



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 31/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 41 779**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2007 aufgehoben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

**Gründe**

I

Gegen die für die Dienstleistungen

36: Immobilienvermittlung;

37: Vermittlung von Baudienstleistungen;

42: Bauberatung

eingetragene Wort-Bild-Marke 304 41 779



ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-Bild-Marke 1 146 987

37

1 146 987

H 60904/37 Wz



die für die Dienstleistungen

Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Erstellung schlüsselfertiger Bauten, einschließlich Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Immobilien- und Kreditvermittlung sowie Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Vorbereitung und Durchführung fremder Bauvorhaben in organisatorischer Hinsicht

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Die Markeninhaberin hatte keinen Kostenantrag gestellt. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, der Wortbestandteil „HANDWERKERHAUS“ sei für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten (im Wesentlichen Bauträger-)Dienstleistungen

schutzunfähig. Das Verhalten eines Widersprechenden gebe Anlass für die Kostenauflegung, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweise. Dieser Fall sei vorliegend gegeben; ein derartiges Verhalten stelle einen Missbrauch eines formellen Markenrechts dar.

Gegen die Kostenauflegung wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen setze voraus, dass ein Verfahren weiterbetrieben werde, obwohl nur geringe Erfolgsaussichten gegeben seien. Eine begriffliche Nähe zwischen den Bestandteilen „HAUS DES HANDWERKS“ in der angegriffenen Marke und „HANDWERKERHAUS“ in der Widerspruchsmarke sei zwar ebenso wie ein beschreibender Charakter für bestimmte wirtschaftliche Bereiche gegeben. Für die Dienstleistung „Immobilienvermittlung“ bestehe jedoch sowohl in der angegriffenen Marke als auch in der Widerspruchsmarke kein beschreibender Aussagegehalt, weshalb dem Widerspruch nicht von vornherein jegliche Erfolgsaussichten hätten abgesprochen werden können.

Die Widersprechende beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle im Umfang der Ziffer 2. des Tenors (im Umfang der Kostenauflegung) aufzuheben.

Die Markeninhaberin hat sich zur Beschwerde nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu Lasten der Widersprechenden liegen entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht vor.

Da über die Kosten von Amts wegen zu entscheiden ist, bedurfte es für eine Kostenauflegung keines Kostenantrags der Markeninhaberin (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdnr. 2). Insoweit ist zunächst von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für eine Abweichung 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 zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdnr. 11 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall kann der Widersprechenden noch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie ihren Rechtsstandpunkt durch Einlegung des Widerspruchs einer patentamtlichen Überprüfung zugeführt hat. Das Verhalten der Widersprechenden kann noch nicht als sorgfaltswidrig bewertet werden, weil zumindest im Hinblick auf die Dienstleistung „Immobilienvermittlung“, für die beide Vergleichsmarken geschützt sind, ein glatt beschreibender Aussagegehalt der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres erkennbar ist. Deshalb ist vorliegend nicht eine Konstellation gegeben, bei der eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 13).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb