



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 216/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 30 698

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf
€ ... festgesetzt.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

ProBioDerm

für Waren der Klasse 3 ist aus der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 5, 10, 41 und 42 unter der Nummer 398 25 435 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke

Probiodrug

Widerspruch eingelegt worden, der mit Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen worden ist. Ihre hiergegen ein-

gelegte Beschwerde hat die Widersprechende im Laufe des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

der Beschwerdeführerin die dem Beschwerdegegner anlässlich des Beschwerdeverfahrens außergerichtlich entstandenen Kosten aufzuerlegen und

den Gegenstandswert festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

- 1 Der vom Inhaber der angegriffenen Marke gestellte und aufrecht erhaltene Kostenantrag ist nicht begründet. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung. Im registerrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist - anders als im Zivilprozeß, in dem § 269 Abs. 3 ZPO gilt - von dem in § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hervorgehobenen Grundsatz auszugehen, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht mehr zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rd. 25). Der Beschwerdegegner hat keine Begründung seines Antrags ge-

geben, so daß nicht ersichtlich ist, weshalb er der Meinung ist, im vorliegenden Fall entspreche eine Kostenauflegung der Billigkeit. Auch der Senat sieht keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine Kostenauflegung. Im vorliegenden Fall stand die Verneinung der verwechslungsbegründenden Ähnlichkeit der Marken jedenfalls deshalb nicht von vornherein zweifelsfrei fest, weil die Markenwörter in sieben von insgesamt zehn Buchstaben/Lauten übereinstimmen und deutliche Berührungspunkte der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen bestehen. Der Umstand, daß sich die Widersprechende durch Rücknahme der Beschwerde gleichsam freiwillig in die Lage der Unterlegenen begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) keinen Grund für eine Kostenauflegung dar. Auch widerspricht es nicht der prozessualen Sorgfalt, daß die Widersprechende erst nach Eingang der Beschwerdeerwiderung, die gewichtige rechtliche Argumente enthält, ihre Beschwerde zurückgenommen hat.

- 2 Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts ist gemäß § 10 BRAGebO zulässig, weil der Inhaber der angegriffenen Marke durch einen Rechtsanwalt vertreten ist und ein Bemessungswert fehlt, da der Geltungsbereich des Gerichtskostengesetzes (§ 1 GKG) insoweit das Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht erfasst (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Der Gegenstandswert ist daher nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGebO) und richtet sich nach dem im Einzelfall gegebenen wirtschaftlichen Interesse des Inhabers der jüngeren Marke, nicht nach dem Wert der Widerspruchsmarke (vgl. dazu BPatGE 11, 166). Als Regelwert eines nach dem Jahr 1994 anhängig gewordenen Widerspruchsverfahrens werden € ... veranschlagt, wenn die angegriffene Marke nicht benutzt wird (st. Rspr. vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 71 Rn. 48 m. Nachw.). Dieser Regelwert ist hier zu veranschlagen, denn aus den Verfahrensakten ergibt sich keine umfangreichere Verwendung der

jüngerer Marke, und auch im Verfahren wegen der Festsetzung des Gegenstandswertes ist nichts diesbezügliches vorgetragen worden.

Ströbele

Hacker

Guth

Ko