

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 85/07 Az. der Parallelentscheidung 27 W (pat) 120/07
Entscheidungsdatum:	24. Juni 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 63, 71, 82 MarkenG; § 269 ZPO

Kostenfolgen bei Widerspruchsrücknahme

1. Wird im Beschwerdeverfahren der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke zurückgenommen, wird nicht nur die von der Markenstelle im Widerspruchs- und ggfs. im Erinnerungsverfahren getroffene Sachentscheidung über den Widerspruch, sondern auch die darin enthaltene Kostenentscheidung, mit der einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos. Sie kann damit nicht (mehr) Grundlage einer von dem hierdurch begünstigten Verfahrensbeteiligten bei der Markenabteilung beantragten Kostenfestsetzung sein.
2. Hat ein Verfahrensbeteiligter während des Widerspruchs- und ggf. Erinnerungsverfahrens vor der Markenstelle einen Antrag nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. im Beschwerdeverfahren einen Antrag nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestellt, sind diese nach Rücknahme des Widerspruchs in Anwendung des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedankens in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG umzudeuten, so dass nach der Rücknahme des Widerspruchs nunmehr über die Kosten des Verfahrens neu zu befinden ist. Wird der Widerspruch dabei nach Erhebung der Beschwerde zurückgenommen, gebietet es in der Regel die Verfahrensökonomie, dass das Gericht nicht nur nach § 71 Abs. 4 MarkenG über die Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern auch nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG über die Kosten des Widerspruchs- und ggf. eines Erinnerungsverfahrens entscheidet.
3. Hat ein Markeninhaber Widerspruch aus einer prioritätsälteren Markenmeldung eingelegt und wird später durch rechtskräftige Entscheidung über die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke festgestellt, dass der Markenteil, auf welchen er seinen Widerspruch stützt, nicht am Schutzzumfang der Widerspruchsmarke teilnimmt, entspricht es im Allgemeinen der Billigkeit, ihm nach §§ 63, 71 MarkenG diejenigen Kosten des Widerspruchs-, Erinnerungs- oder Beschwerdeverfahrens (einschließlich der notwendigen Kosten des Inhabers der angegriffenen Marke) aufzuerlegen, die in der Zeit nach Kenntnisnahme dieser rechtskräftigen Entscheidung angefallen sind.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 85/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
24. Juni 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 32 701

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und den Richtern Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2005 und vom 18. Dezember 2006 wirkungslos geworden sind, nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch gegen die Eintragung der Marke Nr. 300 32 701 zurückgenommen hat.
2. Die Beschwerdeführerin trägt jeweils die Kosten des Erinnerungs- und des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Beschwerdegegnerin jeweils erwachsenen Kosten.

Im Übrigen wird der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der am 27. April 2000 angemeldeten, für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 geschützten farbigen Marke Nr. 300 32 701



mit Anwaltsschriftsatz vom 23. Februar 2001 Widerspruch eingelegt aus ihrer am 16. August 1997 angemeldeten und seit 3. Februar 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 44 eingetragenen Marke Nr. 396 35 889



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 29. März 2005 den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden aufgrund eines entsprechenden Kostenantrages der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens auferlegt. Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 12. April 2005 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende mit Anwaltsschriftsatz vom 18. April 2005 Erinnerung eingelegt, welche die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 18. Dezember 2006 zurückgewiesen und der Widersprechenden gleichzeitig die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt hat. Beide Entscheidungen der Markenstelle sind damit begründet, dass das Wort "extra" in der Widerspruchsmarke für sich genommen schutzunfähig sei, so dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sich allein

auf die grafische Ausgestaltung beschränke; da sich die angegriffene Marke hiervon aber deutlich abhebe, sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Die Kostenauflegung resultiere daraus, dass die Widersprechende von einem isolierten Schutz des Wortbestandteils "extra" nicht ernstlich ausgehen haben können; denn bereits mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Juli 1998 und 16. November 1999 sei die Anmeldung der Widerspruchsmarke wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Wortbestandteils zurückgewiesen worden und auch das Bundespatentgericht habe mit Beschluss vom 17. Juli 2002 (Az. 26 W (pat) 65/00) - den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden zugestellt am 18. November 2002 - zwar die vorgenannten Beschlüsse der Markenstelle aufgehoben, gleichzeitig aber die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils bestätigt und ausdrücklich klargestellt, dass sich ein Schutz der Widerspruchsmarke allein aus deren grafischen Gestaltung ergebe. Aus diesem Grund stelle der trotzdem auf den Wortbestandteil gestützte Widerspruch der Widersprechenden einen groben Verstoß gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten dar, welcher eine Kostenauflegung aus Billigkeit rechtfertige.

Gegen die vorgenannten Beschlüsse hat die Widersprechende am 12. Februar 2007 zunächst Beschwerde eingelegt, ihren Widerspruch gegen die angegriffene Marke aber mit Anwaltsschriftsatz vom 2. März 2007, beim Gericht eingegangen am 16. April 2007, zurückgenommen.

Mit dem im Parallelverfahren 27 W (pat) 120/07 angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenstelle vom 1. August 2007 hat diese auf den entsprechenden Festsetzungsantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke die dieser von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten auf insgesamt 1.182,80 € festgesetzt; unter Berufung auf BPatGE 16, 259 hat sie dabei die Ansicht vertreten, durch die Widerspruchsrücknahme seien nur die vorangegangenen Sachentscheidungen der Markenstelle, nicht aber die Kostengrundentscheidung gegenstandslos geworden; diese bilde vielmehr Grundlage der Kostenfestsetzung.

Gegen die Mitteilung der Geschäftsstelle, dass sich das Beschwerdeverfahren hierdurch erledigt habe, wendet die Widersprechende ein, dass die Beschwerde wegen der angegriffenen Kostenentscheidungen der Markenstelle weiterhin anhängig sei. Diese seien zu Unrecht erfolgt, weil die Widersprechende ihren Widerspruch nicht nur auf die Registerlage, sondern insbesondere auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gestützt habe.

Es fehle es an einer rechtskräftigen Kostengrundlage für die festgesetzten Kosten, so dass der Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben sei.

Die Widersprechende hat keinen ausdrücklichen Antrag formuliert.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückzuweisen und ihr sämtliche Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie hält die Kostengrundentscheidung der Markenstelle für zutreffend, weil die Widersprechende wiederholt grundlos versucht habe, ohne jede Aussicht auf Erfolg gegen Marken der Beschwerdegegnerin mit dem Bestandteil "extra" Widerspruch einzulegen. Zur Stützung ihrer Rechtsansicht hat sich die Inhaberin der angegriffenen Marke vor der Markenstelle u. a. auch auf das rechtskräftige Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 28. Juli 2006 (Az. 4HK O 571/06), in welchem ausdrücklich ausgeführt wird, dass die Widerspruchsmarke allein aufgrund ihrer Grafik Schutz genieße und der in beiden Marken gleichermaßen vorhandene schutzunfähige Wortbestandteil "extra" trotz unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen seiner mangelnden Schutzfähigkeit eine Markenähnlichkeit nicht begründen könne.

An der auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligten entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen.

II.

A. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist deren Beschwerde nach Rücknahme des Widerspruchs nicht weiter anhängig, sondern mangels einer fortbestehenden Beschwer unzulässig bzw. gegenstandslos. Stattdessen ist nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO festzustellen, dass die mit der Beschwerde angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle infolge der Widerspruchsrücknahme wirkungslos geworden sind.

1. Wie der BGH in seiner "PUMA"-Entscheidung (vgl. GRUR 1998, 818) zutreffend festgestellt, ist § 269 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 ZPO n. F. (die mit den in der Entscheidung genannten Normen des § 269 Abs. 3 Satz 1 und 3 ZPO a. F. identisch sind) gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG auf den Fall der Widerspruchsrücknahme entsprechend anzuwenden. Danach gilt das Widerspruchsverfahren als nicht anhängig geworden, und vorangegangene, nicht rechtskräftige Entscheidungen der Markenstelle und des Gerichts werden wirkungslos. Infolge dieser Regelungen wird dabei der gesamte Entscheidungsinhalt wirkungslos, so dass der nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwendende § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO auch Kostengrundentscheidungen der Markenstelle im Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren ihre Wirkung verlieren. Damit fehlt es aber an einer fortdauernden Beschwerde der Widersprechenden, über welche im Rahmen der Beschwerde zu entscheiden wäre.

Dem steht auch die - am 10. Oktober 1974 noch zum Warenzeichengesetz ergangene Entscheidung BPatGE 16, 259, 260 nicht entgegen. Soweit hierin die Auffassung vertreten wird, durch eine Widerspruchsrücknahme werde die vorangegangene Kostengrundentscheidung der Markenstelle nicht gegenstandslos, ist hierfür

nach der oben genannten Entscheidung des Bundesgerichtshofs kein Raum mehr, so dass diese Entscheidung nicht aufrecht erhalten werden kann. Sie übersieht vielmehr bereits zum früheren Recht, dass mit der Rücknahme des Widerspruchs dem gesamten Widerspruchsverfahren der Boden entzogen wurde, so dass zwangsläufig nicht nur vorangegangene Sach-, sondern auch alle Kostengrundentscheidungen wirkungslos werden.

2. Die infolge der Widerspruchsrücknahme eingetretene Wirkungslosigkeit der angefochtenen Beschlüsse führt allerdings nicht dazu, dass über die Verfahrenskosten keine Entscheidung mehr getroffen werden kann. Zwar ist, wie der Bundesgerichtshof in der PUMA-Entscheidung zutreffend mit Blick auf die spezialgesetzlichen Regelungen in § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG ausgeführt hat, die gesetzliche Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2 und 3 ZPO *nicht* nach § 82 Abs. 1 MarkenG entsprechend anzuwenden. Nach den vorgenannten Regelungen des Markengesetzes ist aber von Amts wegen oder - in diesem Fall zwingend - auf Antrag des Gegners eine Kostengrundentscheidung nach Widerspruchsrücknahme zu treffen. Eine solche (neue) Kostenentscheidung *nach* Widerspruchsrücknahme ist nicht deshalb entbehrlich, weil die Markenstelle bereits in den angefochtenen, aber gegenstandslos gewordenen Entscheidungen eine Kostenentscheidung getroffen hatte. Denn abgesehen von dem formalen Grund der Gegenstandslosigkeit *dieser* Kostenentscheidungen infolge der Widerspruchsrücknahme ist auch der Prüfungsumfang einer nunmehr erneut zu treffenden Kostenentscheidung ein (geringfügig) anderer als bei den gegenstandslos gewordenen Sachentscheidungen. Nunmehr sind in die Billigkeitsentscheidung nach § 65 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG sämtliche *nach* Erlass der angefochtenen Entscheidungen bekannt gewordenen Erkenntnisse, insbesondere sämtliche Gründe, welche zur Widerspruchsrücknahme geführt haben, in der Entscheidung zu berücksichtigen.

Eine solche nachträgliche Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG ist vorliegend veranlasst, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke während des gesamten Verfahrens immer wieder eine Kostenüberbürdung auf die Widersprechende nach § 63 Abs. 1 Satz 1 und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG beantragt hat; diese Anträge sind, ohne dass es eines erneuten ausdrücklichen Antrags nach der Rücknahme des Widerspruchs bedürfte, auf der Grundlage des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedankens ohne Weiteres in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 und § 71 Abs. 4 MarkenG umzu-
deuten. Soweit es die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, ist dabei nach § 71 Abs. 4 MarkenG ohnehin allein der Senat zuständig. Aber auch hinsichtlich der Kostenentscheidungen nach § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren, für das an sich die Markenstelle zuständig wäre, gebietet es in der Regel die Verfahrensökonomie, mit der Entscheidung des Senats nach § 71 Abs. 4 MarkenG für das Beschwerdeverfahren auch eine Entscheidung nach § 65 Abs. 1 Satz 3 MarkenG über das Widerspruchs- und Erinnerungsverfahren zu treffen, so dass der Senat über sämtliche Verfahrensabschnitte eine Kostenentscheidung treffen kann.

B. Auf den Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke sind der Widersprechenden die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG aufzuerlegen, während der weitergehende Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden auch die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, mangels eines Billigkeitsgrundes nach den vorgenannten Vorschriften zurückzuweisen ist.

1. Nach den vorgenannten Vorschriften können einem Beteiligten die Verfahrenskosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen dabei allerdings

nicht schon allein deshalb vor, dass ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauflegung kommt jedoch in Betracht, wenn ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen.

2. Diese Voraussetzungen sind vorliegend ab dem Zeitpunkt der Zustellung der Entscheidung des 24. Senats am 18. November 2002 gegeben.

a) Zwar musste die Widersprechende bereits zuvor wegen der sich gerade auf die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils "extra" stützenden, der Widerspruchsmarke insgesamt die Eintragung versagenden Beschlüsse der Markenstelle vom 3. Juli 1998 und 16. November 1999 damit rechnen, dass ihr irgendwelche Rechte gegenüber jüngeren Drittmarken aus dem Wortbestandteil "extra" voraussichtlich in keiner Weise zustehen werden; dies allein rechtfertigt aber mangels Rechtskraft dieser Entscheidungen noch nicht, der Widersprechenden bereits wegen ihres Verhaltens vor der abschließenden Entscheidung über die Schutzfähigkeit dieses Markenteils aus Billigkeit Kosten aufzuerlegen. Die Widerspruchseinlegung aus einer zwar angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Marke ist grundsätzlich zulässig und rechtfertigt eine Kostenauflegung nur dann, wenn die Schutzunfähigkeit der angemeldeten Marke, aus welcher vorgegangen wird, für den Anmelde erkennbar zweifelsfrei feststeht. Hiervon kann aber vorliegend nicht ausgegangen werden, weil die Beschlüsse der Markenstelle sich zwar auf eine - aber eben

auch nur eine - vorangegangene Entscheidung des 12. Senats (12 W (pat) 11/96) stützten, deren Richtigkeit die Widersprechende berechtigt durch Erinnerung und Beschwerde zur Überprüfung stellen konnte.

b) Spätestens mit Zustellung der rechtskräftigen abschließenden Entscheidung des 24. Senats am 18. November 2002 konnte die Widersprechende aber nicht mehr berechtigt davon ausgehen, dass sie irgendwelche Rechte aus dem schutzunfähigen Wortbestandteil "extra" ihrer Marke gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber der im vorliegenden Verfahren beteiligten Markeninhaberin geltend machen konnte. Ihr Einwand, sie habe sich hierzu ja auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke gestützt, verfängt dabei nicht, denn dass die Steigerung der Kennzeichnungskraft nur jene Markenteile erfassen kann, welche auch schutzgegenständlich sind, hätte sich / ihr ohne Weiteres auch ohne juristische Fachkenntnis und -beratung aufdrängen müssen, da es sich hierbei um eine sich allgemeinem Menschenverstand unmittelbar einleuchtende logische Schlussfolgerung handelt. Indem sie gleichwohl - quasi "mit dem Kopf durch die Wand" - versuchte, ihre sich schon bei geringem Nachdenken als nicht gegeben aufdrängenden vermeintlichen Rechte ungerechtfertigt gegenüber der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Erinnerung und Beschwerde durchzusetzen versuchte, hat sie gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten grob verstoßen.

c) Aus den vorstehenden Gründen waren der Widersprechenden daher die Kosten des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens insgesamt nach § 63 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 4 MarkenG aufzuerlegen, während eine Kostenauflegung für das Widerspruchsverfahren mangels Billigkeitsgrundes nicht in Betracht kam.

C. Eine - ohnehin nicht ausdrücklich beantragte - Zulassung der Rechtsbeschwerde kam nicht in Betracht, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die grundlegende

Rechtsfrage nach den Auswirkungen einer Widerspruchsrücknahme auf vorangegangene Entscheidungen der Markenstelle und nach den Kostenfolgen ist vielmehr bereits durch die genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich entschieden und bedarf nach Ansicht des Senats, welcher ihr folgt, auch keiner erneuten höchstrichterlichen Überprüfung.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Pü