



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 16/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 52 793 S 92/00 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

1. Dem Antragsgegner werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf ... € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 19. Oktober 2001 die Löschung der Marke 398 52 793 „Senadores“ mit der Begründung angeordnet, der Markeninhaber sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen, weil er diese in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht als Sperrmarke angemeldet habe. Die Kenntnis des Antragsgegners von der Vorbenutzung der Bezeichnung „Senadores“ als Formatsbezeichnung für Zigarren gehe eindeutig aus dem Schriftverkehr hervor, den er im Juli und September 1998 zur Vorbereitung des Vertriebs von Zigarren der Firma V... geführt habe. Für seine Behinderungsabsicht spreche sein eigener Vor-

trag, wonach sein Vorgehen aus der angegriffenen Marke die Firma V... zur Fortsetzung der Zigarrenlieferungen an die von seiner Ehefrau geführte Firma Z... e.K. bewegen sollte. Darüber hinaus entspreche es angesichts des bösgläubig erlangten Registerrechts der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen legte der Antragsgegner Beschwerde ein. Er stellte weiterhin in Abrede, zum Zeitpunkt der Anmeldung seiner Marke in Behinderungsabsicht gehandelt zu haben.

Nachdem auf seinen Antrag hin ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt und seinem Vertreter auf telefonische Nachfrage bedeutet worden war, dass der Senat dazu tendiere, sich der Beurteilung der Markenabteilung anzuschließen, erklärte der Beschwerdeführer noch vor Durchführung des Termins die Rücknahme seiner Beschwerde.

Die im Beschwerdeverfahren durch Rechtsanwälte vertretene Antragstellerin beantragt nunmehr,

dem Antragsgegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert auf ... € festzusetzen.

Zur Begründung verweist sie auf den angefochtenen Beschluss, mit dem die Markenabteilung die Bösgläubigkeit des Antragsgegners bei Anmeldung seiner Marke ausdrücklich festgestellt habe. Da dieser Beschluss rechtskräftig geworden sei, habe der Antragsgegner auch die Kosten des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens zu tragen, ohne dass es noch auf Billigkeitserwägungen ankomme. Im übrigen habe der Beschwerdeführer die Aussichtslosigkeit seines Rechtsmittels erkennen können. Es sei angemessen, den Gegenstandswert auf ... € festzu-

setzen, zumal der Antragsgegner im Klageverfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth selbst diesen Wert als angemessen angegeben habe.

Der Antragsgegner beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen; hilfsweise den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf ... € festzusetzen.

Er habe die gegen den Lösungsbeschluss eingelegte Beschwerde ausführlich begründet, weil er zu der Auffassung gekommen sei, dass sein Rechtsmittel Aussicht auf Erfolg haben könnte. Nachdem ihm anlässlich einer telefonischer Nachfrage bedeutet worden sei, dass ein Erfolg seiner Beschwerde nicht zu erwarten sei, habe er zur Vermeidung von Kosten die Beschwerde zurückgenommen. Aus seiner Sicht sei deshalb im vorliegenden Fall kein Raum für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen. Im übrigen seien keine Gründe erkennbar, weshalb der Gegenstandswert abweichend von der Entscheidung der Markenabteilung (Festsetzung auf ... €) festgesetzt werden sollte.

II.

Der von der Antragstellerin nach Rücknahme der Beschwerde gestellte Kostenantrag ist gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG zulässig und auch begründet. Ebenso war der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens antragsgemäß auf ... € festzusetzen.

1. Nach § 71 Abs. 1 MarkenG können in einem Beschwerdeverfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind, die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Vorschrift geht davon aus, dass jeder Beteiligte die Kosten, die ihm durch das Be-

schwerdeverfahren entstanden sind, grundsätzlich selbst zu tragen hat. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (vgl. BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur). Wenn auch etwa ein erneutes Unterliegen eines Beschwerdeführers im Beschwerdeverfahren oder die Rücknahme der Beschwerde für sich allein keine Kostenauflegung rechtfertigen, so entspricht es jedoch im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Falle der Löschung die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, sofern die Markenmeldung in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht böswillig im Sinne von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG erfolgte. Da dies auch für einen voraussichtlich erfolgreichen Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit gilt, entspricht es ebenfalls der Billigkeit, einem Lösungsantragsgegner, dessen Rechtsmittel gegen die Feststellung einer bösgläubigen Markenmeldung voraussichtlich erfolglos gewesen wäre, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. dazu Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl, § 71, Rdnr 32; BPatGE 36, 272; 40, 229).

Von einer Erfolglosigkeit des Rechtsmittels des Beschwerdeführers ist im vorliegenden Fall auszugehen: Aufgrund des eigenen Vortrags des Antragsgegners sowie des vorliegenden Schriftverkehrs steht auch zur Überzeugung des Senats fest, dass der Beschwerdeführer die Marke 398 52 793 am 14. September 1998 in wettbewerbswidriger Absicht angemeldet hat. Zur Begründung wird auf die Darlegungen des angefochtenen Beschlusses verwiesen, dessen Ausführungen sich der Senat zu eigen macht. Für die Annahme einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht spricht vor allem, dass der Markeninhaber im Schriftsatz vom 1. Juli 2002, Seite 3, selbst einräumt, zum Anmeldezeitpunkt Kenntnis von der Verwendung der Bezeichnung „Senadores“ durch den Hersteller und Lieferanten VARGAS für ein Zigarrenformat gehabt zu haben. Es kommt hinzu, dass er die Anmeldung zusammen mit den weiteren Formatsangaben „Robustos“ und „Cremas“ dazu einsetzte, den bisherigen Zigarrenlieferanten V... über dessen sonstige deutschen Zigarrenimporteure zur Aufrechterhaltung des bisherigen Lieferverhältnisses an die Firma Z.... e.K. zu bewegen. Mithin ist von einer Bösgläubigkeit des Antragsgegners und Beschwerdeführers bei der Anmel-

dung der angegriffenen Marke auszugehen, weshalb es der Billigkeit entspricht, ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens war antragsgemäß auf ... € festzusetzen.

Der Festsetzungsantrag ist gemäß § 10 Abs. 1 und 2 BRAGO zulässig, weil die Löschantragstellerin im Beschwerdeverfahren durch ihre Rechtsanwälte vertreten war. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens ist daher gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO nach billigem Ermessen festzusetzen.

Grundlage für die Bewertung bildet im Markenlöschungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung. Das folgt aus dem Popularcharakter des Löschantrags, der gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann ohne Nachweis eines eigenen Interesses gestellt werden kann und bei Begründetheit des Antrags zur Löschung der Marke von Amts wegen führt (vgl. BGH GRUR 1977, 664 – CHURRASCO; BPatGE 41, 100, 101).

Das Interesse der Allgemeinheit an der Markenlöschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG steht weder dem Interesse des Antragsstellers an der Markenlöschung gleich noch deckt es sich ohne weiteres mit dem Interesse des Markeninhabers an dem Fortbestehen des Markenschutzes. Bei der Schätzung des Interesses der Allgemeinheit an der Markenlöschung ist in erster Linie auf die Benutzung der angegriffenen Marke abzustellen. Je stärker die Marke benutzt und verteidigt wird und je größer – abhängig von der Art der Waren – die Zahl der angesprochenen Verkehrskreise wie auch der Mitbewerber ist, desto größere wirtschaftliche Nachteile sind für die Allgemeinheit im Falle der zu unterstellenden Rechtsbeständigkeit der Marke zu erwarten (vgl. BPatGE 41, 100). Da an der hier in Rede stehenden Marke „Senadores“ nicht nur ein erhebliches Freihalteinteresse der Mitbewerber bestand, sondern diese auch vom Markeninhaber in wettbewerbswidriger Absicht eingesetzt wurde, ist von einem erheblichen Interesse der Allgemeinheit an der

ungehinderten Verwendung dieses Kennzeichens auszugehen. Dem Senat erscheint daher eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf ... € angemessen.

Albert

Eder

Kraft

Ko