



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 59/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 54 654

(hier: Lösungsverfahren S 110/10, Antrag auf Kostenauflegung)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

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

Gründe

I.

Die am 22. Juli 2000 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung **IRAP** ist am 21. Februar 2001 unter der Nummer 300 54 654 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 10, 42 und 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden, nämlich für

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Präparate, insbesondere für die Gesundheitspflege; Cytokine und Cytokin-haltige Zubereitungen, insbesondere für Behandlungen von Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Naturheilstoffe, insbesondere zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Medikamente und Kits zur Behandlung und Diagnose von Krankheiten, insbesondere des Bewegungsapparates und des Nervensystems, insbesondere Osteoporosegenests, Rheumagenests; DNA-gestützte Diagnostika für rheumatoide Erkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates und Nervensystems; Affinitätsreinigungs-Kits, Kits zur Durchführung von Gentherapien, Immunocytologie-Kits, PCR-Kits; Mikroorganismen, Plasmide, Kulturen von Mikroorganismen; DNA-Sequenzen, Clonierungsvektoren, monoclonale und polyclonale An-

antikörper; Zellkultursysteme zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken; In-vitro-gezüchtete Zellen, insbesondere Knorpelzellen, zur Behandlung von Defekten; chemische Erzeugnisse zur Verwendung im Labor und bei der In-vitro-Analyse; gereinigte Enzyme, teilweise gereinigte Enzyme und biochemische Reagenzien; gereinigte rekombinante und natürliche Proteine, Zellwachstumszusätze; orthopädische Artikel, insbesondere Orthesen, die gegebenenfalls mit therapeutischen Substanzen beladen beziehungsweise befüllt werden können; Geräte zur Auswertung in-vitro und in-vivo diagnostischer Tests für medizinische Zwecke auf der Grundlage von Blutproben; Prothesen und Endoprothesen; Spritzen, Laborbehälter; wissenschaftliche und industrielle Forschung, insbesondere Entwicklung von PCR-Tests, immunologischen Tests von Knochenstoffwechselfparametern und von Zellkultursystemen zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken; Auftragsforschung hinsichtlich Stoffwechselerkrankungen des Bewegungsapparates; Entwicklung von DNA-gestützten Diagnostika für rheumatoide Erkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere Arthrose, Multiple Sklerose und Erkrankungen des Knochenstoffwechsels sowie des Nervensystems; Clonierung und Expression von Genen, Untersuchung der Wirkung von Substanzen, auch Naturstoffen, auf erkrankungsrelevante Parameter bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Entwicklung von Gentherapien gegen Rheuma, Autoimmunerkrankungen, Arthrose, Nervenerkrankungen, Knochenerkrankungen und Nervensystemerkrankungen; Entwicklung von Cytokinen und cytokinhaltigen Zubereitungen für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Züchtung von Zellen in vitro, insbesondere zur Behandlung von Defekten und zur Zubereitung autologer Cytokin-haltiger Präparate; ärztliche Versorgung und Gesundheitspflege, nämlich im Bereich der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Nervensystems und des Immunsystems“.

Die Antragstellerin beantragte am 31. März 2010 die Löschung der Marke, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG eingetragen worden sei. „IRAP“ sei eine allgemein gängige Abkürzung für ein bestimmtes Protein, nämlich das „Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein“. Es handele sich um ein Protein, dem bei medizinischen/veterinärmedizinischen Behandlungsverfahren, nämlich der „IRAP-Methode“ bzw. der „IRAP-Therapie“ eine maßgebliche Rolle zukomme. Alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke stünden mit dieser Be-

handlungsmethode im Zusammenhang. Das Akronym „IRAP“ werde neben der weiteren Abkürzung „IL1-Ra“ im Fachverkehr als Sachangabe verwendet, was sich insbesondere auch aus den Patentschriften der Antragsgegnerin ergebe.

Dem am 26. April 2010 zugestellten Löschungsantrag hat die Antragsgegnerin am 22. Juni 2010 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich mit näheren Ausführungen, unter anderem zur Schutzfähigkeit der Marke und zu einer nachträglichen Verkehrsdurchsetzung, entgegengetreten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. März 2011 die Marke 300 54 654 gelöscht, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Eine Überwindung des Schutzhindernisses durch eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung hat die Markenabteilung verneint. Kosten sind weder auferlegt noch erstattet worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Sie hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung in einem zur Stellungnahme nachgelassenen Schriftsatz vom 19. Dezember 2013 auf die Marke 300 54 654 **IRAP** verzichtet.

Die Antragstellerin/Beschwerdegegnerin meint, dass der Rechtsstreit als erledigt zu behandeln sei, was zur Folge habe, dass gemäß § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes und des zu erwartenden Verfahrensausgangs die Kosten des Verfahrens wegen fehlender Aussicht auf Erfolg der Beschwerde der Antragsgegnerin/Beschwerdeführerin aufzuerlegen seien.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie meint, dass § 91a ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht anwendbar sei. Auch unter Billigkeitsgesichtspunkten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehe keine Veranlassung, ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der mutmaßliche Verfahrensausgang allein rechtfertige dies nach dem Maßstab von § 71 MarkenG nicht. Besondere Umstände, die eine Kostentragung veranlassen könnten, lägen nicht vor. Sie habe lediglich von ihrem Recht Gebrauch gemacht, mit guten Gründen eine eingetragene Marke zu verteidigen. Es handele sich, wie die intensive Erörterung der Parteien und des Gerichts gezeigt habe, auch nicht um einen Fall des Festhaltens an einer offensichtlich schutzunfähigen Marke.

Die Löschungsantragstellerin erwidert, auch im Rahmen von § 71 MarkenG führe der Verfahrensverlauf dazu, dass die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu tragen habe, da der Rechtsgedanke von § 91a ZPO im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 MarkenG umzusetzen sei. Die Beschwerdeführerin habe das Verfahren bis kurz vor dem Ende betrieben und erst aufgrund offenkundiger Erfolglosigkeit aufgegeben. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin von Anfang an um das Vorliegen offenkundig bestehender absoluter Schutzhindernisse gewusst habe. Dies würden die Patentschriften der Beschwerdeführerin belegen, in denen sie selbst das Zeichen IRAP rein beschreibend verwendet habe. Da sie ihre Marke trotz offenkundig bestehender absoluter Schutzhindernisse verteidigt habe, entspreche es der Billigkeit, ihr die Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. BPatG 27 W (pat) 78/01 – Token & Medaillen Manager).

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

II.

1. Nachdem die Eintragung der angegriffenen Marke im Register wegen Verzichts gelöscht worden ist und die Beschwerdegegnerin/Antragstellerin an weiteren Anträgen nicht festgehalten hat, ist nur noch über ihren Kostenantrag zu entscheiden.

2. Die Vorschriften über die Kosten nach §§ 91 ff. ZPO sind nicht entsprechend anwendbar, denn § 71 MarkenG enthält hierzu eine abschließende Regelung für die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 71 Rdn. 1).

3. Nach § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG sind die Absätze 1 bis 3 auch anzuwenden, wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts im Register gelöscht wird.

a) Nach § 71 Abs. 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt und eine Kostenauflegung nur in Ausnahmefällen aus Billigkeitsgründen in Betracht kommt (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12; GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12). Im Lösungsverfahren kann es der Billigkeit entsprechen, einem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens

aufzuerlegen, wenn er trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Löschungsantrag provoziert. Ein solcher Fall ist nicht gegeben, wenn sich dazu zahlreiche erörterungswürdige Fragen im Zusammenhang mit einer möglichen Verkehrsdurchsetzung stellen. Zwar wird im Regelfall bei einer Löschung einer Markenmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vom eingangs genannten Grundsatz abgewichen; dieser Löschungsgrund war aber nicht Gegenstand des hier vorliegenden Lösungsverfahrens, das auf Eintragung entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gestützt war.

b) Derartige besondere Umstände, die eine vom Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abweichende Kostenentscheidung erlauben würden, liegen hier nicht vor. Der Beschwerdeführerin ist weder vorzuwerfen, an einer von vorn herein aussichtslosen Rechtsposition festgehalten zu haben, noch hat sie auf sonstige Weise gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen.

Zwar sprachen die von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise dafür, dass **IRAP** im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 – test) die gebräuchliche Abkürzung für „Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein“ war. Das allein reicht aber nicht aus, um von einem Festhalten an einer von vornherein aussichtslosen Rechtsposition ausgehen zu können. Denn die Frage war sodann, in Bezug auf welche Waren und Dienstleistungen in der Angabe des mit „IRAP“ bezeichneten Proteins die geltend gemachten Schutzhindernisse vorlagen. Zwar hat der Senat in der Verhandlung nach vorläufiger Meinung für einen großen Teil der Waren und Dienstleistungen das Vorliegen der Voraussetzungen von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für möglich gehalten. Bei Schluss der mündlichen Verhandlung stand aber keineswegs fest, dass für sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe durchgreifen könnten. Vielmehr waren in Bezug auf Schutzhindernisse erörterungswürdige Fragen zu Waren und Dienstleistungen aufgeworfen; der Antragstellerin ist Gelegenheit zur Stellungnahme ge-

geben worden. Ferner hatte die Markeninhaberin den Wegfall von (etwaigen) Schutzhindernissen durch nachträgliche Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht, was im Anschluss an die Feststellung von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Anmeldung zu prüfen gewesen wäre. Angesichts der komplexen Fragestellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin an einer von vorn herein aussichtslosen Rechtsposition an einer schutzunfähigen Marke festgehalten hat.

Auch sonst ist kein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten feststellbar. Dass die Markeninhaberin in einer Patentschrift ihre Marke **IRAP** beschreibend verwendet hat, begründet keinen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten im Lösungsverfahren. Vielmehr kommt es häufig vor, dass Markenanmelder bzw. Markeninhaber ihre Zeichen beschreibend verwenden, ohne dass dies etwas über die Kenntnis der Schutzunfähigkeit oder die Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten aussagen könnte.

Auch ein sonstiger Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht ist nicht erkennbar. Die Vermutung der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin hätte mit dem Verzicht auf die Marke gewartet, um erheblichen Aufwand und erhebliche Kosten für alle Beteiligten zu produzieren, findet im Verfahrensablauf keine Stütze. Die Beschwerdeführerin durfte angesichts der komplexen Fragestellungen die Entscheidung der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zur Überprüfung durch den Senat stellen, ohne dass darin ein Verstoß gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten gesehen werden kann. Sie durfte damit eine für sie seit dem 21. Februar 2001 eingetragene, bis kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbeanstandet gebliebene, wirtschaftlich wichtige Marke gegen den Lösungsantrag der Antragstellerin verteidigen. Die Beschwerdeführerin hatte Gelegenheit, zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin (vom 28. November 2013) bis zum 19. Dezember 2013 Stellung zu nehmen. Es kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, dass sie diese Zeit benötigte, um über das weitere prozessuale Vorgehen im Anschluss an die Erörterungen in der mündlichen Ver-

handlung zu entscheiden. Mit der Eingabe vom 19. Dezember 2013 hat sie, ohne Stellung zu nehmen, auf die Marke verzichtet. Aus dem Verzicht nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergeben sich damit keine Billigkeitsgründe i. S. d. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, die eine Kostenauflegung rechtfertigen könnten.

c) Abgesehen davon, dass, wie obigen Ausführungen zu entnehmen, der Verfahrensausgang im Zeitpunkt des Verzichts (zumindest teilweise) offen war, stellt der mutmaßliche Verfahrensausgang – entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin - keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11). Wegen des hier zumindest teilweise offenen Verfahrensausgangs kommt es auch nicht darauf an, ob - wie von der Beschwerdegegnerin vertreten - der Rechtsgedanke von § 91a ZPO im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 MarkenG umzusetzen oder der in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verankerte Grundsatz der „Unterliegenshaftung“ zu berücksichtigen ist (vgl. BPatG GRUR 2012, 529, 331 – Fotografierter Schuh; BPatG 27 W (pat) 78/01 – Token & Medaillen Manager), oder ob dies im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung im Markengesetz steht.

d) Andere Tatsachen, die eine Auflegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Beschwerdeführerin rechtfertigen könnten, sind weder von der Antragstellerin vorgetragen worden noch sonst ersichtlich.

4. Für eine Auflegung der im Verfahren vor der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts entstandenen Kosten auf die Beschwerdeführerin ist schon deshalb kein Raum, weil die Beschwerdegegnerin gegen die im Beschluss der Markenabteilung vom 30. März 2011 enthaltene Entscheidung, mit der Kosten weder auferlegt noch erstattet worden sind, kein Rechtsmittel eingelegt hat und diese Kostenentscheidung folglich in Rechtskraft erwachsen ist.

5. Es bleibt damit bei dem Grundsatz, dass jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG selbst trägt.

6. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist deshalb zurückzuweisen.

Hacker

Winter

Uhlmann

Pü