



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 72/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 26 491

hier: Kostenantrag

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
...
am 16. Oktober 2006

beschlossen:

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

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke 303 26 491



(in den Farben rotbraun und weiß)

eingetragen für die Waren der Klassen 9, 16 und 28 ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort/Bild-Marke 399 55 922



eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 28, 38 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 4. März 2005 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken, die die Löschung der jüngeren Marke rechtfertigen könnte, sei nicht gegeben. Maßgeblich sei dabei, dass es sich bei den einzelnen, teilweise mit der angegriffenen Marke klanglich übereinstimmenden Bestandteilen der Widerspruchsmarke ausnahmslos um Markenelemente handele, die für sich genommen als schutzunfähig zu werten seien, da sie im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen allgemeinen, aber eindeutigen Sachhinweis auf ein entsprechendes Leistungsangebot, das über das Internet zu beziehen sei, darstellten. Das angesprochene Publikum werde die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als grafisch ausgestalteten Hinweis auf die Internet-Adresse eines einschlägigen, branchenüblichen Sortiments bzw. Dienstleistungsangebots auffassen. Vor diesem Hintergrund beschränke sich der Schutz der Widerspruchsmarke auf ihre schutzbegründende grafische Ausgestaltung, die die angegriffene Marke jedoch nicht aufweise. Angesichts dessen könne die Frage der Ware/Dienstleistungsähnlichkeit dahinstehen. Die Darlegungen der Widersprechenden zu einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung seien nicht als hinreichend

substantiiert anzusehen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme vorliegend nicht in Betracht.

Hiergegen hat sich die Beschwerde der Widersprechenden gerichtet. Sie hat vorgetragen, der erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten, und sich anhand von Unterlagen auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke aufgrund von intensiver Benutzung berufen.

Die Widersprechende hat zunächst beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Nach Erwidern durch die Markeninhaberin, die die Zurückweisung der Beschwerde beantragt hat, und nach Durchführung der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende die Beschwerde zurückgenommen.

Die Beteiligten streiten nur noch um die Frage, ob der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind, und stellen insoweit widerstreitende Anträge.

II.

Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet.

Gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen, es sei denn, es entspricht der Billigkeit, einem Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Voraussetzung für eine Kostenüberbürdung ist, dass besondere Umstände eine Abweichung von der Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers gegen eine auf den Verfah-

rensausgang abstellende generelle Kostenerstattung billig erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 13; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 11). Eine solche Bestimmung zulasten des Beschwerdeführers kommt ausnahmsweise namentlich dann in Betracht, wenn er eine ohne Weiteres erkennbar aussichtslose Beschwerde eingelegt hat. So liegt der Fall aber bei rückblickender Beurteilung der Erfolgsaussichten hier nicht. Angesichts einer gewissen begrifflichen Nähe des Markenbestandteils „buch.de“ einerseits und „buch24.de“ andererseits sowie der teilweisen Warenidentität ist nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende mit ihrer schriftsätzlich begründeten Beschwerde in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse durchzusetzen versucht hat. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht daher keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften