



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 17/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2009 013 900
(hier: Antrag auf Kostenauflegung)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdeführerin, den Beschwerdegegnern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen das Wortzeichen

ACCENTICO

das am 7. Juli 2009 unter der Nummer 30 2009 013 900 für die Waren und Dienstleistungen der

- „Klasse 09: Computersoftware [gespeichert], Computer, Drucker für Computer, Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer];
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Handbücher;
Klasse 35: Personalmanagementberatung, Personal-, Stellenvermittlung, Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken;
Klasse 38: Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken;
Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Installation und Wartung von Software, Computerhard- und Softwareberatung“

in das bei dem Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus folgenden Wortmarken erhoben:

1. aus der am 10. April 2003 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 und 45 eingetragenen Marke 300 94 136

ACCENTURE

2. aus der am 9. Oktober 2002 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 37, 39, 41 und 42 eingetragenen Gemeinschaftsmarke GM 001925650

ACCENTURE

Mit Beschluss vom 28. Januar 2014 hat die Markenstelle für Klasse 9 die Widersprüche zurückgewiesen, wobei sie ausgehend von einer von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und unzureichender Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint hat.

Hiergegen richtete sich die mit Schriftsatz vom 26. Februar 2014 am 27. Februar 2014 eingelegte Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke weiter verfolgt und um Fristverlängerungen zur Begründung der Beschwerde zunächst bis zum 31. Mai 2014 und sodann bis 30. Juni 2014 gebeten hat, die antragsgemäß gewährt wurden.

Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2014, der bei Gericht am 1. Juli 2014 einging, hat die Beschwerdeführerin die Beschwerde begründet und unter Vorlage umfangreicher Unterlagen ausführlich zur gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken vorgetragen.

Auf Antrag der Beschwerdegegner vom 17. Juni 2014 ist die angegriffene Marke mit Verfügung der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juli 2014 mit Wirkung vom 17. Juni 2014 wegen Verzichts im Markenregister gelöscht worden.

Mit Schriftsatz vom 28. Juli 2014 hat die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschwerdegegnern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Beschwerdegegner hätten bewusst mit der Löschung der angegriffenen Marke bis zu einem Zeitpunkt gewartet, zu dem die Beschwerdeführerin mit erheblichem finanziellem und organisatorischem Aufwand die Rechte im Beschwerdeverfahren geltend gemacht habe. Die umfangreiche Beschwerdebegründung sei erforderlich gewesen, da die Markenstelle von einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen sei, hinreichende Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung verneint und deshalb zu geringe Anforderungen an den Zeichenabstand gestellt habe. Die Beschwerdegegner hätten ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt, indem sie den Verzicht auf die angegriffene Marke erst am 17. Juni 2014 gegenüber dem DPMA erklärt hätten,

obwohl ihnen klar gewesen sei, dass die Beschwerdeführerin auf jeden Fall zu der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vortragen und dies erheblichen Aufwand erfordern werde. Wenn die Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin von der Einreichung des Löschungsantrags am 17. Juni zeitnah informiert hätten, wäre ein großer Teil der Aufwendungen nicht angefallen.

Die Beschwerdegegner stellen den Antrag,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie tragen vor, Billigkeitsgründe für eine Kostenauflegung lägen nicht vor. Nachdem ihre Verfahrensbevollmächtigten am 19. Mai 2014 von der Einlegung der Beschwerde erfahren hätten, hätten sie die Beschwerdegegner noch am gleichen Tag informiert und die Antwort erhalten, dass die Beschwerdegegner an der Fortführung der Streitigkeit kein Interesse mehr hätten, weil man sich entschieden habe, die Firma A... zu liquidieren. Nachdem die Bevollmächtigten am 30. Mai 2014 die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt hätten, seien sie von dem Beschwerdegegner zu 2 am 16. Juni 2014 mit der Löschung der Marke beauftragt worden, der Beschwerdegegner zu 1 habe dem am 17. Juni 2014 zugestimmt, der Verzicht sei noch am gleichen Tag bei dem DPMA eingereicht worden. Eine Verletzung der Prozessförderungspflicht liege nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG den Beschwerdegegnern aufzuerlegen, ist unbegründet. Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, die eine Abweichung von dem Regelfall, wonach jeder Beteiligte seine außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen hat, rechtfertigen.

Für ein Abweichen bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein aussichtslosen Situation eine nicht haltbare Rechtsposition weiter verfolgt (st. Rspr., vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 11 m. w. N.).

Den Beschwerdegegnern ist weder vorzuwerfen, an einer von vorn herein aussichtslosen Rechtsposition festgehalten zu haben, noch haben sie auf sonstige Weise gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen.

Dass die Verteidigung der angegriffenen Marke nicht von vorn herein aussichtslos war, ergibt sich schon daraus, dass der Widerspruch durch den angegriffenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes mit nachvollziehbarer Begründung zurückgewiesen worden ist.

Auch ein sonstiger Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht ist nicht erkennbar. Die Vermutung der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegner hätten mit dem Verzicht auf die Marke bewusst gewartet, um die Beschwerdeführerin mit außerprozessualen Kosten zu belasten, findet in dem von den Beteiligten übereinstimmend geschilderten zeitlichen Ablauf keinerlei Stütze. Die Beschwerdegegner wurden erst am 19. Mai 2014 über die Beschwerdeeinlegung informiert. Es kann ihnen nicht zum Nachteil gereichen, dass sie einen Monat Zeit benötigten, um über das weitere prozessuale Vorgehen zu entscheiden, zumal die Erzielung eines Einvernehmens zwischen zwei Markeninhabern naturgemäß zusätzliche Zeit für entsprechende Absprachen erfordert. Im Gegenteil haben die Beschwerdegegner das Verfahren durch die frühzeitige, nämlich noch vor Eingang der Beschwerdebegründung getroffene Entscheidung über die Löschung der angegriffenen Marke erheblich beschleunigt. Auch wenn der Verzicht erst im Laufe des weiteren Beschwerdeverfahrens, etwa nach Eingang der Beschwerdebegründung oder einem Sachhinweis des Senats erfolgt wäre, läge darin kein

Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht. Denn es ist jedem Beteiligten unbenommen, Verfahrensentscheidungen erst zu treffen, wenn hinreichende Anhaltspunkte über die Erfolgsaussicht der vertretenen Rechtsposition vorliegen.

Aus dem Umstand, dass die Beschwerdegegner die Beschwerdeführervertreter nicht bereits am 17. Juni 2014 über den erklärten Verzicht in Kenntnis gesetzt haben, kann ihnen ebenfalls kein Vorwurf gemacht werden. Eine derartige Verpflichtung besteht grundsätzlich nicht, zumal die Beschwerdegegner davon ausgehen konnten, dass auch das Deutsche Patent- und Markenamt die Beschwerdeführerin von der Löschung der Marke informieren werde. Davon abgesehen war es für die Beschwerdegegner nicht ersichtlich, dass die Beschwerdebegründung nunmehr in Bearbeitung war, zumal bereits einmal Fristverlängerung beantragt worden war.

Daher hatte es bei dem gesetzlichen Regelfall, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, zu verbleiben.

Hacker

Winter

Uhlmann

Me