



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 196/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 49 888

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

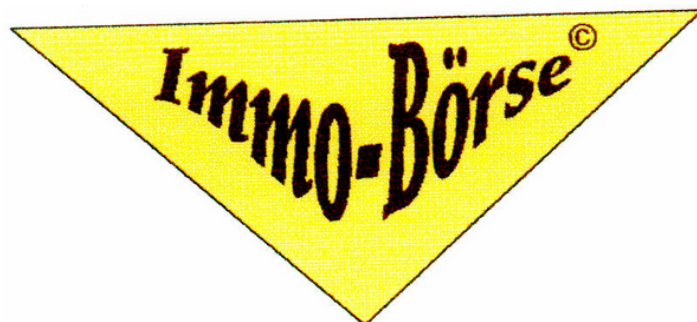
beschlossen:

Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 395 49 888



für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 2 905 354

IMMOBANK

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 42.

Mit Beschluss vom 24. Juni 2003 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben. Im Beschwerdeverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke u.A. beantragt, "dass die Kosten die Beschwerdeführer zu tragen haben". Im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2005 hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 23. Mai 2005 den Widerspruch zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Nach der Rücknahme des Widerspruchs war nur noch über den Kostenantrag des Inhabers der jüngeren Marke zu entscheiden.

Der Antrag ist nicht begründet. Nach § 71 Abs. 1 MarkenG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht, wobei eine Bestimmung über die Kostenauflegung auch dann getroffen werden kann, wenn der Beteiligte den Widerspruch zurücknimmt (§ 71 Abs. 4 MarkenG). Wie sich aus der Vorschrift des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergibt, trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdn. 13). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (a.a.O., Rdn. 25 m.w.N.).

Solche besonderen Umstände liegen hier nicht vor. Zwar entspricht es ständiger Rechtsprechung, dem Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (a.a.O., Rdn. 30). Der vorliegende Fall, in dem die beiderseitigen Marken allein in ihrem Wortbestandteil "IMMO-" übereinstimmen, gibt auch durchaus Anlass, die Frage der Kostenauflegung zu erwägen. Denn "IMMO-" stellt, gerade als Wortbestandteil, der einem weiteren Sachbegriff wie "Bank" oder "Börse" vorangestellt wird, eine gängige Kurzform für "Immobilien/Immobilienwesen" dar, wie der Senat in der mündlichen Verhandlung anhand von Beispielen aus der Presse (z.B. "Immo-Recht", "Immo-Branche") erläutert hat.

Dennoch kann hier nicht davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende offensichtlich in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation ihr Interesse am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat. Abgesehen davon, dass sie unbestritten eine langjährige Benutzung ihrer Marke für Software im Bereich der Immobilienfinanzierung vorgetragen hat, konnte sie auch auf eine umfangreiche Serie von weiteren Marken verweisen, die jeweils mit dem Bestandteil "IMMO" beginnen ("IMMOPROFIT", "IMMOBÜRO", "IMMOMAKLER", "IMMOAGENT" usw.). Außerdem weisen die weiteren Elemente der Marken, "Börse" und "BANK", gewisse, wenn auch für eine Verwechslungsgefahr keineswegs ausreichende, begriffliche Annäherungen auf, da sie beiderseits zentrale Institutionen des Finanzwesens benennen. Unter Berücksichtigung dieser Gesamtumstände kann der Widersprechenden nicht der Vorwurf einer Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten gemacht werden, wenn sie versucht hat, die Eintragung einer weiteren "IMMO"-Marke für einen Dritten im Wege des Widerspruchs zu beseitigen. Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke war daher unbegründet.

Soweit der Inhaber der jüngeren Marke mit Schriftsatz vom 27. April 2005 noch umfangreich weitere Anträge gestellt hat, etwa auf Löschung der Widerspruchsmarke, Feststellung seines Urheberrechts an der angegriffenen Marke und eines Schadensersatzanspruchs, ist darauf hinzuweisen, dass derartige Ansprüche den Gegenstand des vorliegenden Widerspruchsverfahrens, in dem es um die Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr geht, nicht betreffen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl