



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 28/20  
(zu KOF 69/19)

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke DD 650 007**

**(S 323/11 Lösch)**

**hier: Antrag auf Kostenentscheidung und Kostenfestsetzung**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Oktober 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger- Huber sowie der Richterinnen Akintche und Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaberin, das Kostenfestsetzungsverfahren zur weiteren Entscheidung über die Kosten für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sowie ihr Hilfsantrag, eine Kostengrundentscheidung für das Beschwerdeverfahren und das Rechtsbeschwerdeverfahren nachzuholen, werden als unzulässig verworfen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin und hiesige Kostenantragsgegnerin hat gegen die Marke DD 650 007 Löschantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gestellt. Die Markenabteilung 3.4 hat mit Beschluss vom 7. März 2013 den Löschantrag als unzulässig verworfen. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenabteilung hat das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 1. Juli 2014 zurückgewiesen (AZ: 27 W (pat) 36/13). Auf die zugelassene

Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 11. Februar 2016 (Az.: I ZB 87/14) diesen aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2017 hat das Bundespatentgericht den Beschluss der Markenabteilung 3.4 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Lösungsverfahrens an das DPMA zurückverwiesen (AZ: 27 W (pat) 36/13).

Weder der Beschluss des Bundesgerichtshofs noch die beiden Beschlüsse des Bundespatentgerichts enthalten eine ausdrückliche Entscheidung zu den Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens und des Beschwerdeverfahrens.

Mit bestandskräftigem Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. September 2018 wurde der Antrag auf Löschung der Marke DD 650 007 erneut als unzulässig verworfen. Die Kosten des Lösungsverfahrens hat das DPMA der Antragstellerin auferlegt. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Antragstellerin ihren mangelhaften Lösungsantrag nicht weiter ergänzt habe, obwohl im Laufe des Lösungsverfahrens von mehreren Instanzen ausführlich das Erfordernis der Angabe eines konkreten Lösungsgrundes dargestellt worden sei. Ein Verfahren über alle Instanzen zu betreiben, dann aber ihrer in mehreren Entscheidungen festgestellten Mitwirkungsverpflichtung nicht nachzukommen, stelle eine Verletzung der prozessualen Sorgfalt dar, die eine Kostenauflegung rechtfertige.

Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 19. März 2019 hat die Markeninhaberin beim DPMA Kostenerstattung für das Lösungsverfahren vor dem DPMA, für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht sowie für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 9. Juli 2019, gegen den von keiner der Beteiligten Beschwerde eingelegt wurde, hat das DPMA gegen die Antragstellerin

und Kostenschuldnerin die Kosten für das Lösungsverfahren vor dem DPMA festgesetzt.

Wegen der im Kostenfestsetzungsantrag der Markeninhaberin angesetzten Kosten für das Beschwerdeverfahren und für das Rechtsbeschwerdeverfahren hat das DPMA am 7. Mai 2019 diesen Antrag informationshalber auch an das Bundespatentgericht übermittelt.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2019 an die Markeninhaberin und Kostenantragstellerin, dieser zugestellt am 12. Juli 2019, hat die Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts darauf hingewiesen, dass weder vom Bundespatentgericht noch vom Bundesgerichtshof eine Kostenentscheidung getroffen worden sei, so dass jeder Beteiligte seine ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen habe. Für beide Verfahren fehle es an einer für das Kostenfestsetzungsverfahren erforderlichen Kostengrundentscheidung.

Mit Schriftsatz vom 19. September 2019 hat die Markeninhaberin begründet, weshalb sie in vollem Umfang an ihrem Kostenfestsetzungsantrag festhalte und die Zurückverweisung des Kostenfestsetzungsverfahrens an das DPMA sowie hilfsweise den Erlass einer Kostengrundentscheidung durch das BPatG beantrage.

Nachdem die Rechtspflegerin die Akten dem ursprünglich zuständigen 27. Senat zur Entscheidung, ob eine eigene Kostenentscheidung vorzunehmen sei, vorgelegt hatte, hat der nunmehr zuständige 29. Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 24. August 2020 an die Beteiligten darauf hingewiesen, dass die Anträge der Markeninhaberin unzulässig bzw. jedenfalls unbegründet sein dürften.

Mit Schreiben vom 28. September 2020 hat die Markeninhaberin ihr Kostenerstattungsbegehren aufrechterhalten und beantragt,

1. das Kostenfestsetzungsverfahren zur weiteren Entscheidung über die Kosten für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht und für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen;
2. hilfsweise eine eigene Kostengrundentscheidung für das Beschwerdeverfahren und das Rechtsbeschwerdeverfahren zu erlassen.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei sämtlichen Kostenentscheidungen im Löschungsverfahren um Billigkeitsentscheidungen handle. Genau dies sei aber der Kern der vorliegenden Beschwerde, der darin liege, dass weder das Rechtsbeschwerdegericht noch das Bundespatentgericht eine solche Billigkeitsentscheidung getroffen und hierzu auch keine Erwägungen angestellt hätten. Solche Erwägungen seien daher nunmehr nachzuholen, insbesondere soweit sie den Gang des gesamten Verfahrens im Licht des Verhaltens der Löschungsantragstellerin nach Abschluss des Rechtsbeschwerdeverfahrens betreffen.

Die Antragstellerin hat sich zu den Anträgen der Markeninhaberin nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Weder ist eine Zurückverweisung des Kostenfestsetzungsverfahrens an das DPMA noch ist eine „Nachholung“ einer Kostengrundentscheidung für das Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren durch das Bundespatentgericht veranlasst.

1. Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA vom 9. Juli 2019, der Markeninhaberin zugestellt am 12. Juli 2019, hat diese – ordnungsgemäß belehrt

– kein Rechtsmittel, mithin keine Beschwerde zum Bundespatentgericht nach § 63 Abs. 4 S. 3 und 4 MarkenG eingelegt; eine solche wäre im Übrigen gebührenpflichtig gewesen. Für eine „Zurückverweisung des Kostenfestsetzungsverfahrens“ an das DPMA fehlt es daher an einer rechtlichen Grundlage. Insbesondere ist dies nicht gem. § 70 Abs. 3 MarkenG möglich. Der Antrag ist als unzulässig zu verwerfen.

2. Auch der Hilfsantrag auf Erlass einer Kostengrundentscheidung ist unzulässig, denn für eine solche ist wegen der kraft Gesetzes eingetretenen Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG und § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG kein Raum. Die Markeninhaberin meint zwar, dass das (Löschungs-)Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Kosten weiterhin beim Bundespatentgericht anhängig sei. Dieser Auffassung ist hingegen nicht zu folgen.

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 11. Februar 2016 im Rechtsbeschwerdeverfahren I ZB 87/14 weder selbst eine Kostenverteilung getroffen noch in seinem Beschluss bestimmt, dass das Bundespatentgericht im Rahmen der zurückverwiesenen Sache auch über die Kosten des Rechtsmittels zu entscheiden habe. Auch die Beschlüsse des 27. Senats des Bundespatentgerichts vom 1. Juli 2014 und vom 31. Januar 2017 (AZ: 27 W (pat) 36/13) enthalten keine ausdrückliche Entscheidung zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Bei einer wie hier ganz oder teilweise erfolgreichen Rechtsbeschwerde, die gemäß § 89 Abs. 4 S. 1 MarkenG stets zur Aufhebung und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht führt, regelt § 90 Abs. 1 MarkenG die Kostenfolge, während bei einer erfolglosen Rechtsbeschwerde § 90 Abs. 2 MarkenG gilt. Wird bei einer Rechtsbeschwerde nach § 90 Abs. 1 MarkenG keine Bestimmung getroffen – wie im vorliegenden Fall –, so trägt gemäß § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG jeder Beteiligte seine eigenen Kosten. Der Bundesgerichtshof kann nach dieser Vorschrift selbst eine Entscheidung über die Kosten treffen, kann es aber auch bei der gesetzlichen Kostenverteilung belassen. Bei dieser vom Gesetz als Regelfall vorgesehenen Kostenverteilung bleibt es deshalb abweichend von § 97 ZPO auch dann, wenn das

Rechtsmittelgericht, wie durch § 89 Abs. 4 S. 1 MarkenG vorgegeben, keine abschließende Entscheidung in der Sache und auch keine Kostenregelung trifft, da § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG ansonsten im Rechtsbeschwerdeverfahren ohne Bedeutung wäre.

In Einzelfällen überlässt der Bundesgerichtshof die Kostenentscheidung dem Bundespatentgericht, das über diese dann im zurückverwiesenen Verfahren gemäß § 90 MarkenG – und nicht nach § 71 MarkenG – zu entscheiden hat. Von einer noch offenen Entscheidung zur Frage der Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens kann aber nur ausgegangen werden, wenn der Bundesgerichtshof die Sache auch insoweit ausdrücklich zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverweist, vgl. z. B. Tenor in der Sache BGH I ZB 96/05 (Fussball WM 2006): „...wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückverwiesen...“ (vgl. dazu auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 90 Rn. 8 und Rn. 10 m. w. N.). Da eine solche ausdrückliche Zurückverweisung bezüglich der Kosten vom Bundesgerichtshof nicht ausgesprochen worden war, kann nicht von einer offenen Frage ausgegangen werden kann. Es verbleibt vielmehr dann bei der vom Gesetz als Regelfall vorgesehenen Kostenverteilung des § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 11.06.2013, 24 W (pat) 116/10).

Gleiches gilt auch für das Verfahren beim Bundespatentgericht. Da in den Beschlüssen des 27. Senats ebenfalls keine ausdrückliche Entscheidung über die Kosten getroffen wurde und i. Ü. auch keine Zurückverweisung bezüglich der Kosten des Beschwerdeverfahrens erfolgt ist, die wohl in der Kommentarstelle bei Ingerl/Rohnke MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rn. 7 gemeint sein dürfte, verbleibt es bei der nach § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG gesetzlich vorgesehenen Regelung, wonach jeder Beteiligte seine eigenen Kosten selbst zu tragen hat.

Sowohl für das Rechtsbeschwerdeverfahren wie auch für das Beschwerdeverfahren greifen bereits die gesetzlichen Regelungen der § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG und § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG, so dass kein Raum für eine – weitere – Kostenentscheidung besteht.

Die Anträge der Markeninhaberin mussten daher erfolglos bleiben.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

Fi