständen abzuweichen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71, Rn. 13). Der Verfahrensausgang bzw. voraussichtliche Verfahrensausgang in den Fällen von Rücknahmeerklärungen für sich genommen reicht zur Kostenauflegung zu Lasten des (voraussichtlich) Unterlegenen nicht aus. Der eingelegte Widerspruch und die eingelegte Beschwerde konnten jedenfalls nicht als nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslos eingestuft werden.

Es liegen aber auch keine ausreichenden Billigkeitsgründe vor, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, die den Markeninhabern im Zusammenhang mit der für den 10. September 2019 angesetzten mündlichen Verhandlung entstanden sind, nämlich die Kosten für die beabsichtigten und nicht mehr stornierbaren Anreisen mit Zug und Flugzeug zur mündlichen Verhandlung.

Grundsätzlich ist es für sich genommen kein ausreichender Grund für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wenn eine Verfahrensbeteiligte ihren Widerspruch auch in den Fällen weiterverfolgt und an der beantragten mündlichen Verhandlung festhält, in denen sich der Senat in einem deutlichen Ladungszusatz zu den fehlenden Erfolgsaussichten des Widerspruchs bzw. der Beschwerde einer Widersprechenden äußert. Nach den Umständen des Einzelfalls ist es nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende den Senat in der mündlichen Verhandlung noch von ihrem abweichenden Rechtsstandpunkt hätte überzeugen können. Grundsätzlich muss es einer Beteiligten schon im Hinblick auf die gesetzliche Regelung des § 69 Nr. 1 MarkenG und die darin zum Ausdruck kommende gesetzliche Wertung in Bezug auf Anspruch und Bedeutung der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die Gewährung abschließenden rechtlichen Gehörs unbenommen bleiben, ihren Rechtsstandpunkt in mündlicher Verhandlung darzulegen und zu vertreten. Die Grenze ist auch bei Hinweisen des Senats zur Erfolgsaussicht einer Beschwerde erst dann überschritten, wenn eine Beteiligte ihr Begehren in der Beschwerde in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 71, Rn. 13).

Zutreffend weist die Widersprechende darauf hin, dass sie die mündliche Verhandlung hätte wahrnehmen und erst dort die Beschwerde hätte zurücknehmen können, ohne dass ein solches Verhalten für sich genommen eine Kostentragungspflicht ausgelöst hätte (so z.B. auch BPatG, 26 W (pat) 94/08, Beschluss vom 29. August 2012; die Entscheidung ist über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich). Auch in einem solchen Fall verbleibt es bei dem gesetzlichen Regelfall, dass

jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Ausgehend davon ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Rücknahmeerklärung einen Tag vor der mündlichen Verhandlung anders zu behandeln sein soll, zumal angesichts der rechtzeitigen Abhaltung in diesem Fall sogar deutlich weniger Kosten verursacht werden, als im Falle einer Durchführung der mündlichen Verhandlung (siehe dazu auch entsprechend BPatG, 29 W (pat) 55/12, Beschluss vom 21. Mai 2014; diese Entscheidung ist über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich). Deshalb kann ein solcher Ablauf für sich genommen nicht als relevanter kostenauslösender Sorgfaltsverstoß in Bezug auf die Verfahrensführung angesehen werden. Soweit das Bundespatentgericht in einigen Entscheidungen Kosten der mündlichen Verhandlung auferlegt hat, betraf dies Fälle, in denen die Beteiligte, auf deren Antrag hin geladen worden war, entweder (unentschuldigt bzw. kommentarlos) nicht erschienen war oder die Absetzung des Termins nicht mehr möglich war (siehe BPatG 27 W (pat) 271/09, Beschluss vom 29. Juni 2010, 27 W (pat) 90/11, Beschluss vom 17. Januar 2012, 27 W (pat) 506/17, Beschluss vom 21. Mai 2019 und die Senatsentscheidung 25 W (pat) 79/12 vom 22. Mai 2014; alle genannten Entscheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).

Eine Auferlegung von Kosten im Zusammenhang mit der mündlichen Verhandlung käme gleichwohl in Betracht, wenn der Widersprechenden (nachweisbar) vorgeworfen werden könnte, dass sie sorgfaltswidrig oder sogar vorsätzlich verspätet am Tag vor der mündlichen Verhandlung mit Schädigungsabsicht die Beschwerderücknahme erklärt hätte. Auch dies beträfe die Verfahrensführung. Davon kann nach dem Sach- und Streitstand nicht ausgegangen werden. Zunächst ist festzustellen, dass die Widersprechende das Notwendige getan hat, um den Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaber noch am Tag vor der mündlichen Verhandlung von der Beschwerderücknahme zu unterrichten, um Kosten für die Anreise zur mündlichen Verhandlung zu vermeiden oder jedenfalls zu reduzieren. Eine vorsätzlich verspätete Rücknahme der Beschwerde mit Schädigungsabsicht kann schon deshalb nicht unterstellt werden, weil dies im konkreten Fall voraussetzen würde, dass die Widersprechende bzw. ihre Vertreter Kenntnis von den Reisebuchungen und den

Stornierungsbedingungen gehabt haben. Gegen eine sorgfaltswidrig verspätete Mitteilung der Beschwerderücknahme sprechen im Übrigen nach der Lebenserfahrung weitere Gesichtspunkte. Die Ladung zum Termin vom 10. September 2019 ist den Widersprechendenvertretern am 29. Juli 2019 zugestellt worden. Der umfangreiche Ladungszusatz mit zahlreichen Rechercheunterlagen musste über die US-Korrespondenzanwälte mit der in Singapur ansässigen Widersprechenden kommuniziert werden, was schon im Normalfall erfahrungsgemäß einen relevanten Zeitraum in Anspruch nehmen dürfte. Zusätzlich dürfte sich zeitverzögernd ausgewirkt haben, dass der Zeitraum von 29. Juli bis 10. September in der Hauptferienzeit lag. Insofern ist der Vortrag nachvollziehbar, glaubhaft und letztlich nicht widerlegbar, dass die Instruktion zur Rücknahme der Beschwerde seitens der Widersprechenden erst sehr spät bzw. kurz vor der anberaumten mündlichen Verhandlung bei den Widersprechendenvertretern eingegangen ist. Darin kann unter dem Gesichtspunkt der Kostenauflegung kein relevanter Sorgfaltsverstoß gesehen werden. Schließlich ist auch bei einer unterstellten Rücknahmemöglichkeit in Bezug auf die Beschwerde zwei oder drei Tage vor dem 9. September 2019 nicht ersichtlich, dass dies zu einer Stornierungsmöglichkeit in Bezug auf die Anreise und einem Wegfall der Reisekosten für die Markeninhaber geführt hätte. Einer weiteren Aufklärung in Bezug auf diese Kausalitätsfrage durch den Senat bedurfte es allerdings nicht, weil dieser Gesichtspunkt für die getroffene Entscheidung letztlich nicht mehr ausschlaggebend war.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa