



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 245/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

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

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-Bildmarke



ist als Kennzeichnung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9 und 42 unter der Nummer 301 14 206 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort- Bildmarke



die für Waren der Klassen 6, 7, 8 und 12 unter der Nummer 395 42 291 im Markenregister eingetragen worden ist, Widerspruch erhoben.

Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke ist im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle eingeschränkt worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch und einen Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Beschluß vom 11. Juni 2003 durch eine Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Nachdem die Beschwerdegegnerin die angegriffene Marke an die Widersprechende übertragen hat, ist die Beschwerde zurückgenommen worden.

Die ehemalige Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt weiterhin,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, das Verhalten der Widersprechenden habe die Einlegung der Beschwerde notwendig gemacht, da sie nach der verbindlichen Einschränkung

des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke vor der Markenstelle nicht umgehend auf dieser Basis eine Vorrechts- und Verpflichtungserklärung mit der damaligen Markeninhaberin abgeschlossen habe, obwohl diese ihre Bereitschaft hierzu erklärt habe. Die durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten seien darum von der Widersprechenden zu tragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt, insbesondere auf den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 8. November 2004 samt Anlagen, Bezug genommen.

## II.

Der nach Rücknahme der Beschwerde aufrechterhaltene Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist zwar zulässig (§ 71 Abs. 1 und 4 MarkenG), hat aber keinen Erfolg.

§ 71 MarkenG geht davon aus, daß grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 71 Rn 13, 25). Auch die Verfahrensführung durch einen Beteiligten kann grundsätzlich Anlaß für eine Kostenauflegung geben.

Derartige Anhaltspunkte sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

Aus der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Korrespondenz mit den Vertretern der Widersprechenden ergibt sich lediglich, daß die damalige Markeninhaberin in Zusammenhang mit der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle der

Widersprechenden eine Abgrenzungsvereinbarung vorgeschlagen hatte, die aber nicht hinreichend konkret war und erst im Beschwerdeverfahren von der Widersprechenden wieder aufgegriffen wurde. Dies reicht nicht aus, um eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen zu rechtfertigen.

Abgesehen davon, daß es grundsätzlich den Verfahrensbeteiligten freisteht, ob diese sich um eine außergerichtliche vertragliche Abgrenzung bemühen oder eine Entscheidung des Senats anstreben, zumal eine gerichtliche Entscheidung im Hinblick auf etwaige zukünftige Konflikte im Interesse beider Parteien liegen kann, erfordert erfahrungsgemäß eine außergerichtliche Einigung auf dem Gebiet des Markenrechts häufig eine umfangreiche Analyse der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und intensiver Verhandlungen zwischen den Inhabern kollidierender Rechte. Selbst bei grundsätzlicher Einigungsbereitschaft der Verfahrensbeteiligten sind darum zahlreiche, oft schwierige tatsächliche und rechtliche Fragen – auch unternehmensintern - zu klären, was einen größeren Zeitaufwand bedingen kann. Aus diesen Gründen stellt der Umstand, daß nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke nicht umgehend auf dieser Basis eine Vorrechts- und Verpflichtungserklärung abgeschlossen oder angestrebt wird, noch kein Verhalten dar, das eine Kostenauflegung rechtfertigt. Für eine Abweichung von diesem Grundsatz gibt der vorliegende Sachvortrag keine Anhaltspunkte.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb