



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 58/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 45 189**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Januar 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Verfahren in der Hauptsache gegenstandslos geworden ist.

Die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Kostenentscheidungen wird zurückgewiesen.

Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Verfahrens wird festgesetzt auf 25.000,00 € (fünfundzwanzigtausend Euro) für die Zeit bis zum 31. August 2008 und auf 5.000,00 € (fünftausend Euro) für die Zeit ab dem 1. September 2008.

## **Gründe**

### **I.**

Der Markeninhaber war Inhaber der Wortmarke Nr. 398 45 189 – ATOZ. Auf den Widerspruch der Widersprechenden hin hatte die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) diese Marke mit Erstbeschluss vom 8. September 2000 vollständig gelöscht. Auf die Erinnerung des Markeninhabers

hin hatte die Markenstelle ihren Erstbeschluss am 16. Oktober 2003 teilweise aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke im Übrigen aufrechterhalten. Dagegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt und unter anderem sinn gemäß beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens einschließlich des patentamtlichen Verfahrens aufzuerlegen. Diesen Antrag hat der Markeninhaber in der Folge wiederholt, u. a. mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2010. Zur Begründung hat der Markeninhaber die Auffassung vertreten, die Widersprechende habe bei Einlegung des Widerspruchs bösgläubig und damit rechtsmissbräuchlich gehandelt. Das werde daran deutlich, dass die Widersprechende ihren Widerspruch unbeschränkt eingelegt, die jüngere Marke also für alle dafür beanspruchten Waren und Dienstleistungen angegriffen hatte, im Erinnerungsverfahren aber teilweise unterlegen war.

Mit Verfügung vom 17. März 2011 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA die Löschung der angegriffenen Marke mit Wirkung zum 1. September 2008 gemäß § 47 Abs. 6 MarkenG wegen Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr angeordnet und die Löschung im Register vollzogen. Die Löschung ist mittlerweile bestandskräftig.

Mit dem Erlöschen der angegriffenen Marke hat das Widerspruchsverfahren seinen Gegenstand verloren und es ist Erledigung in der Hauptsache eingetreten. Der Senat hatte demnach nur noch über die Beschwerde im Kostenpunkt und über den Antrag des Markeninhabers zu entscheiden, der Widersprechenden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die auf Änderung der Kostenentscheidungen des DPMA gerichtete, insoweit statthafte Beschwerde ist erfolglos.

Gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG haben die am Verfahren beteiligten Personen ihre entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen, wenn nicht eine Kostenauf erlegung der Billigkeit entspricht.

Durchgreifende Gründe, die dafür sprechen, vorliegend der Widersprechenden abweichend von dieser gesetzlichen Grundregel die Kosten des patentamtlichen Verfahrens unter Billigkeitsgesichtspunkten aufzuerlegen, sind vom Markeninhaber nicht vorgetragen worden. Insbesondere gibt es keinen Anhaltspunkt, dass die – teilweise obsiegende - Widersprechende ihren Widerspruch gegen die angegriffene Marke nicht zur Wahrung ihrer Markenrechte, sondern rechtsmissbräuchlich erhoben hätte. Genauso wenig bedeutet die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs, wie sie bis zur Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache galt, für sich genommen, dass der unbeschränkte Widerspruch einen Rechtsmissbrauch darstellte. Sonstige Anhaltspunkte, die eine Kostenauflegung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.

Auch der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg. Gründe der Billigkeit, die dafür sprechen, der Widersprechenden abweichend vom gesetzlichen Regelfall (§ 71 Abs. 1 MarkenG) diese Kosten aufzuerlegen, bestehen auch in Bezug auf das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht. Auf die vorstehenden Ausführungen zum patentamtlichen Verfahren wird Bezug genommen.

Der Gegenstandswert folgt aus § 23 Absatz 3 Satz 2 RVG.

## II.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb