



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 525/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke ...**

**(hier: Kostenentscheidung; Gegenstandswertfestsetzung)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Februar 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke ... (...) hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin aus ihrer Wort-/Bildmarke ... (...) unbeschränkt Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 14. Februar 2019, zugestellt am 20. Februar 2019, den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss mit Schriftsatz vom 19. März 2019 Beschwerde erhoben. Mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2020 hat sie den Widerspruch zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 hat der Beschwerdegegner im Hinblick auf die Rücknahme des Widerspruchs beantragt,

1. der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und
2. den Streitwert festzusetzen.

Die Beschwerdeführerin hat darauf mit Schriftsatz vom 24. November 2020 erwidert, dass die Voraussetzungen einer Kostenauflegung nicht vorlägen, und beantragt,

den Kostenantrag des Beschwerdegegners zurückzuweisen.

Zum Gegenstandswert hat sie sich nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

A. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin und Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch

nach der Rücknahme des Widerspruchs zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG). In der Sache ist er jedoch unbegründet.

1. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens, sondern sieht eine solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur; BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 71 Rn. 12; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 17).

Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH, a. a. O. – Lewapur). Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde (BPatG Mitt. 2003, 221 – Rücknahme des Löschungsantrages). Denn es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende

Entscheidungspraxis reicht dann nicht aus, Kosten wegen des Betriebens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 – BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 – Igel plus).

2. Besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor.

Die Rücknahme des Widerspruchs rechtfertigt – wie dargelegt – für sich gesehen keine Kostenauflegung, was bereits aus der Vorschrift des § 71 Abs. 4 MarkenG folgt.

Ferner lässt sich auch nicht feststellen, dass die Widersprechende und Beschwerdeführerin trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit versucht hat, ihr Interesse an der Löschung der jüngeren Marke durchzusetzen.

Zutreffend hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass die Vergleichsmarken „...“ und „...“ in sieben von neun Buchstaben übereinstimmen, was im Hinblick auf die europäische Rechtsprechung durchaus für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hätte ausreichen können. Es war deshalb nicht von vorneherein von der Aussichtslosigkeit der Beschwerde auszugehen, wenngleich der Senat in seinem Hinweis deutlich gemacht hat, dass er weder von einer klanglichen noch einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ausgehen würde. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr käme ebenfalls nicht in Betracht, da die Bezeichnungen zwar in dem Präfix „inter“ übereinstimmten, die angesprochenen Verkehrskreise der Widerspruchsmarke eine sinnvolle Gesamtaussage jedoch nicht entnehmen könnten.

Der Kostenantrag des Beschwerdegegners blieb daher erfolglos.

B. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens war auf den Antrag des Beschwerdegegners und seines Verfahrensbevollmächtigten gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, 1. HS RVG auf 50.000 € festzusetzen.

1. Gemäß § 33 Abs. 1 RVG setzt das Gericht des Rechtszugs den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit auf Antrag, der hier am 22. Oktober 2020 gestellt worden ist, durch Beschluss selbständig fest. Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil das Beschwerdeverfahren durch Rücknahme des Widerspruchs seinen Abschluss gefunden hat. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts ist daher gemäß § 33 Abs. 2 S. 1 RVG zulässig; der Beschwerdegegner und die Verfahrensbevollmächtigten sind nach § 33 Abs. 2 S. 2 RVG antragsberechtigt.

2. Auf den zulässigen Antrag ist der Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen.

Da keine Sondervorschriften für die Wertfestsetzung in Markensachen bestehen, ist der Gegenstandswert gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Lösungsverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Beschluss vom 30.07.2015, I ZB 61/13 Rn. 7 – Farbmarke Langenscheidt-Gelb; GRUR 2006, 704 – Markenwert und mit Hinweis darauf auch BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, 26 W (pat) 77/13; Beschluss vom 06.04.2016, 26 W (pat) 50/14). Dieses Interesse bemisst der BGH – bei unbenutzten Marken – regelmäßig mit 50.000 Euro, soweit die Umstände des Einzelfalles keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; BGH a. a. O. – Markenwert; BPatG, Beschluss vom 20.09.2019, Az. 28 W (pat) 46/18).

Der Senat hat mangels entsprechenden Vortrags keine ausreichenden Anhaltspunkte, die zu einem Abweichen nach oben oder unten von dem regelmäßig angenommenen Schätzwert in Höhe von 50.000 Euro Anlass geben.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Lachenmayr-Nikolaou

Fi