



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 53/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 008 357
(hier Lösungsverfahren S 107/13 Lösch)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Februar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich und der Richter Heimen und Schmid

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf Antrag der Lösungsantragstellers durch Beschluss vom 4. April 2014 die Löschung der eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2011 008 357

Radsport Riedl

angeordnet und der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Abteilung hat ausgeführt, die Markeninhaberin habe die streitbefangene Marke bösgläubig im Sinn von § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet. Der vorrangige Zweck ihrer Markenmeldung vom 11. Februar 2011 habe darin bestanden, sich die eingeführte Unternehmensbezeichnung „Radsport Riedl“, unter dem der Lösungsantragsteller und damalige Ehemann der Mar-

keninhaberin seit 1998 ein Radsportgeschäft in München/Pasing betrieben habe, anzueignen.

Ihre gegen diese Entscheidung mit Schreiben vom 7. Mai 2014 eingelegte Beschwerde hat die Markeninhaberin durch Erklärung vom 14. November 2014 zurückgenommen.

Der Löschungsantragsteller beantragt mit Schriftsatz vom 17. Juni 2014 sinngemäß noch,

der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin habe die Aufnahme des Löschungsverfahrens durch rechtsmissbräuchliches Anmeldeverfahren veranlasst. Die Tragung der Verfahrenskosten des Löschungsantragstellers entspreche daher der Billigkeit.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag des Löschungsantragstellers zurückzuweisen.

Sie habe mit der Anmeldung der angegriffenen Marke den Zweck verfolgt, ihre eigene Geschäftstätigkeit im Bereich des Fahrradhandels abzusichern. Ferner sei sie berechtigt, das angemeldete Zeichen zu verwenden, da sie das ab 1998 geführte Radsportgeschäft gemeinsam mit dem Löschungsantragsteller betrieben habe. Im Übrigen habe der Löschungsantragsteller ihrem aus Anlass der Trennung der Beteiligten im Jahr 2010 gefassten Plan zugestimmt, im selben Stadtbezirk ein eigenes Fahrradgeschäft unter dem Namen „Radsport Riedl“ zu eröffnen.

II.

Die Entscheidung über die Auferlegung von Kosten kann ohne mündliche Verhandlung ergehen, vgl. 128 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (s. Knoll in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 82 Rn. 53).

Eine Auferlegung von Kosten zu Lasten der Markeninhaberin aus Billigkeitsgründen ist im vorliegenden Fall nicht veranlasst, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 MarkenG.

Das Vorliegen eines Billigkeitsgrundes setzt voraus, dass besondere Umstände eine Abweichung von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Ein derartiger Sonderfall kann regelmäßig angenommen werden, wenn der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Markenmeldung voraussichtlich Erfolg gehabt hätte. Denn wer missbräuchlich Markenschutz in Anspruch nimmt, muss sich notwendige Maßnahmen, die auf Beseitigung der rechtswidrigen Zeichenlage gerichtet sind, zurechnen lassen (vgl. BPatG GRUR 2001, 744, 748 - S100; m. w. N. Knoll in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 15). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist anhand des bisherigen Sach- und Streitstands zu beurteilen (vgl. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO; siehe auch Thomas/Putzo, Zivilprozessordnung, 35. Aufl., 2014, § 91a Rn. 46a).

Zwar kann eine Markenmeldung als bösgläubig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG anzusehen sein, wenn das wesentliche Motiv der Anmeldung darin besteht, den schutzwürdigen Gebrauch eines fremden Kennzeichens zu stören (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 46, 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Es ist nach dem vorliegenden Streitstand jedoch offen, ob von einem derartigen Motiv auf Seiten der Markenmelderin ausgegangen werden kann. Denn wenn die Markeninhaberin, wie sie in ihrem Schriftsatz vom 13. Mai 2013 vorträgt, zum Zeitpunkt der Anmel-

dung das Einverständnis des Löschantragstellers zur vorgesehenen Verwendung des Zeichens „Radsport Riedl“ eingeholt hatte, besteht keine Grundlage für die Annahme einer auf Störung seines Besitzstands gerichteten Zielsetzung.

Die Markeninhaberin hat insoweit in ihrer Beschwerdebeurteilung vom 7. Mai 2014 auch einen hinreichend substantiierten Sachvortrag dargelegt, den der Löschantragsteller bestritten hat. Sie hat hierfür auch mit Schriftsatz vom 13. Mai 2013 Zeugen benannt.

Bei diesem Sach- und Streitstand sind daher keine hinreichenden Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gegeben.

Auch die auf einer Einigung unter den Beteiligten beruhende Erklärung der Rücknahme der Beschwerde durch die Markeninhaberin führt zu keinem anderen Ergebnis. Insbesondere kann die Rücknahme nicht als Eingeständnis einer drohenden Niederlage im Beschwerdeverfahren noch als Distanzierung von ihrem bisherigen Sachvortrag gewertet werden.

Der Kostenantrag des Löschantragstellers bleibt daher ohne Erfolg.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen

oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Heimen

Schmid

Me