

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 51/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke 399 30 814

(hier: Kostenantrag)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 30 814 hatte die Inhaberin der Marke 394 09 503 aus dieser Widerspruch eingelegt. Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts wies durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurück. Hiergegen legte die Widersprechende rechtzeitig Beschwerde ein. Nachdem beide Beteiligte ihre Standpunkte zur Frage der Verwechslungsgefahr dargelegt hatten, bestritt die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 3. Mai 2002 erstmals die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende stellte daraufhin mehrfach die Vorlage von Benutzungsnachweisen in Aussicht, wozu sie die Gewährung von Fristverlängerungen - letztmals bis zum 7. November 2002 - beantragte. Schließlich nahm sie die Beschwerde (mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2002) zurück.

Die Markeninhaberin meint, es entspreche der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, denn eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe offenkundig nicht, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht und die Beschwerde der Widersprechenden zurückgenommen worden.

Die Markeninhaberin beantragt,

der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt

Zurückweisung des Kostenantrags.

Sie meint, es seien keine Umstände ersichtlich, die es rechtfertigten, ihr die Kosten aufzuerlegen. Das Unterliegen eines Beteiligten als solches und die Rücknahme der Beschwerde stellten keine Gründe hierfür dar. Davon, dass ganz offenkundig keine Verwechslungsgefahr bestehe und die Beschwerde erkennbar aussichtslos gewesen wäre, könne nicht die Rede sein. Auch die unterbliebene Glaubhaftmachung der Benutzung rechtfertige keine Kostenauflegung aus Billigkeitserwägungen, denn die Frist zur Vorlage der dem Verfahrensbevollmächtigten vorliegenden Benutzungsunterlagen sei zur Zeit der Beschwerderücknahme noch nicht abgelaufen gewesen und die Rücknahme aus anderen Gründen erfolgt.

II.

Der gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, war zurückzuweisen, weil Gründe für ein Abweichen von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, nach dem jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, nicht vorliegen.

Von diesem Grundsatz ist nur dann abzuweichen, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbar ist, insbesondere, wenn ein Verfahrensbeteiligter 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 (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Auflage, § 71 RdNr. 18).

Ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Insbesondere ist – zumal der Bundesgerichtshof die Wortmarke „FOR YOU“ als schutzfähig ansieht und man dementsprechend wohl nicht davon ausgehen kann, dass die einander gegenüberstehenden Marken nur in einem schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmen – eine Verwechslungsgefahr nicht offenkundig zu verneinen. Dementsprechend ist auch die Einlegung von Widerspruch und Beschwerde nicht als von vorneherein aussichtslos und daher mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbar zu bezeichnen.

Unabhängig davon, ob der Widersprechenden mit den ihren Angaben nach vorhandenen Benutzungsunterlagen, wenn sie sie vorgelegt hätte, die Glaubhaftmachung der Benutzung gelungen wäre, stellt auch die fehlende Glaubhaftmachung der Benutzung im vorliegenden Fall keinen Grund für die Kostenauflegung dar. Denn nicht jede nicht erfolgte Glaubhaftmachung einer zulässig bestrittenen Benutzung führt zur Kostenauflegung. Vorliegend wurde die Benutzung erstmals im Beschwerdeverfahren bestritten, und die Beschwerderücknahme erfolgte innerhalb noch offener Frist für die Glaubhaftmachung der Benutzung. Die Beschwerde wurde also gerade nicht ohne ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, RdNr. 22).

Da auch der Verfahrensausgang an sich und damit auch die Rücknahme der Beschwerde für sich allein keinen besonderen Umstand darstellt, der eine Kostenauflegung rechtfertigt, war der Antrag der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Ko