



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 87/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 057 637 – S 279/13 Lösch

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Juli 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richter Hermann und Richter am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Antrag des Löschantragstellers auf Kostenauflegung wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert wird auf € ... festgesetzt.

Gründe

I.

Die Marke

CuxCam

wurde für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung und Marketing im Internet, insbesondere Vermietung von Werbeflächen im Internet;

Klasse 41: Aufzeichnung von Videoaufnahmen, insbesondere durch Webcams;

und

Klasse 45: Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen, insbesondere aus dem Betrieb von Webcams

am 7. November 2012 angemeldet und am 14. Januar 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen.

Den am 21. September 2013 beim DPMA eingegangenen Löschungsantrag hat der Antragsteller und Beschwerdegegner damit begründet, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden sein sei. Die Löschungsantragsgegner und Beschwerdeführer haben dem Löschungsantrag am 6. Dezember 2013 widersprochen.

Das DPMA, Markenabteilung 3.4, hat mit Beschluss vom 18. September 2014 dem Löschungsantrag stattgegeben mit der Begründung, dass die Anmeldung der Marke aus unlauteren Motiven erfolgt sei.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde haben die Löschungsantragsgegner zurückgenommen, nachdem der Senat darauf hingewiesen hat, dass die Marke schon mangels Unterscheidungskraft zu löschen sei und es auf das streitige Vorliegen von Bösgläubigkeit nicht ankomme.

Der Löschungsantragsteller und Beschwerdegegner beantragt nunmehr,

den Beschwerdeführern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Löschungsantragsgegner und Beschwerdeführer beantragen,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

II.

Der Antrag des Löschungsantragstellers auf Kostenauflegung, über den nach Rücknahme der Beschwerde gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG zu befinden ist, hat keinen Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der auch im Falle einer Beschwerderücknahme anzuwenden ist (§ 71 Abs. 4 MarkenG), können einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Bei der zu treffenden Billigkeitsentscheidung darf nicht außer Betracht bleiben, dass eine generelle Versagung der Erstattung von Kosten den in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten Justizgewährungsanspruch beeinträchtigt (vgl. Brandi-Dohrn, FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.). § 91 ZPO ist in allen Verfahren nach seinem Grundgedanken heranzuziehen (BVerfG NJW 2006, 136). Zu diesem Grundgedanken gehört die darin verankerte Unterliegenshaftung (vgl. auch Rohan Mitt. 2014, 1). Auch soweit der Gesetzgeber - wie in § 71 Abs. 1 MarkenG - einen Kostenerstattungsanspruch nur nach Maßgabe einer Billigkeitsentscheidung zugesteht, darf der Verfahrensausgang daher nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben (BVerfG NJW 1987, 2569, 2570 zu § 78 Satz 1 GWB).

Dazu verlangt der im Markenrecht gesetzlich verankerte Grundgedanke der Kostenteilung aber eine Berücksichtigung der Ausgangslage und ob das Verhalten der Beteiligten der prozessualen Sorgfalt entsprach.

Ein Abweichen vom dem Grundsatz, dass im Markenbeschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 MarkenG jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, ist nämlich geboten, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten die Kosten ganz oder teilweise verursacht hat, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Beteiligter seine Rechte und Interessen mit den gesetzlich gegebenen Mitteln verteidigt und dabei den Instanzenweg ausschöpft (Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 2. Aufl. 2012 Rn. 598, 599). Wenn eine Markenlöschung aufgrund Böswilligkeit der Anmeldung angeordnet wird, kann es ebenfalls der Billigkeit entsprechen, Kostenlast der Amelderseite anzunehmen. Es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), selbst bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen (vgl. BPatG Mitt. 2010, 529 - Igel plus).

Die Löschantragsgegner haben durch die Rücknahme ihrer Beschwerde nicht einer von Anfang an erkennbaren Aussichtslosigkeit Rechnung getragen oder diese

etwa nebst der ursprünglich angenommenen Bösgläubigkeit gar zugestanden; jede Rücknahme kann auch andere Gründe haben. Vorliegend haben sie zutreffend darauf hingewiesen, dass die Rücknahme der Erwägung des Senats folgt, wonach es auf eine Bösgläubigkeit nicht ankomme.

Der Senat hält im markenrechtlichen Löschungsbeschwerdeverfahren im Regelfall und auch im vorliegenden Verfahren einen Gegenstandswert von ... € für angemessen

Das Verfahren ist gerichtsgebührenfrei; Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

Klante

Hermann

Dr. Söchtig

Hu