



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 135/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 50 476

(hier: Lösungsverfahren S 211/09)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Mai 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens sowie den Richter Schwarz

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdegegners, die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für den Beschwerdeführer ist am 7. März 2003 die Wort-Bildmarke 302 50 476 in das Register eingetragen worden und zwar für zahlreiche Waren der Klassen 14 sowie 16, 18, 21, 25 28 und 30.

Der Beschwerdegegner hat am 19. August 2009 die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 MarkenG beantragt, da sie entgegen §§ 3, 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. September 2010 antragsgemäß die Löschung der Marke 302 50 476 angeordnet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners vom 15. November 2010. Er hat mit Schriftsatz vom 2. März 2011 den Verzicht auf die angegriffene Marke erklärt sowie - eine logische Sekunde später - die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 2010 zurückgenommen.

Der Beschwerdegegner hat daraufhin beantragt,

die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung, eine Kostenauflegung entspräche der Billigkeit. Der Beschwerdeführer habe den Verzicht auf die Marke damit begründet, der Streit über die Marke erscheine „müßig“ angesichts des zu seinen Gunsten ohnehin bestehenden Schutzrechts aus § 71 UrhG.

Der Beschwerdeführer beantragt, den Kostenantrag zurückzuweisen.

Zur Begründung führt er aus, es sei auch im Lösungsverfahren vom Grundsatz des § 71 Abs. 1 MarkenG auszugehen, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen habe. Die Verteidigung gegen den Lösungsantrag des Beschwerdegegners sei keineswegs von vornherein vollkommen aussichtslos gewesen, zumal das Deutsche Patent- und Markenamt die angegriffene Marke ursprünglich eingetragen hatte. Auch nach der erstinstanzlichen Löschung spräche noch eine Vielzahl guter Argumente dafür, die die ursprünglich beabsichtigte Verteidigung der Markeneintragung auch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht rechtfertigten. Es sei schlicht nicht richtig, wenn der Antragsteller behaupten lasse, der Beschwerdeführer habe das Verfahren „offenbar nur aus einer Laune heraus“ geführt.

II.

Jedenfalls mit der Zurücknahme der Beschwerde hat sich das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt, so dass nur noch über die beantragte Kostenauflegung zu entscheiden war. Der Antrag des Beschwerdegegners, die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, ist nicht begründet.

Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die eine Auflegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten des Beschwerdeführers nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG billig erscheinen lassen. Vielmehr bleibt es bei dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die etwa dann anzunehmen sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter das Verfahren in einer Weise betreibt, die mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinen ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 71 Rn. 11 m. w. N.). Solche Umstände lassen sich im vorliegenden Fall nicht feststellen.

Schon der Bestimmung des § 71 Abs. 4 MarkenG lässt sich die rechtliche Wertung entnehmen, dass die Rücknahme einer Beschwerde ebenso wie der Verzicht auf die streitbefangene Marke jeweils für sich genommen nicht die Kostentragung nach sich zieht. Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Ausnahmefalls vom Prinzip der eigenen Kostentragungspflicht hat auch die Lösungsabteilung des Patentamts nicht gesehen, als sie von einer Kostenauflegung im angefochtenen Beschluss abgesehen hat. Es steht auch nicht im Widerspruch zur prozessualen Sorgfalt, sondern entspricht vielmehr einer gebotenen Wahrung berechtigter Interessen, wenn der Beschwerdeführer die vom Patentamt angeordnete Löschung seiner Marke sodann in der Beschwerdeinstanz überprüfen

lassen will. Dies gilt umso mehr als nach Lage der Akten die Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke nicht ohne Weiteres auf der Hand zu liegen scheint, so dass sich die Rechtsverfolgung durch den Beschwerdeführer nicht als von vornherein aussichtslos darstellt. Vor diesem Hintergrund kann es dem Beschwerdeführer nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn er seine Rechte aus der Marke nicht weiter verfolgt. Sein Verhalten kann nach den Gesamtumständen im vorliegenden Fall nicht die Kostenfolge nach sich ziehen. Denn es muss einem Beschwerdeführer, der als Inhaber mehrerer unterschiedlicher gewerblicher Schutzrechte die Wahl hat, aus welchem er gegen einen Dritten vorgeht, unbenommen bleiben, seine Strategie im laufenden Beschwerdeverfahren auch kurzfristig zu überdenken, wobei die Kosten der Weiterführung des Lösungsverfahrens im wohlverstandenen Interesse aller Verfahrensbeteiligten ebenso eine Rolle spielen können wie weitere Überlegungen im Hinblick auf die Prozessökonomie, wie dies etwa die Konzentration auf das bestehende Schutzrecht nach § 71 UrhG darstellt, mit der der Beschwerdeführer vorliegend für den Senat nachvollziehbar seinen Verzicht auf die Marke und die Rücknahme der Beschwerde begründet hat.

Da der Beschwerdeführer im Schriftsatz vom 19. April 2011 erklärt hat, der Antrag auf mündliche Verhandlung solle nicht auch für den Kostenantrag gelten, und der Beschwerdegegner ebenfalls keine mündliche Verhandlung beantragt hat, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG), da nach Ansicht des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre.

Klante

Schwarz

Martens

Me