



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 25/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2012 027 928 – S 110-111/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. Oktober 2014 wird aufgehoben, soweit der Markeninhaberin die Kosten der Antragstellerin zu 1.) im patentamtlichen Lösungsverfahren S 110/13 Lösch auferlegt worden sind.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Antragstellers zu 2.) im Beschwerdeverfahren werden der Markeninhaberin auferlegt.

Gründe

I.

Die am 2. Mai 2012 angemeldete Wortmarke 30 2012 027 928

CE4 Plus

ist am 22. Mai 2012 als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 34 und 35 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin zu 1.) hat im Verfahren S 110/13 Lösch am 5. April 2013 beim DPMA die Löschung dieser Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei.

Der Antragsteller zu 2.) hat im Verfahren S 111/13 Lösch am 12. April 2013 beim DPMA ebenfalls einen Löschantrag wegen absoluter Schutzhindernisse gestellt, weil die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 10 MarkenG registriert worden sei. Er hat ferner beantragt, der Markeninhaberin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin zu 1.) hat die Ansicht vertreten, die Wortmarke sei freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil sie Teil der schon seit Jahren von sämtlichen Herstellern verwendeten allgemein üblichen Bezeichnung „Clearomizer CE4 Plus“ für sog. Verdampfer der elektronischen Zigarette sei, die seit mindestens 2011 von den Firmen H..., V... und C... in den Verkehr gebracht würden. „CE“ sei das Kürzel für „Clearomizer“, die Ziffer „4“ kennzeichne das jeweilige Modell und „Plus“ stehe für die Verwendung langer Dochte. Zum Nachweis

hat sie sich auf ein Angebot von Amazon vom 18. Mai 2011 bezogen, das nicht von der Markeninhaberin stamme.

Der Antragsteller zu 2.) hat zur Frage der Freihaltebedürftigkeit vorgetragen, „CE4 Plus“ sei die Modell- bzw. Typenbezeichnung für einen Verdampfer kombiniert mit einem durchsichtigen Tank für das Liquid einer elektronischen Zigarette. Es existierten inzwischen mehrere Entwicklungsstufen von Clearomizern, die je nach Generation als „CE“, CE2“, CE3“, „CE4“, „CE4+“, „CE5“ und „CE5+“ bezeichnet würden. Die Clearomizer der 4. Entwicklungsstufe, also die „CE4“ und „CE4+“, seien erstmals im Jahr 2011 produziert worden. Die Clearomizer „CE4+“ seien unter dieser Bezeichnung seit Oktober 2011 von China nach Deutschland verschifft und deutschen Händlern angeboten worden. Zum Nachweis hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche Offerten chinesischer Firmen aus den Monaten März und April 2012 sowie zahlreiche Rechnungen über den Weiterverkauf der Verdampfer, u. a. aus dem Monat Februar 2012, vorgelegt. E-Zigaretten und deren Zubehör würden fast ausschließlich in China von einer Vielzahl von Herstellern unter der gleichen Typenbezeichnung gefertigt, der zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der Name oder eine Marke des Herstellers hinzugefügt werde. Deshalb fehle der angegriffenen Marke auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Ferner handele es sich bei ihr um eine im Verkehr übliche Gattungsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Der Antragsteller zu 2.) hat mit Nichtwissen den Vortrag der Markeninhaberin bestritten, dass sie das Zeichen „CE4+“ kreiert habe und chinesische Hersteller und Händler weltweit die Bezeichnung von ihr übernommen hätten. Die Antragsgegnerin sei zudem bei Anmeldung der Marke bösgläubig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen. Zum einen habe sie den schutzwürdigen Besitzstand der anderen Hersteller und Händler gestört, die das Zeichen „CE4+“ als Modell- bzw. Typenbezeichnung verwendet hätten, weil sie gewusst habe oder zumindest hätte wissen müssen, dass das Markenwort zur technischen Bezeichnung der Verdampfer im In- und Ausland benutzt werde. Denn der Markt sei sehr eng und die Händler seien untereinander gut bekannt und vernetzt. Auch sie habe Angebote und Werbe-E-Mails von chinesischen Herstellern und Großhändlern be-

kommen. Zum anderen sei ein zweckfremder Einsatz der Marke im Wettbewerbskampf gegeben, weil die Markeninhaberin einen Gattungsbegriff monopolisiert habe, was regelmäßig als bösgläubig anzusehen sei. Für ihre Behinderungsabsicht spreche auch, dass sie seit dem Ablauf der Widerspruchsfrist massiv gegen eine Vielzahl von Händlern wegen angeblicher Markenverletzung vorgegangen sei. Dazu hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche Internetauszüge mit Berichten von Abmahnungen und Foreneinträgen entrüsteter Händler vorgelegt.

Die Markeninhaberin, die beiden Löschungsanträgen fristgerecht widersprochen hat, hat vorgetragen, sie habe das Markenwort „CE4 Plus“ am 19. Dezember 2012 in ihrem Amazon-Shop für Verdampfer als erste Händlerin in Deutschland angeboten sowie seit Januar 2012 im direkten Verkauf verwendet. Nach erfolgreicher Markteinführung habe sie sich entschlossen, die Bezeichnung als Marke schützen zu lassen. Da zahlreiche Händler ihr Verdampfer ebenfalls unter den Zeichen „CE4+“ bzw. „CE4 Plus“ verkauft hätten, habe sie über das Amazon Portal Schritte eingeleitet, die dazu geführt hätten, dass Mitbewerber diese Bezeichnungen nicht mehr ohne ihre Zustimmung hätten benutzen können. Zur Glaubhaftmachung hat sie die Vorlage eines Angebots vom 19. November 2011, einer Rechnung vom 4. Januar 2012 und des Schriftverkehrs mit Amazon angekündigt. Diese Dokumente hat sie trotz Aufforderung der Markenabteilung vom 2. Dezember 2013 und Erinnerung vom 10. Januar 2014 nicht vorgelegt.

Mit Beschluss vom 21. Oktober 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes die beiden Löschungsverfahren S 110/13 Lösch und S 111/13 Lösch verbunden und die angegriffene Marke teilweise gelöscht, nämlich für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Verdampfer;

Klasse 34: Elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Mundstücke für Zigarettenspitzen; Raucherartikel; Zigaretten

aus Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke; Zigarettenetuis, Dosen; Zigarettenfilter; Zigarettenmundstücke;

Klasse 35: Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Chemische Erzeugnisse, Drogeriewaren, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tabakwaren und sonstige Genussmittel.

Im Übrigen hat sie die beiden Löschungsanträge zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 10 MarkenG eingetragen worden. Wie der Antragsteller zu 2.) umfangreich und überzeugend belegt habe, sei die Bezeichnung „CE4+“, eine andere Schreibweise der angegriffenen Marke, seit Ende 2011 als Modell-/Typbezeichnung eines Verdampfers für E-Zigaretten verwendet worden und geeignet, die beanspruchten Waren *„Verdampfer; Raucherartikel“* unmittelbar ihrer Art nach zu beschreiben. *„Elektronische Zigaretten, nicht für medizinische Zwecke; Zigaretten aus Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke“* könnten die mit dem Markenwort bezeichneten Verdampfer enthalten und somit ein Warenmerkmal angeben. *„Mundstücke für Zigarettenspitzen; Zigarettenetuis, „Dosen; Zigarettenfilter; Zigarettenmundstücke“* könnten speziell an diesen Verdampfertyp einer E-Zigarette angepasst sein. In diesem Umfang sei die angegriffene Marke auch nicht unterscheidungskräftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Bezeichnung „CE4+“ werde im Verkehr und in Forenbeiträgen oft ein Herstellerkennzeichen in Form einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens hinzugefügt, wie die vom Antragsteller zu 2.) eingereichten Belege zeigten. Hinsichtlich der *„Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels über das Internet in den Bereichen: Chemische Erzeugnisse, Drogeriewaren, Elektrowaren und Elektronikwaren, Tabakwaren und sonstige Genussmittel“* stelle die angegriffene Marke wegen der funktionellen Nähe dieser Dienstleistungen zu den gehandelten Waren einen engen beschreibenden Bezug her. Ob auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vorliege, könne dahinstehen. Die

Markeninhaberin sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke auch bösgläubig gewesen. Zwar habe sie nicht in einen schutzwürdigen Besitzstand eingegriffen, weil durch die beschreibende Verwendung des Zeichens „CE4+“ als Modell- bzw. Typenbezeichnung durch die Hersteller und Händler kein markenmäßiger Besitzstand entstanden sei. Aber sie habe die Absicht gehabt, die mit der Eintragung der Marke verbundene - an sich unbedenkliche - Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Als Händlerin in dem engen Marktsegment der E-Zigaretten seien ihr die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt und die Verwendung der beschreibenden Bezeichnung „CE4+“ geläufig gewesen. Ihr müssten die Vorgängerbezeichnungen bekannt gewesen sein und über Herstellerangebote, Forenbeiträge oder Kontakt mit anderen Händlern müsse sie frühzeitig über Neuerungen auf dem Markt informiert gewesen sein. Es könne nicht sein, dass die Markeninhaberin bis Mai 2012 nichts von der breiten, beschreibenden Verwendung mitbekommen habe, wenn Wettbewerber bereits im Februar 2012 ihren Kunden im Internet mitgeteilt hätten, dass der „CE4+“ nun zum Verkauf bei ihnen eingetroffen sei. Dennoch habe sie versucht, diese Typbezeichnung zu monopolisieren. Für eine Behinderungsabsicht spreche auch, dass sie kurz nach Ablauf der Widerspruchsfrist massiv begonnen habe, anderen Händlern zu verbieten, die Verdampfer unter der Bezeichnung „CE4+“ zu verkaufen. Auch wenn sie unbestritten die angegriffene Marke beim Verkauf ihrer Waren benutze, habe sie mit der Markenmeldung kein berechtigtes Ziel verfolgt, Denn trotz Bestreitens seitens des Antragstellers zu 2.) und trotz Aufforderung des Amtes habe sie ihre Behauptung nicht belegt, sie sei die Erste gewesen, die das Zeichen erfunden und benutzt habe. Der vom Antragsteller zu 2.) dargelegte und nachgewiesene Zeitablauf lasse ihren Vortrag unglaubhaft erscheinen. Nach objektiver Würdigung aller Umstände sei daher davon auszugehen, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke für die der Löschung unterliegenden Waren und Dienstleistungen in erster Linie zum Zwecke der Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung der Mitbewerber angemeldet habe und nicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs. Da die Markeninhaberin die Marke im Umfang der Teillöschung bösgläubig ange-

meldet habe, entspreche es der Billigkeit, ihr die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Nachdem die angegriffene Marke auf den Antrag der Markeninhaberin mit Wirkung vom 11. April 2017 gemäß § 48 MarkenG im Register vollständig gelöscht worden ist, richtet sich ihre Beschwerde nur noch gegen den Kostenauspruch im angefochtenen Beschluss. Zur Begründung verweist sie auf ihren Vortrag im patentamtlichen Lösungsverfahren.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 21. Oktober 2014 aufzuheben, soweit ihr die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind.

Die Lösungsantragstellerin zu 1.) beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung nimmt sie Bezug auf ihren Vortrag im Amtsverfahren. Den zunächst gestellten Antrag, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, hat sie auf gerichtlichen Hinweis vom 13. November 2017 am 14. Dezember 2017 zurückgenommen.

Der Lösungsantragsteller zu 2.) beantragt sinngemäß,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. der Markeninhaberin die ihm im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten aufzuerlegen.

Zur Begründung verweist auch er auf seinen Vortrag im patentamtlichen Lösungsverfahren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, soweit die Markenabteilung 3.4 des DPMA der Markeninhaberin auch die der Antragstellerin zu 1.) entstandenen Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens S 110/13 auferlegt hat. Im Übrigen hat die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung keinen Erfolg. Der Antrag des Antragstellers zu 2.), der Markeninhaberin die ihm im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen, ist begründet.

1. Infolge des Verzichts der Markeninhaberin auf die angegriffene Marke nach § 48 Abs. 1 MarkenG und ihrer Löschung mit Wirkung vom 11. April 2017 hat sich die Hauptsache des Beschwerdeverfahrens erledigt.

a) Der Verzicht nach § 48 MarkenG entfaltet zwar nur eine Wirkung ex nunc, während die Löschung wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG darauf gerichtet ist, dass die Wirkungen der Eintragung nach § 52 Abs. 2 MarkenG als von Anfang an nicht eingetreten gelten (ex tunc). Aber die beiden Lösungsantragsteller haben trotz Nachfrage des Senats mit Schreiben vom 27. Juni 2017 unter Hinweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 2001, 337, 339 – EASYPRESS) kein Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke ex tunc geltend gemacht.

b) Da neben der Beschwerde in der Hauptsache von der Markeninhaberin auch die Kostenentscheidung des DPMA angefochten worden ist, ist hierüber so-

wie über den Kostenantrag des Antragstellers zu 2.) nach § 71 Abs. 4 MarkenG noch zu entscheiden.

2. Zu Recht hat die Markenabteilung der Markeninhaberin die dem Antragsteller zu 2.) im patentamtlichen Lösungsverfahren S 111/13 entstandenen Kosten auferlegt.

a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

b) 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 Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen

kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Im Lösungsverfahren sind solche besonderen Umstände gegeben, wenn der Markeninhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Löschungsantrag provoziert, oder wenn der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung wusste oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt (BPatGE 46, 71, 74 ff.). Da einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG stets ein rechtsmissbräuchliches oder sittenwidriges Handeln zugrunde liegt, entspricht es auch bei Bösgläubigkeit der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen (BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2; 28 W (pat) 40/10 – Berjozka).

c) Da die Antragsgegnerin bei Anmeldung der Streitmarke bösgläubig gewesen ist, waren ihr die dem Antragsteller zu 2.) entstandenen Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens S 111/13 aufzuerlegen. Insoweit ist die Kostenentscheidung der Markenabteilung nicht zu beanstanden.

aa) Eine bösgläubige Markenmeldung wird angenommen, wenn die anmeldende Person in Kenntnis eines fremden, durch Vorbenutzung entstandenen, bundesweit schutzwürdigen Besitzstandes ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung oder Unterbindung dieses Besitzstandes als Kennzeichen eintragen lässt, wenn sie die mit der Eintragung entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will oder wenn sie die Markenmeldung allein zu dem Zweck beabsichtigt, den Marktzutritt einer anderen Person zu verhindern, ohne die Marke

selbst benutzen zu wollen (EuGH GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – GLÜCKSPILZ m. w. N.; BGH GRUR 2016, 378 Rn. 18 ff. – LIQUIDROM).

bb) Einen eigenen markenrechtlich relevanten schutzwürdigen Besitzstand, in den die Anmeldung der angegriffenen Marke eingreift, hat der Antragsteller zu 2.) nicht dargelegt, weil durch die beschreibende Verwendung des Zeichens „CE4+“ als Modell- bzw. Typenbezeichnung kein markenmäßiger Besitzstand entstehen konnte.

cc) Es gibt aber ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die mit der Eintragung der Streitmarke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wollte.

aaa) Voraussetzung dafür ist, dass der Einsatz auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht in erster Linie auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 917 Rdnr. 23 – EROS).

bbb) Der Antragsteller zu 2.) hat zahlreiche Offerten chinesischer Firmen aus den Monaten März und April 2012 sowie zahlreiche Rechnungen über den Weiterverkauf der Verdampfer, u. a. aus dem Monat Februar 2012, vorgelegt. Danach haben Wettbewerber bereits im Februar 2012 ihren Kunden im Internet mitgeteilt, dass der „CE4+“ nun zum Verkauf bei ihnen eingetroffen sei. Ferner hat der Antragsteller zu 2.) zahlreiche Unterlagen sowie eidesstattliche Versicherungen eingereicht, aus denen sich die Entwicklung der Typbezeichnungen von Verdampfern bis zum neuen Verdampfertyp „CE4+“ und darüber hinaus ergibt. Als Händlerin in dem engen Marktsegment der E-Zigaretten muss die Markeninhaberin daher über solche Herstellerangebote, zahlreiche Forenbeiträge, die der Antragsteller zu 2.) ebenfalls eingereicht hat, oder durch Kontakt mit anderen Händlern frühzeitig über Neuerungen auf dem Markt und die Verwendung der beschreibenden Bezeich-

nung „CE4+“ sowie deren Vorgängerbezeichnungen informiert gewesen sein. Ihr Versuch, diese Typbezeichnung zu monopolisieren, legt die Annahme der Bösgläubigkeit nahe. Für eine Behinderungsabsicht spricht auch, dass sie, wie der Antragsteller zu 2.) durch Vorlage zahlreicher Internetauszüge mit Berichten von Abmahnungen und Foreneinträgen entrüsteter Händler nachgewiesen hat, kurz nach Ablauf der Widerspruchsfrist massiv damit begonnen hat, gegen eine Vielzahl anderer Händler wegen Markenverletzung vorzugehen. Auch wenn sie unstrittig die angegriffene Marke beim Verkauf ihrer Waren benutzt hat, muss davon ausgegangen werden, dass ihr Verhalten in Bezug auf die der Löschung unterliegenden Waren und Dienstleistungen in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung ihrer Mitbewerber und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen ist. Denn trotz Bestreitens seitens des Antragstellers zu 2.) und zweimaliger Aufforderung des Amtes mit Schreiben vom 2. Dezember 2013 und 10. Januar 2014 hat sie die zum Nachweis ihrer Behauptung angekündigten Dokumente, sie sei die Erste gewesen, die das Zeichen erfunden und benutzt habe, nicht vorgelegt.

3. Entgegen der Ansicht der Markenabteilung des DPMA hat die Markeninhaberin jedoch nicht die der Antragstellerin zu 1.) im patentamtlichen Lösungsverfahren S 110/13 entstandenen Kosten zu tragen.

a) Das bösgläubige Verhalten der Markeninhaberin kann eine Kostentragung gegenüber der Antragstellerin zu 1.) nicht rechtfertigen.

Denn die Antragstellerin zu 1.) hat ihren Lösungsantrag nicht auf den Lösungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt. Der Vortrag und die Nachweise gingen insoweit ausschließlich vom Antragsteller zu 2.) im Lösungsverfahren S 111/13 aus. Wenn die beiden Lösungsverfahren S 110/13 und S 111/13 von der Markenabteilung getrennt entschieden worden wären, wäre es nicht zu einer Kostenauflegung zugunsten der Antragstellerin zu 1.) aus Gründen der Bösgläubigkeit gekommen. Die Verfahrensverbindung aus prozessöko-

nomischen Gründen darf der Markeninhaberin nicht zum Nachteil gereichen. Das DPMA hat seine Kostenentscheidung daher zu Unrecht auch gegenüber der Antragstellerin zu 1.) auf die bösgläubig angemeldete Marke gestützt.

b) Auch im Übrigen liegen keine hinreichenden Gründe vor, die Markeninhaberin im Verhältnis zur Antragstellerin zu 1.) mit deren Kosten im patentamtlichen Lösungsverfahren zu belasten.

Zwar kann aufgrund der im Rahmen der Bösgläubigkeit getroffenen Feststellungen davon ausgegangen werden, dass die Markeninhaberin schon im Zeitpunkt der Eintragung gewusst hat oder bei Anwendung der von ihr zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte wissen müssen, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Umfang der Teillöschung nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt. Aber die Antragstellerin zu 1.) hat im Amtsverfahren nur zwei Schriftsätze von jeweils maximal 1 ½ Seiten eingereicht, die sich in Behauptungen und einem einzigen Beispiel erschöpft haben. Sie hat somit keinen eigenen maßgeblichen Beitrag zur Ermittlung der Freihaltebedürftigkeit der Bezeichnung „CE4+“ geleistet, obwohl es sich um ein sehr enges und spezifisches Marktsegment handelt, so dass das DPMA seine Feststellungen zur Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke ausschließlich auf der Grundlage der umfangreichen Schriftsätze und Glaubhaftmachungsmittel des Antragstellers zu 2.) treffen konnte. Deshalb fehlt es an besonderen Umständen, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise vom Regelfall des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

III.

Die dem Antragsteller zu 2.) erwachsenen Kosten im Beschwerdeverfahren waren nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Markeninhaberin aufzuerlegen.

a) Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Patentgericht die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Für das Lösungsverfahren gelten die gleichen Grundsätze, wie sie bereits im Rahmen des § 63 Abs. 1 MarkenG dargelegt worden sind.

b) Da es bei Bösgläubigkeit der Billigkeit entspricht, dem Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, hat sie auch die dem Antragsteller zu 2.) im Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten zu tragen, zumal sie auch im Beschwerdeverfahren trotz des gerichtlichen Hinweises mit Schreiben vom 13. November 2017 keines der angekündigten Dokumente vorgelegt hat, um ihre gegen eine Bösgläubigkeit vorgebrachten Gesichtspunkte zu belegen.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä