



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**I ZB 13/14**

vom

30. April 2015

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden der Markeninhaberin auferlegt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin war die deutsche Wortmarke Nr. 30 2009 031 420 "PANTOPREM" für Waren der Klasse 5 (pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Magen-Darm-Präparate) eingetragen. Hiergegen richtete sich der Widerspruch der Widersprechenden die Inhaberin der älteren deutschen Wortmarke "PANTOPAN" ist, die für Waren der Klasse 5 (Arzneimittel, nämlich Magen-Darmtherapeutika) Schutz gewährt. Den Widerspruch wies das Deutsche Patent- und Markenamt zurück. Die hiergegen gerichtete Beschwerde blieb ebenfalls ohne Erfolg. Nach Einlegung der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verzichtete die Markeninhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf die angegriffene Marke; die Marke wurde gelöscht. Die Widersprechende hat daraufhin das Widerspruchs- und Rechtsbeschwerdeverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, der Markeninhaberin gemäß § 90 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

- 2           II. Infolge Verzichts der Markeninhaberin auf die durch Widerspruch der Widersprechenden angegriffene Marke 30 2009 031 420 hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt. Der Verzicht auf die Marke ist wirksam. Die Änderung der Schutzrechtsslage ist im Widerspruchsverfahren sowie in den Rechtsmittelinstanzen zu berücksichtigen (vgl. Kirschneck, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 48 Rn. 8).
- 3           III. Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden gemäß § 90 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG der Markeninhaberin auferlegt.
- 4           Nach § 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann der Bundesgerichtshof bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Nach Satz 2 der vorgenannten Vorschrift kann diese Billigkeitsentscheidung auch dann getroffen werden, wenn die Marke wegen Verzichts gelöscht wird.

- 5 Es entspricht regelmäßig der Billigkeit, demjenigen, der während des Rechtsbeschwerdeverfahrens durch Verzicht auf die Marke ihre Löschung herbeigeführt hat, die Kosten des erledigten Rechtsbeschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 90 MarkenG Rn. 6). So verhält es sich auch vorliegend.

Büscher

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 16.01.2014 - 25 W(pat) 72/12 -