



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 74/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 42 833**

(hier: wegen Kostenauflegung)

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

I

Am 21. Mai 2004 hat der Antragsteller einen Antrag auf Löschung der Wort-/Bildmarke 398 42 833



eingereicht und gleichzeitig auf die Überweisung der amtlichen Gebühr in Höhe von 300,00 € verwiesen. Den Antrag hat er nach dem Inhalt seiner Begründung zunächst auf § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestützt. Hierzu hat er vorgetragen, dass es sich bei dem Begriff

"NetBank" der angegriffenen Marke um eine beschreibende, nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht schutzfähige Angabe handele. Auch der sich in einer kursiven Buchstabenfolge und einer auslaufenden Punkt-Linie erschöpfende grafische Zusatz verleihe der Marke keine Schutzfähigkeit.

Darüber hinaus hat er geltend gemacht, dass die angegriffene Marke "nicht in der gem. § 26 III MarkenG vorgeschriebenen Weise" benutzt werde, was er unter Vorlage u. a. von mehreren Internetauszügen und einer Kopie eines Werbebeispiels weiter ausgeführt hat. Der den Löschungsantrag enthaltende Schriftsatz endet mit dem Satz: "Auch deshalb also, weil die Antragsgegnerin die von ihr eingetragene Wort-Bild-Marke nicht in der geschützten Weise im Verlauf der letzten 5 Jahren genutzt hat, ist die Marke zu löschen".

In der an die Vertreter des Antragstellers gerichteten Eingangsbestätigung heißt es, dass der Löschungsantrag vom 19. Mai 2004 wegen "absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG)" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei. Das im Formblatt vorgesehene Kästchen "Verfall (§§ 49, 53 MarkenG)" ist nicht angekreuzt worden. In der an den Vertreter des Markeninhabers gerichteten Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG heißt es ähnlich, dass der Markeninhaber über den "Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG)" unterrichtet und zur Mitteilung aufgefordert wird, ob er der beantragten Löschung widerspricht.

In einer Eingabe vom 5. Januar 2005 hat der Antragsteller weitere Ausführungen zu dem seiner Ansicht nach eingetretenen Verfall der angegriffenen Marke gemacht.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr zugestellten Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Mit Beschluss vom 26. Januar 2006 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts den Löschungsantrag zurückgewiesen und dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung der Kostenentscheidung hat sie ausgeführt, dass besondere Umstände vorlägen, die abweichend vom Grundsatz, dass jeder Beteiligte in markenrechtlichen Verfahren die ihm entstandenen Kosten selbst trage, eine Kostenauflegung angebracht erscheinen ließen. Der anwaltlich vertretene Antragsteller habe seinen wegen absoluter Schutzhindernisse gestellten Antrag nur darauf gestützt, dass es sich beim Markenwort "NetBank" um eine schutzunfähige Angabe handele und die grafische Ausgestaltung unzureichend sei. Zur Frage der Schutzfähigkeit des weiteren Wortbestandteils "netgic" habe er jedoch nicht Stellung genommen. Vor allem hätte er wissen müssen, dass das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse und die Nichtbenutzung der Marke in der eingetragenen Form nicht in einem Lösungsantrag vermengt werden könnten, zumal das Patentamt über das Vorliegen der Lösungsgründe wegen Verfalls keine Sachentscheidung treffen dürfe. Damit müsse der Lösungsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse als von vornherein aussichtsloser Versuch einer Rechtsverfolgung angesehen werden, wobei der Antragsteller grob sorgfaltswidrig eine formal bestehende Verfahrensmöglichkeit ausgenutzt habe. Es erscheine nicht angemessen, die Markeninhaberin, die gezwungen gewesen sei, sich gegen den Lösungsantrag zur Wehr zu setzen, ihre Kosten tragen zu lassen. Im Übrigen sei es für die Kostenentscheidung in diesem Lösungsverfahren unerheblich, inwieweit die vom Antragsteller zum Verfall gemachten Ausführungen zuträfen. Jedenfalls gelte ein Lösungsantrag wegen Verfalls nach § 49 MarkenG mangels rechtzeitiger Zahlung der Antragsgebühr in Höhe von 100,00 € nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen, wobei für die Markenabteilung auch keine Veranlassung bestanden habe, die Antragsgegnerin nach § 53 Abs. 2 MarkenG über den Antrag zu unterrichten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich im Umfang der Kostenentscheidung die Beschwerde des Antragstellers. Nach seiner Auffassung hat die Markenabteilung die Grenzen des ihr gewährten Ermessens überschritten und die Grundsätze der Bil-

lichkeit nicht beachtet. Nach der Regel des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG trage jeder Beteiligte seine Kosten unabhängig vom Verfahrensausgang selbst. Der Antragsteller habe seine prozessualen Sorgfaltspflichten nicht verletzt. Er habe bei sorgfältiger Prüfung ohne weiteres die Auffassung vertreten dürfen, dass der gegenüber dem nicht schutzfähigen Bestandteil "NETBANK" grafisch wesentlich kleiner gestaltete und völlig untergeordnete Zusatz "netgic" der angegriffenen Marke nicht ausreichend sei, der Marke eine selbstständig kennzeichnende Funktion zukommen zu lassen. Zwar habe sich die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss auch damit auseinandergesetzt, sei jedoch nicht zu der Auffassung gelangt, dass dieser Zusatz derart untergeordnet und schlecht erkennbar sei, dass er diese Funktion nicht mehr erfüllen könne. In diesem Punkt, so meint der Antragsteller, könne man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein, weshalb eine Kostenauflegung abweichend vom Regelfall nicht gerechtfertigt sei. Selbstverständlich könne seiner Antragsbegründung entnommen werden, dass der Zusatz "netgic" als "nicht schutzunfähig betrachtet wurde" ("Was sonst hätten wir denn zum Ausdruck bringen wollen?").

Des Weiteren sei der Löschungsantrag auch als "Verfallsantrag gem. § 53 MarkenG" zu verstehen gewesen, was sich eindeutig aus der Begründung ergeben habe. Unter diesen Umständen hätte der Sachbearbeiter der Markenabteilung darauf hinweisen müssen, dass ggf. die fehlende Gebühr in Höhe von 100,00 € nachzuentrichten wäre, was aber nie erfolgt sei. Spätestens mit der Eingabe des Antragstellers vom 5. Januar 2005 hätte klar sein müssen, dass auch ein Verfallsantrag gestellt worden sei. Wiederum sei jedoch kein Hinweis des Patentamts, insbesondere keine neue Zahlungsaufforderung, erfolgt. Wenn die Markenabteilung im angefochtenen Beschluss also auf die fehlende Einzahlung von 100,00 € Gebühren und darauf hinweise, dass der Antrag dementsprechend nach Ablauf von drei Monaten als zurückgenommen gelte, so widerspreche dies einer fairen Verfahrensführung. Dies sei in einem Parallelverfahren auch anders gehandhabt worden. Vor diesem Hintergrund erscheine die Kostenentscheidung als willkürlich und nicht sachgerecht.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Kostenentscheidung aufzuheben.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat sich auf die ihr zugestellte Beschwerde nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige, auf die Anfechtung der Kostenentscheidung beschränkte Beschwerde des Antragstellers ist nicht begründet. Die von der Markenabteilung ausgesprochene Kostenentscheidung zu Lasten des Antragstellers ist - jedenfalls im Ergebnis - nicht zu beanstanden. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist allein die Kostenentscheidung zu Ziffer 2. des Beschlusses der Markenabteilung vom 26. Januar 2006. Diese Entscheidung ist in einem Löschungsverfahren wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse nach §§ 50, 54 MarkenG ergangen, nicht hingegen - auch nicht zugleich - in einem registerrechtlichen Löschungsverfahren wegen Verfalls nach § 53 MarkenG (s. dazu näher unter Ziff. 3.).

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG kann das Patentamt bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Wie sich aus der Vorschrift des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ergibt, trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 63, Rdn. 7, § 71, Rdn. 11). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach aner-

kannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtlosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker a. a. O., § 71., Rdn. 11 m. w. N.).

1. Solche besonderen Umstände hat die Markenabteilung zunächst sinngemäß darin gesehen, dass der Löschungsantrag auf die Vorschrift des § 50 Nr. 3 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestützt worden ist, die angegriffene Marke jedoch mit dem Bestandteil "netgic" erkennbar einen schutzfähigen Bestandteil aufweist, der damit nach den markenrechtlichen Grundsätzen schon für sich allein der Gesamtmarke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleiht und ein Freihaltungsbedürfnis ausschließt, so dass das Löschungsbegehren als von vornherein aussichtslos angesehen werden musste.

Dieser Beurteilung folgt auch der Senat. Weder bei Betrachtung der angegriffenen Marke aus der Sicht eines durchschnittlich verständigen, interessierten und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers noch aus der Begründung des Löschungsantrags wird nachvollziehbar, ob und warum der Bestandteil "netgic" entweder als nicht schutzfähig zu erachten ist oder ob und warum er als eine derart bedeutungslose Zutat innerhalb der Gesamtmarke anzusehen ist, dass er nicht mehr als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann. Nachdem unter den Beteiligten unstreitig ist, dass das Wort "netgic" als solches schutzfähig ist, käme - wovon offenbar auch der Antragsteller ausgeht - vorliegend auch nur die letztgenannte Möglichkeit in Betracht.

Zwar kann eine Marke, die einen für sich genommen schutzfähigen, aber in ihr nicht hervortretenden Bestandteil aufweist, nach den Grundsätzen der Rechtsprechung und Literatur als i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG "ausschließlich" aus beschreibenden Angaben bestehend und nicht unterscheidungskräftig angesehen werden (vgl. z. B. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdn. 98, 264 m. w. N.). Hierfür ist aber Voraussetzung, dass dieser schutzfähige Bestandteil in der Marke derart zu-

rücktritt, dass er nicht mehr als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt werden kann, so dass der Verkehr zur Auffassung gelangen muss, die Marke bestehe ausschließlich aus schutzunfähigen Angaben. Dabei kommt es maßgebend auf den Gesamteindruck an, den die Marke vermittelt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.).

Die Markenabteilung hat hierzu ausgeführt, dass der fragliche Bestandteil gegenüber dem schutzunfähigen Wort "NetBank" zwar größtmäßig zurücktrete, aber immer noch halb so groß und daher keineswegs so untergeordnet sei, dass er nicht mehr erkennbar oder lesbar wäre und seine Funktion als selbstständig kennzeichnendes Element nicht mehr erfüllen könne. Dem schließt sich der Senat an, wobei ergänzend hinzuzufügen ist, dass der Bestandteil "netgic" nicht nur im Hinblick auf seine Schriftgröße noch ausreichend als eigenständiger Markenbestandteil erkennbar ist, sondern wegen seiner gegenüber dem Wort "NetBank" und der unteren Punktlinie versetzten Stellung zudem als einziger Markenbestandteil nach rechts "herausragt". Schon deshalb muss der Verkehr ohne Weiteres bemerken, dass die Marke noch über ein zweites Wortelement verfügt. Auch wenn das Wort "NetBank" - ungeachtet seiner mangelnden Kennzeichnungskraft - nach Größe und Stellung das grafisch eindeutig dominierende Element der Gesamtmarke ist, so geht der weitere Bestandteil "netgic" doch keinesfalls so unter, dass die Marke vom Verkehr nur als aus dem Wort "NetBank" und allenfalls noch einer Punktlinie bestehend wahrgenommen wird. Vielmehr ist es offensichtlich, dass die Marke mit dem Wort "netgic" noch über einen weiteren eigenständigen Bestandteil verfügt, der von einem durchschnittlich verständigen, interessierten und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher auch als solcher wahrgenommen wird.

Da diese Eigenschaft bzw. dieses ausreichende Hervortreten des Bestandteils "netgic" offensichtlich ist, muss es bei Zugrundelegung der außer Streit stehenden Schutzfähigkeit des Wortes und unter Beachtung der gefestigten Rechtsprechung zu Marken, die aus Kombinationen von schutzfähigen und nicht schutzfähigen Bestandteilen bestehen (s. o.), ebenso offensichtlich sein, dass die Gesamtmarke wegen dieses Bestandteils über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfügt

und nicht ausschließlich aus merkmalsbeschreibenden Angaben besteht. Damit wird bereits bei bloßer Betrachtung der Marke deutlich, dass in der Einreichung eines auf § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gestützten Löschungsantrags ein nicht mit der prozessualen Sorgfalt zu vereinbarendes Verhalten zu sehen ist, insbesondere dass der Antragsteller in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat. Denn ähnlich, wie im Widerspruchsverfahren der Versuch der Herleitung einer Verwechslungsgefahr aus einem schutzunfähigen Bestandteil eine anerkannte Fallgruppe der Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdn. 13), muss dies entsprechend gelten, wenn ein Löschungsantrag unter Nichtbeachtung eines schutzfähigen und damit schutzbegründenden Bestandteils der angegriffenen Marke eingereicht wird.

Ohne dass es entscheidungserheblich darauf ankommt, deutet im Übrigen auch der Inhalt des schriftsätzlichen Vorbringens des Antragstellers darauf hin, dass er den markenrechtlichen Aspekt eines schutzfähigen Bestandteils der angegriffenen Marke zunächst in seiner Bedeutung unbeachtet gelassen hat. In der Antragsbegründung vom 21. Mai 2004 wird überhaupt nicht auf den Bestandteil "netgic" und seine Auswirkungen auf die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke eingegangen, obwohl gerade dies hätte erwartet werden müssen. Lediglich im Antrag zu 1. und an zwei weiteren Stellen wird das Wort "netgic" erwähnt. Darin wird die angegriffene Marke mit ihren Wortbestandteilen als "NetBank netgic" wiedergegeben. Dies deutet darauf hin, dass der Wortbestandteil "netgic" offenbar auch vom Antragsteller als immerhin so wesentlich angesehen worden ist, dass er bei der Benennung der angegriffenen Marke anhand ihrer Wortbestandteile noch mit berücksichtigt wird.

Erst nachdem die Frage der schutzbegründenden Wirkung des Worts "netgic" von der Markeninhaberin in ihrer Erwiderung vom 19. Oktober 2004 angesprochen worden ist, heißt es im folgenden Schriftsatz des Antragstellers vom 5. Janu-

ar 2005, Seite 2, zunächst lapidar: "Der untergeordnete Zusatz "netgic" vermag daran nichts zu ändern". In den darauf folgenden Ausführungen über die vom Antragsteller geltend gemachte Benutzung der Marke in abweichender Form wird der Bestandteil "netgic" dann allerdings als Merkmal der eingetragenen Form der angegriffenen Marke aufgeführt. Auch der a. a. O. im letzten Satz enthaltene Vortrag "..., wäre die Abweichung allein deshalb markant, weil der Zusatz "netgic" keine Verwendung mehr findet.", deutet wiederum daraufhin, dass dieser Bestandteil auch für den Antragsteller keineswegs völlig belanglos zu sein scheint.

Nach alledem kann nicht festgestellt werden, dass die Markenabteilung das ihr nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gewährte Ermessen überschritten oder mit sachfremden Erwägungen ausgeübt hat. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf die eingeschränkte gerichtliche Überprüfbarkeit von Ermessensentscheidungen besteht für den Senat kein Grund, die angefochtene Kostenentscheidung der Markenabteilung aufzuheben.

2. Soweit die Markenabteilung ihre Kostenentscheidung maßgeblich auch auf eine ihrer Ansicht nach unzulässige Vermengung von Löschanträgen wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und wegen Verfalls (§§ 49, 53 MarkenG) gestützt hat, sieht der Senat allerdings Anlass, klarstellend darauf hinzuweisen, dass diese Erwägung eine Auferlegung von Kosten nicht rechtfertigen würde.

Nach Auffassung der Markenabteilung hätte der anwaltlich vertretene Antragsteller wissen müssen, dass das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse und die Nichtbenutzung der Marke nicht in einem Löschantrag vermengt werden könnten, zumal das Patentamt keine Sachentscheidung über den Verfall treffen könne. Dem vermag der Senat nicht zu folgen, jedenfalls nicht dahingehend, dass dem Antragsteller wegen der Einreichung eines "gemischten" Löschantrags quasi automatisch der Vorwurf einer Vernachlässigung prozessualer Sorgfaltspflichten gemacht werden kann. Gegen die Einreichung eines einzigen (körperlichen) Lö-

schungsantrags, der sowohl auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 54 MarkenG) als auch auf Verfall (§ 49 MarkenG i. V. m. § 53 MarkenG) gestützt wird, bestehen keine zwingenden rechtlichen Bedenken. Zwar handelt es sich, wie schon aus §§ 53 und 54 MarkenG, ebenso aber auch aus den Gebührenregelungen des Patentkostengesetzes hervorgeht, um rechtlich unterschiedliche Lösungsverfahren. Dennoch ist es rechtlich nicht ohne Weiteres nachvollziehbar, warum im Falle eines "Totalangriffs" auf eine Marke nicht beide Anträge zugleich und in einem Schriftstück eingereicht werden können. In § 53 Abs. 2 und 3 MarkenG und § 54 Abs. 2 MarkenG ist für beide Verfahren eine Zustellung des Lösungsantrags an den Markeninhaber vorgeschrieben, die eine zweimonatige Widerspruchsfrist eröffnet. Selbst die Verfahrenseröffnung könnte vom Patentamt also noch einheitlich bzw. parallel mit denselben Mitteilungen betrieben werden. Die im vorliegenden Verfahren versendete Eingangsbestätigung vom 23. Juni 2004 mit ihren Ankreuzungsalternativen (Bl. S 5 der patentamtlichen Lösungsakte) zeigt auch, dass das Amt offenbar teilweise einheitliche Formulare bzw. Textbausteine für beide Verfahren verwendet. Es wäre dann Sache des Patentamts, beide Anträge entweder von Anfang an oder zu einem bestimmten Zeitpunkt später (ggf. unter Anfertigung oder Anforderungen von Kopien) zu trennen und den einen Antrag als formelles Löschungsverfahren nach § 53 MarkenG, den anderen als Lösungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen. Soweit hierbei verwaltungstechnischer Mehraufwand entsteht, was zur Vermeidung von Missverständnissen und Verfahrensverwechslungen wohl unvermeidlich sein wird, ist auf die mehrfachen Gebühreneinnahmen des Amts hinzuweisen. Letztlich braucht die Frage der Zulässigkeit einer "Antragsmischung" aber hier nicht abschließend erörtert zu werden, da sie vorliegend nicht entscheidungserheblich ist. Dem Antragsteller kann insoweit jedenfalls nicht ein Vorwurf der Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten gemacht werden.

Insbesondere könnte dem Antragsteller in diesem Zusammenhang nicht vorgehalten werden, dass er den geltend gemachten Verfall inhaltlich mit Ausführungen über die Benutzung der Marke unter - seiner Ansicht nach - Änderung des

kennzeichnenden Charakters begründet hat. Eine inhaltliche Antragsbegründung ist im rein formellen Löschungsverfahren nach § 53 MarkenG zwar rechtlich nicht notwendig, kann aber möglicherweise den Markeninhaber zum Unterlassen des Widerspruchs bewegen. Auch dies kann übrigens für ein Bedürfnis sprechen, beide Anträge einheitlich mit intensiver Stellungnahme in beide Richtungen einreichen zu dürfen (s. o.).

Die Markenabteilung hat möglicherweise nicht ausreichend sorgfältig gehandelt, als sie trotz entsprechenden Inhalts des Antrags samt etlichen Anlagen einerseits zunächst gerade nicht von einem Löschungsantrag wegen Verfalls ausgegangen ist und das Verfahren nur als Löschungsantrag nach §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG durchgeführt hat (vgl. Eingangsbestätigung und Mitteilung nach § 54 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, Bl. S 5 und S 7 der patentamtlichen Lösungsakte), andererseits in der Begründung der Kostenentscheidung in einer Hilferwägung ("jedenfalls") den Eintritt der Rücknahmefiktion nach § 6 Abs. 2 PatKostG für einen Verfallslöschungsantrag festgestellt hat. Dies mag damit zusammenhängen, dass der Antragsteller Gebühren in Höhe von 300,00 € entrichtet und dies im Löschungsantrag auch ausdrücklich angezeigt hat, so dass erkennbar auch nur die Gebühren für einen Antrag nach §§ 50, 54 MarkenG abgedeckt waren. Wie der Antragsteller insoweit dennoch zu Recht bemerkt, hätte es sich unter diesen Umständen angeboten, bei ihm zuvor auf eine Klarstellung über Art und Umfang des Lösungsbegehrens hinzuwirken, zumal er einen nicht fristgebundenen Löschungsantrag wegen Verfalls auch nach Ablauf der Frist des § 6 Abs. 1 PatKostG ohne Weiteres noch hätte wiederholen können. Damit fehlt insoweit eine dem Antragsteller vorzuwerfende Verletzung seiner prozessualen Sorgfaltspflichten.

3. Dies wirkt sich allerdings nicht auf die Entscheidung aus. Allein aus den unter Ziffer 1. erörterten Erwägungen heraus konnte die Markenabteilung dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens (wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse) auferlegen, ohne dass ein Rechtsfehler erkennbar war. Hierbei

ist maßgeblich darauf abzustellen, dass die Markenabteilung das Lösungsverfahren von Anfang an ausdrücklich nur als Lösungsverfahren wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) durchgeführt hat. Auch die Markeninhaberin musste hiervon ausgehen (vgl. Inhalt des Lösungsvorbescheides, Bl. S 7). Dies gilt auch unter Berücksichtigung der o. g. Hilfserwägung der Markenabteilung über die Rücknahmefiktion hinsichtlich eines etwaigen Antrags i. S. d. §§ 49, 53 MarkenG, da die Markenabteilung hierbei (hilfsweise) ebenfalls von der mangelnden Anhängigkeit eines Antrags auf Verfallslöschung ausging, wenn auch wegen Eintritts der Rücknahmefiktion.

Im Kostenfestsetzungsverfahren wird daher darauf zu achten sein, dass die Markeninhaberin nur die im Rahmen eines Lösungsverfahrens i. S. d. § 50, 54 MarkenG entstandenen Kosten des patentamtlichen Verfahrens geltend machen kann.

4. Zudem sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 MarkenG vom Antragsteller zu tragen. In Nebenverfahren, wie isolierten Kostenbeschwerden, entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten. Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung oder Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 71, Rdn. 17).

gez.

Unterschriften