



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 23/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 067 370

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, des Richters Hermann und der Richterin kraft Auftrags Seyfarth

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin hat gegen die Eintragung der Wort-Bildmarke 30 2010 067 370,



ursprünglich eingetragen für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 41,

Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 30 2009 000 974



eingetragen für Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41, 42 und 45.

Der Widerspruch richtet sich gegen die von der eingetragenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 41.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 17. Juni 2013 zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 41 durch Beschluss vom 30. Januar 2015 dem Widerspruch teilweise stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Klassen 9, 35, 38 und teilweise der Klasse 41 angeordnet. Im Übrigen wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat, ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen Identität der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr nur für den Bereich ausgeschlossen, in dem eine allenfalls entfernte Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit besteht, nämlich für die Dienstleistungen „Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren und Büchern; Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen in elektronischer Form (ausgenommen für Werbezwecke), auch im Internet; Online-Publikationen von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet, Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften, Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen druckarbeiten)“ der angegriffenen Marke. Im Übrigen hat die Markenstelle die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke am 5. März 2015 Beschwerde eingelegt. Am 15. Juni 2015 hat sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Teilverzicht erklärt, und zwar für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 38 sowie für „Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Zusammenstellung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen, Online angebotene Spieldienstleistungen (von einem Computernetzwerk)“ der Klasse 41. Im Hinblick auf die daraufhin erfolgte Teillöschung hat die Widersprechende und Beschwerdegegnerin den Widerspruch aus der Marke 30 2009 000 974 für erledigt erklärt.

Sie beantragt,

der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens, einschließlich der Auslagen der Widersprechenden, aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, die Marke der Beschwerdeführerin habe offensichtlich die Rechte der Widersprechenden verletzt. Die Beschwerdeführerin habe ihre rechtswidrige Rechtsposition durch Teillöschung aufgegeben. In diesen Fällen entspreche die Kostenauflegung nach § 67 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Billigkeit.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin trägt vor, der Verzicht auf einzelne Waren und Dienstleistungen sei ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und aus rein prozessökonomischen Gründen erfolgt. Es entspreche nicht der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens durch teilweise Löschung der Marke auf Antrag der Markeninhaberin war nur noch über den Kostenantrag zu entscheiden (§ 71 Abs. 4 MarkenG).

Der Antrag ist zulässig, aber nicht begründet.

Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens grundsätzlich selbst. Dies gilt gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch im Fall der Rücknahme eines Widerspruchs. Eine vom Grundsatz der Tragung eigener Kosten abweichende Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) setzt besondere Umstände voraus. Der Verfahrensausgang allein hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die Kostenverteilung (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; BPatG Beschluss vom 10. August 2015 – 24 W (pat) 35/13, PAVIS PROMA). Die bloße Tatsache des Unterliegens genügt für sich genommen nicht für eine Kostenauflegung.

Besondere, eine Kostenauflegung rechtfertigende Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 71 Rdnr. 12 m. w. N).

Derartige Umstände liegen nicht vor. Nach § 48 Abs. 1 MarkenG kann der Markeninhaber jederzeit - also auch noch im Rechtsmittelverfahren - die vollständige oder teilweise Löschung der eingetragenen Marke im Register beantragen, ohne dies begründen zu müssen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist dabei unerheblich, ob die aufgegebenene Rechtsposition rechtswidrig war. Die Frage der Verwechslungsgefahr hätte im Beschwerdeverfahren eine erneute Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Faktoren des Einzelfalls erfordert, die die Beschwerde jedenfalls nicht von vorneherein aussichtslos erscheinen lässt. Doch selbst wenn die Beschwerdeführerin und Markeninhaberin unterliegen würde, wäre das, wie bereits dargelegt, für sich alleine kein Grund für eine Kostenauflegung. Darüber hinausgehende Umstände sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Im Rahmen prozessualer Sorgfalt muss es jedem Beschwerdeführer unbenommen bleiben, seine Strategie im laufenden Beschwerdeverfahren auch kurzfristig

zu überdenken. Dabei können die Kosten der Weiterführung des Lösungsverfahrens ebenso eine Rolle spielen wie andere prozessökonomische Überlegungen (BPatG, Beschluss vom 21. Mai 2011 – 27 W (pat) 175/10). Der Verzicht führt im vorliegenden Fall zu einer Beendigung des Widerspruchsverfahrens und verhindert die Entstehung weiterer Kosten, was aus prozessökonomischen Gründen sinnvoll erscheint.

Vor diesem Hintergrund kann der Markeninhaberin nicht der Vorwurf einer Verfolgung verfahrensfremder Ziele gemacht werden, so dass es bei dem Grundsatz bleibt, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt.

Rechtsmittelbelehrung

(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)

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 Vorschrift 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.

Klante

Hermann

Seyfarth

Hu