



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 22/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR Marke 631 633**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat der IR Marke 631 633 mit Beschluss vom 1. Juli 2015 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe dem Antrag der Antragstellerin auf Schutzentziehung wegen Nichtbenutzung, der ihr mit am 8. Dezember 2014 zur Post gegebenen Einschreiben an ihren Sitz in Frankreich übermittelt worden sei, nicht gemäß § 53 Abs. 3 MarkenG binnen zwei Monaten nach Zustellung des Schutzentziehungsantrags widersprochen.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hatte darin geltend gemacht, dass der angefochtene Beschluss aufzuheben sei, nachdem sie nunmehr im Rahmen ihrer Beschwerdeerklärung vom 7. August 2015 dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen habe. Die Beschwerdegegnerin hatte darauf die Zurückweisung der Beschwerde beantragt. Nach Hinweis des Senats, dass Bedenken bestünden, ob die Markeninhaberin

dem Antrag auf Schutzentziehung rechtzeitig widersprochen habe, hat die Markeninhaberin ihre Beschwerde zurückgenommen.

Darauf hat die Beschwerdegegnerin beantragt, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie führt zur Begründung aus, dass der in der Beschwerdeerklärung enthaltene Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag offensichtlich erst deutlich nach Ablauf der gesetzlichen Zweimonatsfrist erklärt worden sei, so dass die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Beschwerde erkennbar jeglicher Erfolgsaussichten entbehrt habe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, dass Billigkeitsgründe, die eine Kostenauflegung zu ihren Lasten rechtfertigten, vorliegend nicht gegeben seien. Die zweimonatige Widerspruchsfrist sei auch deswegen versäumt worden, weil es bei der Zustellung des Schutzentziehungsantrags an die in Frankreich ansässige Markeninhaberin im Hinblick auf eine Sitzverlegung zu Verzögerungen gekommen sei. Die Beschwerde sei lediglich zur Fristwahrung und zur Erörterung einer einvernehmlichen Lösung mit der Gegenseite eingelegt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre Beschwerde zurückgenommen hat, war nur noch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG, § 119 Abs. 1 MarkenG. Die Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen ist in

Abweichung vom Grundsatz der eigenen Kostentragung (§ 71 Abs. 1 MarkenG) dann gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstößt, indem er beispielsweise in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 63 Rn. 1, § 71 Rn. 12; Büscher/Dittmer/Schiwy: Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Auflage 2014, § 63 Rn. 5). Sinn der Kostenvorschrift ist es nämlich, die Verfahrensbeteiligten zu veranlassen, sorgfältig zu prüfen, ob ihre Rechtsverfolgung sinnvoll und gerechtfertigt ist (vgl. BPatG, Mitt. 2010, 529 - IGEL PLUS/plus; m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 12).

Ein solche Fallgestaltung ist hier gegeben, ohne dass die spätere Rücknahme der Beschwerde die Inhaberin der angegriffenen Marke entlastet (vgl. § 71 Abs. 4 MarkenG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte der beantragten Schutzentziehung nicht binnen zwei Monaten nach Zustellung des Schutzentziehungsantrags gemäß § 53 Abs. 2 MarkenG, die vorliegend zwei Wochen nach Aufgabe zur Post am 8. Dezember 2014 als bewirkt galt (vgl. § 94 Abs. 1 MarkenG, § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO), widersprochen. Unter diesen Umständen ist im Hinblick auf die eindeutige Regelung nach § 53 Abs. 3 MarkenG, die bei einem nicht oder nicht rechtzeitig eingereichten Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag in Bezug auf in der Bundesrepublik geschützte IR-Marken die Anordnung der Schutzentziehung zwingend vorsieht (vgl. § 119 Abs. 1, § 124, § 115 Abs. 1 MarkenG), nicht ersichtlich, dass die erhobene Beschwerde zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses hätte führen können. Insbesondere war der in der Beschwerdeerklärung enthaltene Widerspruch gegen die beantragte Schutzentziehung, auf den sich die Inhaberin der angegriffenen Marke in der Begründung ihrer Beschwerde bezogen hat, erst deutlich nach Ablauf der zweimonatigen Widerspruchsfrist erklärt worden. Unerheblich ist, dass es sich bei der Inhaberin der angegriffenen Marke um eine in Frankreich an-

sässige juristische Person handelt und die Verzögerung bei der Einreichung des Widerspruchs auch auf eine Sitzverlegung zurückzuführen ist.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in Zusammenhang mit der Frage der Kostentragung ferner einwendet, dass sie von der Beschwerdemöglichkeit lediglich Gebrauch gemacht habe, um Gespräche über eine einvernehmliche Lösung mit der Antragstellerin aufnehmen zu können, spricht dies gerade nicht gegen eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen. Der Grundsatz der eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 MarkenG soll eine sinnvolle Rechtsverfolgung begünstigen. Wird das Rechtsmittel dagegen - obwohl objektiv keine tatsächlichen Erfolgsaussichten bestehen - zu einem anderen Zweck ergriffen, hier dem Motiv, noch zusätzlich Raum für Vergleichsgespräche zu schaffen, ist es sachgerecht und zumutbar, die Beschwerdeführerin mit den damit für die Beschwerdegegnerin verbundenen Verfahrenskosten zu belasten.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (§§ 69, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO.

### **III.**

#### **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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb