



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 531/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 017 043**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Juli 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richterin Dorn und des Richters Merzbach

beschlossen:

Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser

Klasse 35: Werbung

Klasse 41: Unterhaltung

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2012 017 043



ist u. a. aus der auch für die Waren

Klasse 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser

eingetragenen Wortmarke 306 17 673

### **BOSS HOSS**

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. Juli 2014 den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen; eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wurde abgelehnt. Die angegriffene Marke wurde jedoch aufgrund der Widersprüche aus weiteren anderen Marken gelöscht.

Der Widersprechende hat gegen den o. g. Beschluss Beschwerde eingelegt und mit Eingabe vom 10. März 2015 (Bl. 46 d. A.) die Beschwerde zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hält seinen bereits in der Beschwerdeerwiderung gestellten Kostenantrag aufrecht und beantragt sinngemäß,

dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

In dem Beschluss der Markenstelle vom 2. Juli 2014 sei dem Widersprechenden aufgezeigt worden, dass der Widerspruch keinen Erfolg haben würde. Dennoch habe der Widersprechende Beschwerde eingelegt, obwohl ihm zu diesem Zeitpunkt klar gewesen sei, dass er mit diesem Rechtsmittel keinen Erfolg haben

würde. Es sei daher gerechtfertigt, ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende hat zu dem Kostenantrag keine Stellungnahme abgegeben.

## II.

Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke ist auch nach der Rücknahme der Beschwerde zulässig (§ 71 Abs 4 MarkenG). Jedoch ist der Kostenantrag nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht, was auch durch § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Verfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (Ströbele/Hacker-Knoll, Markengesetz, 11. Aufl., § 71 Rdn. 12) Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen hier jedoch nicht vor. Eine Kostenauflegung entspricht nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) noch nicht allein deshalb der Billigkeit, weil die Beschwerde zurückgenommen worden ist und der Widersprechende sich gleichsam freiwillig in die Lage des Unterliegenden begeben hat. Auch der Verfahrensausgang bzw. der Beschluss der Markenstelle, in dem der Widerspruch zurückgewiesen wurde, stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11). Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter in einer nach

anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11). Das kommt in Betracht, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus; 33 W (pat) 547/10 - Omega/OMEGA; 30 W (pat) 94/11 - Gesundo/Big gesund), insbesondere wegen erkennbar fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Zeichen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 14). Wie die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss vom 2. Juli 2014 jedoch zutreffend festgestellt hat, war aufgrund der Identität der Vergleichswaren und des in beiden Marken enthaltenen und für sich gesehen in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren originär kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils „BOSS“ der Widerspruch nicht ohne Weiteres auf den ersten Blick aussichtslos. Von einem danach offensichtlich unbegründeten Widerspruch, welcher abweichend vom Regelfall eine einseitige Kostenpflicht des Widersprechenden rechtfertigt, bzw. einer offensichtlich unbegründeten Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle vom 2. Juli 2014 kann somit nicht ausgegangen werden. Es besteht somit kein Anlass, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen.

Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke konnte somit keinen Erfolg haben.

Friehe

Dorn

Merzbach

Me