



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 38/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2010 031 510**

**(hier: Kostenentscheidung)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Der Kostenantrag des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 26. November 2010 für Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 eingetragene farbige Wort-/Bildmarke 30 2010 031 510



hat die Widersprechende aus ihrer am 5. Juli 1989 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32, 35, 41 und 42 eingetragenen Wortmarke 1 142 428

McDonald's

Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. Januar 2012 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber die kostenpflichtige Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Der Senat hat einen Vergleich angeregt, Zustellung an Verkündungs Statt beschlossen und den Gegenstandswert auf 50.000,00 € festgesetzt.

In der Folgezeit hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. November 2013 mitgeteilt, dass die Vergleichsverhandlungen gescheitert seien, und ihren Widerspruch zurückgenommen.

## II.

Der Antrag des Inhabers des angegriffenen Zeichens auf Kostenauflegung, über den nach Rücknahme des Widerspruchs gemäß § 71 Abs. 1 und 3 MarkenG zu befinden ist, hat keinen Erfolg.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der auch im Falle einer Widerspruchs- oder Beschwerderücknahme anzuwenden ist (§ 71 Abs. 4 MarkenG), können einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht.

Bei der zu treffenden Billigkeitsentscheidung darf nicht außer Betracht bleiben, dass eine generelle Versagung der Erstattung der Kosten den in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgten Justizgewährungsanspruch beeinträchtigt (vgl. Brandi-Dohrn, FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.). § 91 ZPO ist daher in allen Verfahren nach seinem Grundgedanken heranzuziehen (BVerfG NJW 2006, 136). Zu diesem

Grundgedanken gehört die darin verankerte Unterliegenshaftung. Auch soweit der Gesetzgeber - wie in § 71 Abs. 1 MarkenG - einen Kostenerstattungsanspruch nur nach Maßgabe einer Billigkeitsentscheidung zugesteht, darf der Verfahrensausgang daher nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben (BVerfG NJW 1987, 2569, 2570 zu § 78 Satz 1 GWB).

Dazu verlangt der im Markenrecht gesetzlich verankerte Grundgedanke der Kostenteilung aber eine Berücksichtigung der Ausgangslage und ob das Verhalten der Beteiligten der prozessualen Sorgfalt entsprach. Ein Abweichen vom Grundsatz der Kostenaufhebung ist nämlich geboten, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten die Kosten ganz oder teilweise verursacht hat, das mit der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang steht. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Beteiligter seine Rechte und Interessen mit den gesetzlich gegebenen Mitteln verteidigt und dabei den Instanzenweg ausschöpft (Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 2. Aufl. 2012 Rn. 598, 599). Es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), selbst bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen (vgl. BPatG Mitt. 2010, 529 - Igel plus).

Die Widersprechende hat nicht versucht, in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Erfolg versprechenden Situation, ihre Interessen durchzusetzen. Durch die Rücknahme ihres Widerspruchs hat sie auch nicht etwa einer von Anfang an erkennbaren Aussichtslosigkeit Rechnung getragen oder diese gar zugestanden; jede Rücknahme kann auch andere Gründe haben.

Gegen eine ersichtlich fehlende Verwechslungsgefahr spricht u.a., dass die Dienstleistungen teilweise identisch sind. Für die Widerspruchsmarke konnte die Widersprechende wegen der Bekanntheit ihres Unternehmens eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geltend machen und dieses Argument sowie die Tragweite einer Ausstrahlung der Bekanntheit einer gerichtlichen Überprüfung unterziehen.

Ferner warf der Fall die Frage auf, ob eine assoziative Verwechslungsgefahr deshalb gegeben sein könnte, weil die Widersprechende eine Serienmarke mit dem übereinstimmenden Bestandteil „Mc“ habe.

Im Hinblick auf diese Fragen wäre auch im Falle einer eventuellen Zurückweisung der Beschwerde eine Kostenauflegung nicht billig gewesen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu