



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 37/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 41 919**

(hier: Auferlegung von Verfahrenskosten)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch in der Sitzung vom 30. Juni 2009

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. März 2007 aufgehoben. Dem Widersprechenden werden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Widersprechende.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Markenstelle, den Antrag der Markeninhaberin zurückzuweisen, dem Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Die am 11. Juli 2005 angemeldete Wortmarke

FIMONIT

ist am 5. Dezember 2005 für Waren der Klassen 1, 3, 5, 17, 19 und 31 unter der Nr. 305 41 919 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben war zunächst, beschränkt auf Waren der Klassen 1, 17 und 19, aus der im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung (29. März 2006) ebenfalls für Waren dieser Klassen registrierten Wortmarke 305 40 071, die gleichfalls

FIMONIT

lautete und den Zeitrang des 7. Juli 2005 aufwies.

Nachdem der Widerspruch Ende September 2006 zurückgenommen wurde, hat die Markeninhaberin Kostenauflegung zu Lasten des Widersprechenden mit der Begründung beantragt, dieser sei bei Anmeldung der Widerspruchsmarke bösgläubig gewesen. Sie hat auf eine von ihr erwirkte einstweilige Verfügung des Landgerichts Berlin vom 18. April 2006, aufrechterhalten durch rechtskräftig gewordenes Urteil vom 20. Juni 2006, hingewiesen, wodurch dem Widersprechenden u. a. untersagt worden war, Rechte aus der Marke 305 40 071 gegen die Markeninhaberin geltend zu machen. Außerdem hat sie Bezug genommen auf den von ihr am 20. April 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Antrag auf Löschung der Marke 305 40 071 wegen bösgläubiger Markenmeldung (Verfahren S 108/06). Den gegen diesen Löschungsantrag gerichteten Widerspruch hatte der Widersprechende - zeitgleich mit der vorgenannten Widerspruchsrücknahme - ebenfalls zurückgenommen, so dass die Widerspruchsmarke mit Wirkung vom 12. Oktober 2006 gelöscht wurde.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 17 hat den Kostenantrag der Markeninhaberin mit Beschluss vom 7. März 2007 im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, die (bis dahin) eingereichten Unterlagen rechtfertigten nicht den Vorwurf einer bösgläubigen Markenmeldung.

Gegen diese Entscheidung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt mit den Anträgen,

den Beschluss der Markenstelle vom 7. März 2007 aufzuheben  
und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie verweist darauf, dass in der Akte des - parallel durchgeführten - Lösungsverfahrens sämtliche zur Beurteilung der bösgläubigen Anmeldung maßgeblichen Unterlagen enthalten waren.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er sei zu keinem Zeitpunkt bösgläubig gewesen.

Im Lösungsverfahren S 108/06, in dem die Markeninhaberin (= Lösungsantragstellerin) ebenfalls einen Antrag auf Kostenauflegung zu Lasten des Widersprechenden (= Lösungsantragsgegner) gestellt hatte, hat die Markenabteilung 3.4. mit Beschluss vom 2. April 2007 dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt, weil dieser im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke 305 40 071 bösgläubig gewesen sei. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde hat der 28. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 25. Juni 2008 (28 W (pat) 171/07) rechtskräftig zurückgewiesen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet.

1. Es entspricht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens - abweichend von dem Grundsatz der jeweils eigenen Kostentragung - dem Widersprechenden nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen, weil Widerspruch aus einer Marke erhoben worden war, bei deren Anmeldung im Juli 2005 der Widersprechenden bösgläubig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG war. Die spätere Rücknahme des Widerspruchs steht der Kostenauflegung nicht entgegen (§ 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Ein besonderer Umstand, der es im Widerspruchsverfahren rechtfertigt, die Kosten dem Widersprechenden aufzuerlegen, liegt nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts u. a. dann vor, wenn Widerspruch aus einer bösgläubig, in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht angemeldeten Marke erhoben wurde (BPatGE 36, 272, 274 - STEPHANSKRONE; Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 13). So verhält es sich hier, weil sich aus den rechtskräftig gewordenen Beschlüssen der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2007 und des 28. Senats des Bundespatentgerichts vom 25. Juni 2008 eindeutig ergibt, dass der Widersprechende im Zeitpunkt der Anmeldung seiner Widerspruchsmarke bösgläubig war (vgl. zudem das, ebenfalls rechtskräftig abgeschlossene, Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Berlin). Der Widersprechende hat den objektiven Tatbestand, der die Annahme der Bösgläubigkeit trägt, selbst eingeräumt (vgl. den Schriftsatz seines Bevollmächtigten vom 5. Dezember 2006: "Nach alledem war unsere Mandantschaft zwar bösgläubig im Hinblick auf eine tatsächliche Kenntnis der relevanten Umstände, ... befand sich jedoch im Irrtum über die Rechtslage aufgrund einer zwar fachkundigen, aber

fehlerhaften Beratung"). Eine (etwaige) unrichtige Auskunft eines Anwalts - wobei insoweit für eine Patentanwältin, welche den Widersprechenden damals vertreten hat, nichts anderes wie für einen Rechtsanwalt gilt - vermag aber ein objektiv sittenwidriges Verhalten nicht zu entschuldigen (vgl. auch BGHZ 74, 281 = NJW 1979, 1882).

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Widersprechende gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu tragen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde gegen Kostenentscheidungen, entspricht es regelmäßig der Billigkeit, der obsiegenden Partei - d. h. hier der Markeninhaberin - die ihr entstandenen Kosten (in gesetzlicher Höhe) zu erstatten.

3. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen, weil deren Einbehaltung nach den Umständen des Falles unbillig wäre. Denn der angefochtene Beschluss der Markenstelle ist verfahrensfehlerhaft ergangen. Die für die Beurteilung der Frage einer bösgläubigen Markenmeldung erforderlichen Unterlagen hatte die Markeninhaberin zu den Akten des parallel betriebenen Lösungsverfahrens S 108/06 eingereicht. Lösungsakten gehören aber, ebenso wie Widerspruchsakten, zu den Akten einer eingetragenen Marke (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 62 Rdn. 17) und hätten deshalb von der Markenstelle - auch ohne entsprechenden Antrag der Markeninhaberin - beigezogen werden müssen, zumal vorliegend die Beteiligten des Widerspruchsverfahrens und des Lösungsverfahrens dieselben waren. Wäre dies geschehen, so wäre die Markenstelle voraussichtlich ebenfalls zu der Beurteilung gelangt, dass ein Fall bösgläubiger Markenmeldung gegeben und folglich die beantragte Kostenauflegung geboten war.