



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 553/11

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
14. Februar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2009 016 670**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Nach Rücknahme der Beschwerde der Widersprechenden gegen eine Teilzurückweisung ihres Widerspruchs streiten die Verfahrensbeteiligten noch über den Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 30 2009 016 670 „EORA“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 35 war Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortbildmarke 2 085 040 „EVORA“, welche für Waren der Klassen 3, 14, 16, 18, 21, 24 und 25 eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte mit Schriftsätzen vom 9. Februar 2012 und 1. September 2013 die Einrede der Nichtbenutzung gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben. Mit Schriftsatz vom 18. Juli 2012 hat-

te die Widersprechende Benutzungsunterlagen zur Akte gereicht, die eidesstattliche Versicherungen der Assistentin der Geschäftsleitung der Widersprechenden, L..., vom 12. Juli 2012 und vom 10. September 2013 sowie nach Produktgruppen diversifizierte Umsatzzahlen für die Widerspruchsmarke und die Jahre 2004 bis 2012 beinhalten.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hatte den Widerspruch mit Beschluss vom 2. September 2011 teilweise, nämlich im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35, mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Vergleichszeichen nicht die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung bestehe, §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Bezüglich der Waren der Klasse 3 hatte die Markenstelle dem Widerspruch stattgegeben.

Gegen diese Entscheidung hatte die Widersprechende mit näherer Begründung Beschwerde eingelegt. Die Markeninhaberin hatte Anschlussbeschwerde erhoben.

In der mündlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2013 hatte die Widersprechende u. a. beantragt, den angegriffenen Beschluss, soweit darin der Widerspruch zurückgewiesen worden war, aufzuheben und wegen des Widerspruchs die vollständige Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hatte u. a. beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen, im Wege der Anschlussbeschwerde den angegriffenen Beschluss im Umfang der Löschung der angegriffenen Marke aufzuheben, den Widerspruch vollständig zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Daraufhin hatte der erkennende Senat beschlossen und verkündet, eine Entscheidung an Verkündungs Statt zuzustellen.

Noch vor Zustellung der angekündigten Entscheidung hatte die Widersprechende mit Schriftsatz vom 22. November 2013, der drei Tage später bei Gericht eingegangen war, ihre Beschwerde zurückgenommen.

Mithin ist noch über den vor Schluss der mündlichen Verhandlung gestellten Kostenantrag der Markeninhaberin zu entscheiden.

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2013 Bezug genommen.

## II.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber unbegründet.

Gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen, es sei denn, es entspricht der Billigkeit, einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Voraussetzung für eine Kostenauflegung ist, dass es besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfahrensausgang abstellende generelle Kostenerstattung billig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Knoll, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 71 Rn. 12). Solche besonderen Umstände können sich aus einem Verhalten ergeben, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Weder aus dem Vortrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, noch aus dem Verfahrensgang bis zur Rücknahme der Beschwerde ergeben sich jedoch Anhaltspunkte für einen derartigen Verstoß der Widersprechenden gegen ihre allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht.

Die Widersprechende hat mit ihrer Beschwerde nicht versucht, in einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation ihr Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. Knoll, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Ein wesentliches Indiz hierfür stellt die Tatsache dar, dass die Markenstelle dem Widerspruch in der angefochtenen Entscheidung teilweise stattgegeben hat. Erst in seinem Ladungszusatz zur Vorbereitung zur mündlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2013 hat der Senat nach vorläufiger Beratung zu erkennen gegeben, dass er von der durch beide Verfahrensbeteiligten im Wege der Beschwerde und der Anschlussbeschwerde angefochtenen Entscheidung abweichen könnte.

Anlass zur Auferlegung von Kosten auf die Widersprechende ergibt sich insbesondere nicht aus der Benutzungslage (vgl. hierzu Knoll, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 16 zu § 71 m. w. N.). Bei der Einreichung von Benutzungsunterlagen handelte es sich nicht um einen völlig untauglichen Versuch der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung durch die Widersprechende. Die Unterlagen umfassten zwei eidesstattliche Versicherungen der Assistentin der Geschäftsleitung der Widersprechenden, L..., vom 12. Juli 2012 und vom 10. September 2013 sowie nach Produktgruppen diversifizierte Umsatzzahlen für die Widerspruchsmarke und die Jahre 2004 bis 2012. Sie waren somit grundsätzlich geeignet, auch den wandernden Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzudecken. Ob und ggf. in welchem Umfang der Versuch einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung durch die Widersprechende letztlich erfolgreich oder erfolglos geblieben wäre, ist für die Frage der Kostenauflegung ohne Bedeutung (vgl. hierzu Knoll, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 16 zu § 71).

Angesichts dessen verbleibt es insgesamt bei dem Grundsatz, dass jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst trägt, § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, war daher zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnur

Heimen

Bb