



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 24/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 30 712**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Löschantragsstellers gegen die Kostenentscheidung des Beschlusses der Markenabteilung des DPMA vom 28. März 2006 wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.
3. Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet.

**Gründe**

1) Mit Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2003 wurde auf Grund des Löschantrags der Beschwerdeführerin die teilweise Löschung der Marke 398 30 712 angeordnet, nämlich für „Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Aus- und Weiterbildung im sportlichen SHOTOKAN Kampfstil“, da die Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten“ wurde der Löschantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 MarkenG ständen insoweit der Eintragung nicht entgegen. Keine dieser Dienstleistungen werde als solche speziell im Zusammenhang mit Shotokan-Kampfsport angeboten. Der Bezeichnung fehle insoweit auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr

darin bei diesen Dienstleistungen nur eine Phantasiebezeichnung sehen werde. Es lasse sich ebenso wenig feststellen, dass der Begriff in Alleinstellung für diese Dienstleistungen üblich geworden sei. Die Marke werde auch nicht als beschreibende Angabe aufgefasst, welche evtl. unzutreffende Vorstellungen über die Dienstleistungen hervorrufen könnte. Im Hinblick auf den nur teilweisen Erfolg des Löschungsantrags sah die Markenabteilung keinen Anlass, die Löschungsantragsgebühr zurückzuzahlen oder dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Löschungsantragstellerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 1. Februar 2006 die Löschung der noch verbliebenen Dienstleistungen beantragt.

Der Löschungsantragsteller begehrt nunmehr (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung vom 28. März 2003 in Ziffer 2 und 3 des Tenors aufzuheben und dem Beschwerdegegner die Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sowie die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr anzuordnen, wobei der Antrag auf Kostenauflegung auf die amtlichen bzw gerichtlichen Gebühren beschränkt wird.

2) Der Antrag des Beschwerdeführers, die Kostenentscheidung der Markenabteilung aufzuheben und die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen sowie die Löschungsantragsgebühr zurückzuerstatten (§ 63 Abs. 2 MarkenG), ist auch nach dem erklärten Verzicht auf die noch verbliebenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke zulässig (MarkenG § 71 Abs. 4), wobei eine Auflegung von Kosten dergestalt möglich ist, dass auch eine Auflegung ein-

zelner Kosten erfolgen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 18). Jedoch sind die Anträge des Beschwerdeführers nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind MarkenG § 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Patentamt bzw. das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 22). Das Gesetz geht, was auch durch MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 3 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, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25; 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 noch nicht vor. Eine Kostenauflegung entspricht noch nicht allein deshalb der Billigkeit, weil der Löschantrag von der Markenstelle teilweise Erfolg hatte oder der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren auf die noch verbliebenen Dienstleistungen verzichtet hat. Der Verfahrensausgang stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25). Dass sich der Beschwerdegegner gleichsam freiwillig in die Lage des Unterliegenden begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (MarkenG § 71 Abs. 4) ebenfalls keinen Grund für eine 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, 7. Aufl., § 71 Rdn. 25). Nachdem die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zumindest hinsichtlich der von der Markenabteilung nicht gelöschten Dienstleistungen von vornherein nicht so eindeutig zu beurteilen war, dass es der prozessualen Sorgfalt widersprach, wenn der Beschwerdegegner zunächst nicht auf seine Marke verzichtet hat, liegen keine Umstände vor, die ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder seine eigenen Kosten trägt, als billig erscheinen lassen. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner unter Darlegung der Lösungsgründe vorab zum Verzicht der Marke aufgefordert hat und der Beschwerdegegner daraufhin diesen nicht sofort erklärt hat, sondern ein Lösungsverfahren durchgeführt werden musste, reicht bei dieser Sachlage nicht aus, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen.

Es besteht auch kein Anlass, die Lösungsantragsgebühr oder Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Eine solche Rückzahlung kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn. 61). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Kostenantrag des Beschwerdeführers musste somit ohne Erfolg bleiben.

gez.

Unterschriften