



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 66/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 64 605**

**hier: Kostenauflegung**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Widersprechende ist Inhaberin der Marke 2 912 578 „ESP“, die seit 1995 für Waren der Klasse 12 eingetragen ist. Der Markeninhaber hat sich die Marke „TSP Trailer-Stabilization-Programm“ ua ebenfalls für Waren der Klasse 12 schützen lassen. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen wegen fehlender klanglicher Ähnlichkeit der Marken zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, nach Durchführung der mündlichen Verhandlung jedoch ihren Widerspruch zurückgenommen.

Der Markeninhaber regt nun an, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Soweit ersichtlich stützt er dies insbesondere darauf, dass die Widerspruchsmarke beschreibender Natur und damit schutzunfähig sei. Die Markeninhaberin hat sich zu diesem Antrag nicht geäußert, sie hat zur Kennzeichnungskraft ihrer Marke jedoch vorgetragen, dass mit anderen Automobilhersteller, die die Marke ESP benutzten, jeweils Lizenzverträge bestünden.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§§ 66 Abs 1 MarkenG), in der Sache aber ohne Erfolg.

Eine Kostenauflegung findet sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren nur statt, wenn der Grundsatz, wonach im registerrechtlichen Markenverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, der Billigkeit widersprechen würde (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Eine derartige isolierte Kostenentscheidung ist auch dann möglich, wenn sich wie hier das Verfahren durch die Rücknahme des Widerspruchs erledigt hat (§ 71 Abs 4 MarkenG). Es ist jedoch nicht ersichtlich, welche prozessualen Sorgfaltspflichten die Widersprechende in einem solchen Maß verletzt haben soll, dass damit die schützenswerten Rechte des Markeninhabers über Gebühr tangiert worden sind. Die Einlegung der Beschwerde an sich war gerechtfertigt, denn die Begründung der Markenstelle, wonach die beiden Marken auch bei identischen Waren klanglich sicher auseinander zu halten sind, selbst wenn die jüngere Marke auf „TSP“ verkürzt wird, ist kaum haltbar. Der Markeninhaber hat erstmals im Beschwerdeverfahren umfangreich zur Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorgetragen. Allein die zahlreichen, weit über einhundert Seiten umfassenden Anlagen zu den Schriftsätzen, die zum Teil erst in der mündlichen Verhandlung überreicht wurden, erforderten eine eingehende und zeitaufwändige Überprüfung nicht nur durch das Gericht, sondern auch durch die Widersprechende. In dieser Situation erscheint es nicht unangemessen, dass sich die Widersprechende erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung zur Rücknahme ihres Widerspruchs entschlossen hat. Im übrigen fanden zwischen den Parteien bis zuletzt Einigungsgespräche statt; was ebenfalls dagegen spricht, dass die Widersprechenden an einer von vorne herein aussichtslosen Rechtsposition festgehalten hätte.

Gründe, die eine Kosten-Billigkeitsentscheidung rechtfertigen, sind damit nicht erkennbar.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb