

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 250/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 29 933**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Januar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht stVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Nach Rücknahme des Widerspruchs durch die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21.8.2003 ist nur noch über den Kostenantrag der Antragstellerin und Markeninhaberin zu entscheiden.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin hatte gegen den Beschluss der Markenstelle am 1.10.2003 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde wurde in der Folgezeit nicht begründet. Sie hat allerdings im Amtsverfahren umfangreich dargelegt, dass nach ihrer Auffassung eine große Zeichenähnlichkeit vorliege und die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge, weshalb die prioritätsjüngere Marke zu löschen sei.

Nach einem allgemeinen Hinweis des Senats mit Schreiben vom 16.9.2004 (Bl. 47 d.A.) hat die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin vor dem – auf 15. Dezember 2004 anberaumten - Termin zur mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2004 (Bl. 50 d.A.) den Widerspruch zurückgenommen. Sie hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies lediglich aus verfahrensökonomischen Gründen geschehe, sie ihre Rechtsmeinung aber im Zivilrechtswege weiter verfolgen wolle.

Die Antragstellerin hat daher beantragt,

die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

## II.

Für die von der Antragstellerin und Markeninhaberin beantragte Kostenauflegung besteht kein Grund. Wie aus der Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hervorgeht, trägt in der Regel jeder Verfahrensbeteiligte im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren seine eigenen Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, wie etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten, das etwa dann vorliegen kann, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rn. 13, 25).

§ 71 Abs. 4 MarkenG ermöglicht dementsprechend eine Billigkeitsentscheidung auch bei Beendigung des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache. Die Verweisung auf § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG bedeutet dabei, dass auch in diesen Fällen Ausgangspunkt für Billigkeitserwägungen die gesetzgeberische Grundentscheidung gegen eine generelle Kostenerstattung ist (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 22).

Das bedeutet, dass auch im Falle der Rücknahme des Widerspruchs – wie vorliegend geschehen - neben der bloßen Rücknahmehandlung zusätzliche Gründe für die Kostenauflegung vorliegen müssen.

Derartige Gründe sind aber weder vorgetragen, noch sind sie ersichtlich.

Insbesondere musste die widersprechende Antragsgegnerin nicht ex ante davon ausgehen, dass ihr Rechtsmittel von vorneherein aussichtslos sein würde.

Es handelt sich bei ihr um ein Unternehmen, das gerichtsbekannt über eine erhebliche Marktmacht und dementsprechend viele Marken verfügt. Verkehrsdurchsetzungsgutachten in anderen Verfahren haben ergeben, dass die Marken der Antragsgegnerin, darunter insbesondere die streitgegenständliche, z.T. über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen. Es war daher für die Beschwerdeführerin nicht von vorneherein aussichtslos, davon auszugehen, dass zumindest im Rahmen der mittelbaren Verwechslungsgefahr eine Zurechnung der prioritätsjüngeren Marke zur Widerspruchsmarke hätte vorgenommen werden können (u.a. auch wegen der Entscheidung BPatG GRUR 2003, 70 ff. - T-INNOVA/Innova). Dies selbst dann, wenn im Einzelfall im Beschluss des Gerichts wegen der von der Antragstellerin zitierten Entscheidung des BGH (GRUR 2004, 514 ff. - Deutsche Telekom/0150 Telecom) eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt worden wäre.

Da die Einlegung des Rechtsmittels daher nicht gegen die Pflicht zur prozessualen Sorgfalt verstieß, ist auch eine Auferlegung der Kosten insgesamt auf die Antragsgegnerin unter Billigkeitsgesichtspunkten nicht veranlasst, weshalb der Antrag der Antragstellerin abzuweisen ist.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber