



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 116/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 48 701

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juni 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Antrag des Widersprechenden, die Kostenentscheidung für beide Rechtsbeschwerdeverfahren nachzuholen, wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Der Widersprechende hat aus der älteren Marke Nr. 2 069 437 Widerspruch erhoben gegen die Marke Nr. 398 48 701. Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 17. Januar 2002 den Widerspruch zurückgewiesen. Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenstelle war zunächst erfolglos. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 1. Oktober 2004 (Az.: 25 W (pat) 85/02) hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 11. Mai 2006 (Az.: I ZB 29/04) diesen aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Mit Beschluss vom 1. Februar 2008 hat das Bundespatentgericht die Entscheidung der Markenstelle für Klasse 42 aufgehoben und auf den Widerspruch die

angegriffene Marke Nr. 398 48 701 gelöscht sowie erneut die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Mit Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 25. Februar 2010 (Az.: I ZB 18/08) wurde der Beschluss vom 1. Februar 2008 erneut aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Beide Beschlüsse des Bundesgerichtshofes enthalten keine ausdrückliche Entscheidung zu den Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens.

Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2010 hat der Markeninhaber sinngemäß auf die angegriffene Marke verzichtet. Der Widerspruch ist damit gegenstandslos geworden.

Der Widersprechende macht mit Kostenfestsetzungsantrag vom 25. Februar 2013 nunmehr Kostenerstattung geltend und beantragt,

die Kostenentscheidung für beide Rechtsbeschwerdeverfahren nachzuholen.

Der Markeninhaber beantragt,

den Antrag abzuweisen.

Der Markeninhaber ist der Auffassung, dass für eine Kostenentscheidung wegen § 90 Abs. 1 MarkenG kein Raum sei. Hilfsweise wendet er sich gegen die Höhe der Kosten und beruft sich auf Verjährung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Eine Nachholung der Kostenentscheidung durch das Bundespatentgericht ist nicht veranlasst.

Der Bundesgerichtshof hat hier weder selbst eine Kostenverteilung bestimmt noch in seinem Beschluss die Bestimmung getroffen, dass das Bundespatentgericht im Rahmen der zurückverwiesenen Sache auch über die Kosten des jeweiligen Rechtsmittels zu entscheiden habe.

Bei einer wie hier ganz oder teilweise erfolgreichen Rechtsbeschwerde, die gemäß § 89 Abs. 4 S. 1 MarkenG stets zur Aufhebung und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht führt, regelt § 90 Abs. 1 MarkenG die Kostenfolge, während bei einer erfolglosen Rechtsbeschwerde § 90 Abs. 2 MarkenG gilt. Wird bei einer Rechtsbeschwerde nach § 90 Abs. 1 MarkenG keine Bestimmung getroffen, so trägt gemäß § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG jeder Beteiligte seine eigenen Kosten. Der Bundesgerichtshof kann nach dieser Vorschrift selbst eine Entscheidung über die Kosten treffen, kann es aber auch bei der gesetzlichen Kostenverteilung belassen. Bei dieser vom Gesetz als Regelfall vorgesehenen Kostenverteilung bleibt es deshalb abweichend von § 97 ZPO auch dann, wenn das Rechtsmittelgericht, wie durch § 89 Abs. 4 S. 1 MarkenG vorgegeben, keine abschließende Entscheidung in der Sache und auch keine Kostenregelung trifft, da § 90 Abs. 1 S. 3 MarkenG ansonsten im Rechtsbeschwerdeverfahren ohne Bedeutung wäre (vgl. dazu auch Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 90 Rn. 8 m. w. N.).

Der Antrag war daher zurückzuweisen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb/Fa