



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 155/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 91 459.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 21. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Marke 300 91 459



*Pflege mit Herz*

ist am 22. Oktober 2001 für die Dienstleistungen

"häusliche Krankenpflege"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 18. August 1993 für die Dienstleistungen

"Krankenpflege und Seniorenbetreuung im häuslichen Bereich"

eingetragenen Marke 2 042 650



hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. Mai 2003 die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs gelöscht.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt.

Mit Schriftsatz vom 17. August 2004 hat er die Beschwerde für erledigt erklärt und beantragt,

seine Marke zu löschen und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er habe zwischenzeitlich umfirmiert und keinerlei Interesse mehr an einer Eintragung.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

den Kostenantrag des Inhabers der jüngeren Marke zurückzuweisen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Eine Erledigung des Beschwerdeverfahrens habe nicht stattgefunden. Der Beschwerdeführer habe lediglich die Beschwerde zurückgenommen, wenn man seiner Erklärung einen verfahrensrelevanten Sinn entnehmen wolle. Der Löschantrag sei überflüssig. In der Sache sei nach dem Verhalten des Beschwerdeführers lediglich das Rechtsschutzbedürfnis entfallen, weshalb eine Kostenentscheidung nur zu seinen Lasten ergehen könne. Es entspräche der Billigkeit, diesem die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Der Beschwerdeführer habe trotz des eingetretenen Interessenfortfalls an der jüngeren Marke Rechtsmittel eingelegt und somit weitere, vermeidbare Kosten auf Seiten der Widersprechenden ausgelöst.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Nachdem der Beschwerdeführer und Inhaber der angegriffenen Marke auf seine Marke verzichtet hat und dieser wie auch die Beschwerdegegnerin und Widersprechende lediglich noch Kosten geltend macht, ist nur noch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

Die Anträge des Beschwerdeführers und der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der jeweils anderen Partei aufzuerlegen, sind zulässig. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine solche Kostenentscheidung ist auch zu treffen, wenn ein Beteiligter die Beschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Löschung zurückgenommen hat oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer im Register ge-

löscht wird (§ 71 Abs 4 MarkenG). Der Antrag des Beschwerdeführers, seine Marke zu löschen, stellt einen Verzicht iSv § 48 Abs 1 MarkenG dar.

In der Sache sind die Anträge jedoch nicht begründet. Das Gesetz geht in § 71 Abs 1 MarkenG grundsätzlich davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 13).

Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise einer der Beteiligten die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind nicht ersichtlich.

a) Es besteht kein Anlass, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Erhebung des Widerspruchs aus der Marke 204 265 gegen die Eintragung der Marke 300 91 459 kann keinesfalls als von Anfang an als offensichtlich aussichtslos angesehen werden, da beide Zeichen den Wortbestandteil "HUMANIS" an hervorgehobener Stelle aufweisen und diesem bei mündlicher Benennung der Marke wohl eine besondere Funktion zukommt. Die Markenstelle hatte deshalb auch im Beschluss vom 13. Mai 2003 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Für die Kostenentscheidung kommt es vorliegend nicht darauf an, ob die Beschwerde gegen diesen Beschluss Erfolg gehabt hätte, da selbst in einem solchen Falle nicht vom Unterliegensprinzip, sondern vom Grundsatz auszugehen gewesen wäre, dass in der Regel jeder Beteiligte seine Kosten selber trägt.

b) Es besteht auch kein Anlass dem Beschwerdeführer aus Billigkeitsgründen die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerde von vorneherein ohne jede Aussicht auf Erfolg eingelegt wurde. Zwar weisen beide Marken einen

identischen Wortbestandteil auf, jedoch kann dem Beschwerdeführer nicht verwehrt werden, im Wege der Beschwerde zu klären, welche Bedeutung dieser Bestandteil im jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen zukommt. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden rechtfertigt auch der zwischenzeitliche Wegfall des Interesses an der Marke nicht eine Kostenauflegung. Eine Umfirmierung allein verwehrt es einem Markeninhaber noch nicht, den Markenschutz weiterzuvollziehen. Weder sind Marken auf Firmennamen oder deren Bestandteile beschränkt noch handelt es sich im vorliegenden Fall auf der Seite des Beschwerdeführers zwangsläufig um eine Firmenbezeichnung.

Die Kostenanträge konnten somit keinen Erfolg haben.

Kliems

Sredl

Bayer  
Na