

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 128/07

**Entscheidungsdatum:** 14. August 2009

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 71 MarkenG

---

Waterski

Wer die Verlängerungsgebühr für eine Marke nach einem Widerspruch gegen einen Löschungsantrag wegen Verfalls nicht bezahlt, hat nicht automatisch die Kosten des Verfahrens zu tragen.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 128/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 00 976.7**

**hier: Kostenentscheidung**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. August 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

Der Antrag auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die ... GmbH hat am 10. Januar 1998 die Marke 398 00 976.7 angemeldet. Dagegen hat am 17. Juli 1998 die ... GmbH, die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin, Widerspruch eingelegt.

Die Beschwerdegegnerin übernahm in der Folgezeit das angegriffene Zeichen.

Mit Beschluss vom 10. August 2007 wies das DPMA den Widerspruch zurück. Dagegen legte die Widersprechende Beschwerde ein.

Am 3. März 2008 stellte WSC einen Löschungsantrag wegen Verfalls (310 AA), dem die Beschwerdegegnerin widersprach (333 AA).

Nachdem das angegriffene Zeichen nicht verlängert wurde, wurde das Verfahren für erledigt erklärt.

Nunmehr beantragt die Widersprechende,

der Beschwerdegegnerin die Kosten aufzuerlegen.

Dazu trägt sie vor, der Schutz des angegriffenen Zeichens sei nach § 47 Abs. 1 MarkenG am 31. Januar 2008 geendet und hätte gemäß § 3 Abs. 2 PatKostG durch Zahlung der Verlängerungsgebühr bis 31. Juli 2008 verlängert werden können.

Sie habe in dieser Zeit eine umfassende Beschwerdebegründung abgeben müssen, denn sie habe - auch auf Grund außergerichtlicher Verhandlungen - davon ausgehen können und müssen, dass die Beschwerdegegnerin, die ja auch gegen den Löschungsantrag wegen Verfalls vorgegangen sei, die Marke verlängern werde.

Die Beschwerdegegnerin habe ein Zeichen verteidigt, das sie nie benutzt habe und an dem sie kein Interesse gehabt habe. Vielmehr habe sie über Schwestergesellschaften Neuanmeldungen vorgenommen, weil sie erkannt habe, dass sie aus dem angegriffenen Zeichen kein Kapital mehr schlagen könne.

Die Beschwerdegegnerin hält dem entgegen, sie habe in den vorangegangenen Verfahren obsiegt und habe ein Interesse daran gehabt, dies bestätigen zu lassen. Letztlich habe sie sich aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen, die Verlängerungsgebühr nicht zu bezahlen. Den Ablauf der Schutzdauer hätte die Beschwerdeführerin selbst erkennen können.

Es müsse jedermann unbenommen bleiben, Parallelanmeldungen durchzuführen. Dies könne keine Kostenfolgen im vorliegenden Verfahren haben.

## II.

Die für eine Kostenauflegung aus Billigkeit erforderlichen außergewöhnlichen Umstände liegen nicht vor (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Abweichend vom Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat, ist es nur in Ausnahmefällen aufgrund besonderer Umstände angezeigt, die Kosten ganz oder teilweise einem Beteiligten aufzuerlegen. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224, 227). Davon wäre auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen Situation versucht hätte, sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. u. a. BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74).

Dies ist der Inhaberin des angegriffenen Zeichens vorliegend nicht vorzuwerfen.

Die Durchführung des Beschwerdeverfahrens, das eingeleitet wurde, als die Schutzdauer für das angegriffene Zeichen noch lief, und die daraus resultierenden Kosten stehen schon deshalb in keinem ursächlichen Zusammenhang mit einem Sorgfaltsverstoß der Inhaberin des angegriffenen Zeichens, weil die Begründung der Beschwerde keine Gebühr, die vom Gegner zu ersetzen wäre, wenn er die Kosten zu tragen hätte, erzeugen konnte.

Im Übrigen muss, wer ein Schutzrecht einfach verfallen lässt bzw. die Verlängerungsgebühr nicht bezahlt, deshalb nicht zwingend die Kosten des Verfahrens tragen. Die Nicht-Verlängerung führt zum Erlöschen des Rechts ex nunc, so dass davor entstandene Rechte und Ansprüche bestehen bleiben. Die gesetzliche Grundregel der Kostenaufhebung gilt auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang, zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht auf gerichtliche

Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, sogar bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen.

Selbst ein Verzicht auf die Marke, die Abgabe der Erklärung, das angegriffenen Zeichen löschen zu lassen, in einer mündlichen Verhandlung ist nicht automatisch ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfalt, der zwingend zur Auferlegung der Kosten für die mündliche Verhandlung führen muss. Es ist vorliegend auch nicht erkennbar, dass die Inhaberin des angegriffenen Zeichens aus unsachlichen Gründen das Verfahren verzögert hat.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Bb