



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 171/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 40 071

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die kostenpflichtige Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da deren Anmeldung bösgläubig erfolgt sei. Der Markeninhaber und Beschwerdeführer hat dem Löschantrag zunächst widersprochen, im Laufe des Verfahrens jedoch den Widerspruch zurückgenommen. Nach der Löschung der Marke hat die Löschantragstellerin an ihrem Kostenantrag festgehalten. Der Markeninhaber ist diesem Antrag entgegengetreten und hat durch seinen Anwalt mit Schriftsatz vom 5. Dezember 2006 wie folgt vortragen lassen:

„Auch war die von unserer Mandantschaft mit den Markenmeldungen beauftragte Frau Patentanwältin ... über den zugrundeliegenden Sachverhalt vollständig informiert, insbesondere auch dahingehend, dass Ansprüche auf die identischen Marken durch die Firma ... reklamiert werden, dass hierüber

Streit besteht und dass die entsprechenden Begriffe von der ...in Vertriebsprospekten, Internetauftritten usw. bereits genutzt werden. Unsere Mandantschaft vertrat insoweit den Standpunkt bzw. verfolgte die Intention, die Marken, welche zwischen beiden Parteien im Streit stehen, als erster anzumelden und insoweit für sich zu sichern. Die beauftragte Patentanwältin sollte die Markenmeldungen allerdings nur realisieren, wenn eine Eintragung für unseren Mandanten zulässig und rechtmäßig ist.

Die Patentanwältin erklärte daraufhin, dass eine Eintragung möglich sei nach dem Prinzip der zeitlichen Reihenfolge der Anmeldung, auf eine tatsächliche Nutzung nicht angemeldeter Marken bzw. Produktbezeichnungen komme es in diesem Zusammenhang nicht an. Nur aufgrund dieser Beratung wurde die Patentanwältin dann beauftragt, die Marken entsprechend anzumelden. Nach alledem war unsere Mandantschaft zwar bösgläubig im Hinblick auf eine tatsächliche Kenntnis der relevanten Umstände, befand sich hinsichtlich der Rechtslage jedoch im Irrtum über die Rechtslage aufgrund einer zwar fachkundigen, aber fehlerhaften Beratung.

Eine fehlerhafte Einschätzung der Rechtslage indiziert keine Sittenwidrigkeit, die Wahrnehmung vermeintlicher berechtigter Ansprüche ist nicht rechtsmissbräuchlich.“

Daraufhin hat die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. April 2007 dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung wurde ausgeführt, der Inhaber der Marke sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, wie dies von ihm auch selbst eingeräumt worden sei.

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde. In der Sache sei bereits am 7. März 2007 entschieden worden, weshalb die Entscheidung der Markenabteilung als unzulässig angesehen werden müsse.

Eine weitergehendere Begründung der Beschwerde ist nicht erfolgt, ebenso wenig wurde ein konkreter Sachantrag gestellt.

Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragstellerin ist der Beschwerde entgegen getreten, ohne jedoch in der Sache Stellung zu nehmen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer zudem die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdeführer hat sich auch hierzu nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Nach den gesetzlichen Vorgaben trägt grundsätzlich jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Verfahren die ihm erwachsenen Kosten selbst (§§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Kosten sind nur aufzuerlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies ist etwa dann zu bejahen, wenn die Anmeldung einer Marke bösgläubig i. S. v. § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 14 m. w. N.) oder wenn eine Beschwerde trotz erkennbar fehlender Erfolgsaussichten eingelegt wird (vgl. nochmals Ströbele a. a. O., § 71 Rdn. 16).

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Markeninhaber einem Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit nicht widerspricht bzw. seinen Widerspruch vor einer

Sachentscheidung zurückzieht (vgl. BPatGE 40, 229, 231 ff.). Allerdings kann im Rahmen einer isolierten Kostenentscheidung dann lediglich cursorisch geprüft werden, ob der Löschantrag voraussichtlich erfolgreich gewesen wäre, d. h. es wird in diesem Verfahrensabschnitt keine abschließende Beurteilung der Frage der Bösgläubigkeit mehr vorgenommen, da eine Sachentscheidung durch die besondere Verfahrenskonstellation gerade ausgeschlossen ist. Dem Markeninhaber können daher in einem solchen Fall Kosten nur dann auferlegt werden, wenn z. B. die Bösgläubigkeit nach Aktenlage unstreitig bzw. offensichtlich ist. Bösgläubig im Rechtsinne handelt ein Anmelder dann, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig, insbesondere in der Absicht unlauterer Behinderung erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; sowie Ströbele a. a. O., § 8 Rdn. 426 m. w. N.). Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

So hat der Markeninhaber selbst im Laufe des patentamtlichen Verfahrens ausdrücklich eingeräumt, bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens „*bösgläubig im Hinblick auf eine tatsächliche Kenntnis der relevanten Umstände*“ gewesen zu sein. Die objektiven Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmeldung stehen damit im vorliegenden Fall außer Streit. Soweit der Beschwerdeführer dazu pauschal geltend gemacht hat, er habe sich hinsichtlich der Rechtslage im Irrtum befunden, weshalb eine Kostenauflegung ausscheide, ist die Markenabteilung dem zu Recht nicht gefolgt. Maßgeblich ist vielmehr nur, dass der Markeninhaber wissentlich den schutzwürdigen Besitzstand der Vorbenutzerin durch den bewussten Einsatz der mit einer Markeneintragung verbundenen Sperrwirkung beeinträchtigen wollte. Bereits die Markenabteilung hat zutreffend darauf hingewiesen, dass der Aspekt, ob ein „Schuldbewusstsein“ für die Sittenwidrigkeit des eigenen Handelns vorhanden ist oder nicht, kein relevantes Tatbestandsmerkmal darstellt (vgl. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 66. Aufl., § 826 Rdn. 14 m. w. N.). Die Frage der Kenntnis eines Anmelders von dem fremden Besitzstand eines Dritten ist ausschließlich anhand objektiver Anhaltspunkte festzustellen (vgl. hierzu auch Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 8 Rdn. 436). Angesichts der

fehlenden Überprüfbarkeit subjektiver Merkmale wäre einem bösgläubigen Anmelder i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sonst jederzeit möglich, mit der Behauptung fehlerhafter Rechtskenntnisse oder unzutreffender Beratung der drohenden Kostentragungspflicht für das letztlich von ihm verursachte Lösungsverfahren zu entgehen. Die Markenabteilung hat somit völlig zu Recht angeordnet, dass der Markeninhaber die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens zu tragen hat.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt die Kostentragungspflicht aus § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Zwar stellt allein der Umstand, dass eine Beschwerde ohne nähere Begründung eingelegt wurde, für sich genommen grundsätzlich noch keinen Grund für eine Kostenauflegung dar, zumal eine Begründungspflicht für die Parteien nicht besteht (§ 73 Abs. 1 MarkenG). Angesichts der eindeutigen Feststellungen der Markenabteilung zur Frage der bösgläubig erfolgten Anmeldung der angegriffenen Marke sowie den eigenen Einlassungen des Markeninhabers zur Kenntnis aller relevanten Umstände, war für ihn jedoch klar erkennbar, dass eine Beschwerde nur dann Aussicht auf Erfolg haben konnte, soweit er substantiiert auf aner kennenswerte Rechtfertigungsgründe für sein Vorgehen hätte verweisen können. Ein entsprechender Vortrag ist aber nicht einmal ansatzweise erfolgt. Der völlig unsubstantiierte Hinweis des Beschwerdeführers, bereits vor dem Beschluss der Markenabteilung sei in der vorliegenden Sache „anderweitig“ entschieden worden, weshalb der angefochtene Beschluss als unzulässig angesehen werden müsse, liegt neben der Sache. Für das vorliegende Lösungsverfahren war einschließlich der Frage der Kostentragungspflicht gemäß §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1 MarkenG allein die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts und nach der Beschwerdeeinlegung gemäß §§ 66 Abs. 1, 67 Abs. 1 MarkenG der erkennende Senat zuständig. Mögliche Entscheidungen in anderen Verfahren bzw. von anderen Instanzen konnten insoweit keinerlei verfahrensbeendende Auswirkungen haben.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Aufgrund der selbst eingeräumten Bösgläubigkeit bei der Anmeldung des angegriffenen Zeichens sowie wegen der fehlenden Erfolgsaussichten der Beschwerde, die bei der gebotenen objektiven Abwägung für den anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer auch von vorneherein erkennbar waren, waren ihm zudem antragsgemäß die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. § 63 Rdn. 4).

Die vorliegende Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, nachdem eine mündliche Verhandlung von den Verfahrensbeteiligten nicht beantragt wurde und auch nach Wertung des Senats nicht sachdienlich gewesen wäre (§ 69 MarkenG).

Stoppel

Werner

Schell

Me