



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 65/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 08 044

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 14. Oktober 2003

beschlossen:

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

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke

Profashional

für Waren der Klassen 3, 14 und 25 hat die Widersprechende Widerspruch eingelegt aus ihren prioritätsälteren Marken

profashionalcard

eingetragen unter Nr 2 035 999 für "Dienstleistungen einer Werbeagentur, nämlich Herausgabe von Berechtigungsausweisen für Fachmodemessen, Vermittlung von Rabatten für Eintrittskarten, Kataloge, Hotels, Mietwagen und für öffentliche Verkehrsmittel, Veranlassen des Zeitschriften- und Katalogversands für andere" sowie

profashional

eingetragen unter Nr 396 05 153 für "Veranstaltungen von Messen, Ausstellungen und Modeschauen; Vermietung von Messeständen und deren Einrichtungen".

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat beide Widersprüche mangels Ähnlichkeit der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und der für die Widerspruchsmarken geschützten Dienstleistungen zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende am 27. Januar 2003 Beschwerde eingelegt, welche sie mit Schreiben vom 22. Juli 2003 zurückgenommen hat.

Die Markeninhaberin hat hierauf beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie hat dies im wesentlichen damit begründet, dass die Beschwerde erkennbar ohne Aussicht auf Erfolg gewesen sei und die Beschwerdeführerin das Verfahren allein mit dem Ziel geführt habe, die Markeninhaberin in der Verwendung ihrer eingetragenen Marke zu blockieren, was auch daraus sich ergebe, dass sie ihre Beschwerde nicht begründet und den Widerspruch erst nach Ablauf der mehrfach verlängerten Begründungsfrist zurückgenommen habe.

Die Widersprechende hat sich zum Kostenantrag nicht geäußert.

II

Der zulässige Antrag auf Auferlegung der Verfahrenskosten ist als unbegründet zurückzuweisen, weil ein Billigkeitsgrund im Sinne des § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, bei dessen Vorliegen der Widersprechenden die Verfahrenskosten auferlegt werden könnten, weder von der Markeninhaberin vorgebracht worden noch anderweitig ersichtlich ist.

Nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen dabei nicht schon dann vor, wenn ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauflegung kommt vielmehr nur in Betracht, sofern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rn 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art 19 Abs 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen.

Unter Zugrundlegung dieser Grundsätze sind vorliegend keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Widersprechende durch die Einlegung ihrer Beschwerde gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen hat. Es kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende versucht hat, ihr Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke in einer erkennbar aussichtslosen Situation durchzusetzen. Denn sie musste in Anbetracht der Identität der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke 396 05 153 und der starken Markenähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke 2 035 999 nicht von vorneherein zweifelsfrei von dem Nichtbestehen einer Verwechslungsgefahr wegen mangelnder Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit ausgehen. Zumindest ihre im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle vorgetragene Ansicht, dass die Dienstleistung "Veranstaltung von Modeschauen" der Marke 396 05 153 einen sachlichen Bezug zu Bekleidung einschließlich Accessoires wie Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Schmuck und Uhren habe, weil diese Dienstleistung dem Absatz dieser Waren diene, erscheint nicht als von vornherein abwegig. Dasselbe gilt für die Dienstleistung "Herausgabe von Berechtigungsausweisen für Fachmodemessen", für welche die zulässigerweise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke 2 035 999 substantiiert geltend gemacht worden ist. Es war daher das Recht der Widersprechenden, diese Frage im Wege der Beschwerde überprüfen zu lassen, nachdem die Markenstelle ihrer Argumentation nicht gefolgt ist. Aus welchen Gründen die Widersprechende die Beschwerde dann nicht weiterverfolgt, sondern zurückgenommen hat, ist für die bei der Entscheidung über die Kostenauflegung allein maßgebliche Frage, ob die Einlegung der Beschwerde in rechtlicher Hinsicht sorgfaltswidrig erfolgt ist, ohne Belang.

Es ist auch nicht erkennbar, dass die Widersprechende - wie die Markeninhaberin geltend macht - das Beschwerdeverfahren allein mit dem Ziel einer Behinderung der Benutzung der angegriffenen Marke betrieben hat. Denn konkrete Anhaltspunkte für eine Verzögerungsabsicht der Widersprechenden hat weder die Markeninhaberin vorgetragen noch ergeben sie sich aus dem Gang des Beschwerdeverfahrens. Insbesondere lässt sich eine Verzögerungsabsicht entgegen der Auf-

fassung der Markeninhaberin nicht daraus herleiten, dass die Widersprechende ihre Beschwerde nicht begründet hat. Denn zur Einreichung einer Beschwerdebegründung vor Rücknahme ihrer Beschwerde hatte die Widersprechende keine Veranlassung. Der Eingang der Beschwerde beim Bundespatentgericht konnte den Beteiligten wegen der üblichen Dauer der Prüfung der formellen Voraussetzungen, insbesondere der rechtzeitigen Einzahlung der Beschwerdegebühr, erst am 17. April 2003 mitgeteilt werden; da dieses Verfahren allgemein bekannt ist, bestand für die Widersprechende bis dahin keine Notwendigkeit, ihre Beschwerde zu begründen, zumal die übliche bekannte Verfahrensdauer der Beschwerdeverfahren in der Regel nicht durch eine Beschwerdebegründung vor Zugang der gerichtlichen Mitteilung beschleunigt werden kann. Mit Verfügung vom 22. April 2002 wurde der Widersprechenden zur Vorlage der angekündigten Beschwerdebegründung eine Frist bis 13. Juni 2003 gesetzt; diese Frist wurde lediglich einmal - und zwar mit ausdrücklichem Einverständnis der Markeninhaberin - um einen Monat verlängert. Die Widersprechende hat dann kurz nach Ablauf dieser einmal verlängerten Beschwerdebegründungsfrist ihre Beschwerde zurückgenommen. Bei dieser Sachlage kann davon, dass die Widersprechende das Beschwerdeverfahren verzögert habe, keine Rede sein.

Da auch sonstige Gründe für eine Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG nicht erkennbar sind, war der Antrag der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü