



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 2/16

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 016 252**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Schödel

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2013 ist wirkungslos, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42 wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 003 105 277 und 008 158 883 angeordnet worden ist.
2. Die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2013 werden zurückgewiesen.
3. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) unter der Nummer 30 2011 016 252 ursprünglich für Dienstleistungen der Klassen 35, 36,

37, 39, 40 und 42 eingetragene Wort-/Bildmarke  hat die Widersprechende aus ihren beiden prioritätsälteren Unionswortmarken „**INTESA**“ (003 105 277) und „**INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES**“ (008 158 883) Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 5. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA wegen Identität bis sehr enger Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der beiden Unionsmarken in den Klassen 35, 36 und 42

*„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Computersoftware; Rechtsberatung und -vertretung“,*

normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marken und klanglicher Identität der prägenden Markenwörter „Intesia“ und „INTESA“ eine Verwechslungsgefahr überwiegend bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 003 105 277 und 008 158 883 für sämtliche Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42 angeordnet, nämlich für die Dienstleistungen der

- Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten, nämlich Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten, Erwerb von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen), Zusammenstellung von Waren und Dienstleistungen für Dritte (andere Unternehmen) zu Präsentations- und Verkaufszwecken, Organisationsberatung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über An- und Verkauf von Waren, Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere mit Strom-, Wasser-, Luft- und Heizwärmelieferanten, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Verpackungen und Abfällen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben einschließlich Ausschreibung und Vergabe von Bauvorhaben;
- Klasse 36: Immobilienwesen, nämlich Dienstleistung zur Gebäudeverwaltung, Dienstleistung eines Immobilienmaklers, finanzielle Wertermittlung, insbesondere Schätzung von Reparaturkosten;
- Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, nämlich technische Beratung zur technischen Optimierung auf dem Gebiet des Facility- und Immobilienmanagement, insbesondere auf dem Gebiet der Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Energieeinsparung

und der Abfallwirtschaft, technische Planung und technische Vorbereitung von Bauvorhaben.

Ferner hat die Markenstelle darüber hinaus wegen Identität bzw. sehr enger Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der Klasse 37 der Unionsmarke 008 158 883

*„Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten“*

die angegriffene Marke für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 37 gelöscht, und zwar für die Dienstleistungen der

Klasse 37: Bau und Reparaturwesen, nämlich Außen- und Innenreinigung von Gebäuden, Auskünfte über Reparaturen, Bau- und Reparaturarbeiten im Immobilienwesen, Installation, Wartung und Reparaturen von Maschinen und Anlagen, Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur von technischen Anlagen, elektrischen Geräten, Maschinen und Fahrzeugen, insbesondere von Heizungen, Klimaanlage, Lüftungsanlagen und Flurförderfahrzeugen, Schädlingsbekämpfung und Ungeziefervernichtung, ausgenommen für landwirtschaftliche Zwecke, Straßen- und Parkplatzreinigung, Vermietung von Reinigungsmaschinen und Geräten für Reinigungszwecke.

Im Übrigen hat sie die beiden Widersprüche zurückgewiesen und entschieden, dass Kosten nicht auferlegt werden.

Gegen diesen Beschluss hat der Inhaber der angegriffenen Marke form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt, die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückweisung der Widersprüche in vollem Umfang beantragt und die Aussetzung des Verfahrens angeregt, weil zu diesem Zeitpunkt bereits ein Nichtigkeitsverfahren wegen fehlender Unterscheidungskraft beim Amt der Europäischen

Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gegen die ältere Unionsmarke 003 105 277 anhängig war.

Am 20. Februar 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 18. Februar 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 003 105 277 und am 14. Oktober 2016 mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2014 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 008 158 883 jeweils innerhalb der letzten fünf Jahre bestritten.

Am 29. März 2017 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sie dem Vergleichsvorschlag des Beschwerdeführers nicht zustimme sowie unter Hinweis auf die rechtskräftige Zurückweisung des Antrags auf Nichtigerklärung der Unionsmarke 003 105 277 wegen fehlender Unterscheidungskraft Anschlussbeschwerde eingeleitet und beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit er für die Widersprechende nachteilig ist, d. h. soweit die beiden Widersprüche gegen die angegriffenen Dienstleistungen der Klassen 39 und 40 zurückgewiesen worden sind.

Am 19. Dezember 2014 hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2014 mitgeteilt, dass gegen beide Unionswiderspruchsmarken Nichtigkeitsanträge des Beschwerdeführers wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung anhängig seien. Der Nichtigkeitsantrag gegen die Widerspruchsmarkensmarke 003 105 277 ist am 17. Februar 2014 und der Antrag auf Nichtigerklärung der älteren Unionsmarke 008 158 883 am 25. September 2014 gestellt worden.

Am 13. Juli 2016 hat die Widersprechende um einen gerichtlichen Hinweis gebeten, ob hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung der beiden älteren Unionsmarken eine Bezugnahme auf die im Parallelverfahren 29 W (pat) 548/13 eingereichten Unterlagen ausreichend sei.

Am 5. Dezember 2017 hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 4. Dezember 2017 mitgeteilt, dass die beiden Lösungsverfahren wegen Verfalls abgeschlossen seien. Das Gericht der Europäischen Union hatte am 4. Oktober 2017 (T-143/16) entschieden, dass die Widerspruchsmarke 003 105 277 eingetragen bleibt für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte;

Klasse 42: Analyse- und Forschungsdienstleistungen.

Am 14. Februar 2017 hatte die 1. Beschwerdekammer des EUIPO (R401/2016-1 und R423/2016-1) entschieden, dass die Widerspruchsmarke 008 158 883 eingetragen bleibt für die Dienstleistungen der

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018, bei Gericht eingegangen an demselben Tage, hat die Widersprechende ihren Widerspruch aus den beiden Unionsmarken zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 19. Februar 2018, eingegangen an demselben Tage, beantragt der Inhaber der angegriffenen Marke sinngemäß,

1. die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 5. November 2013 festzustellen, soweit dem Widerspruch aus den Unionsmarken 003 105 277 und 008 158 883 gegen die angegriffene Marke stattgegeben worden ist;
2. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Ansicht, nach Rücknahme des Widerspruchs habe er ein berechtigtes Interesse, die Unsicherheit über die vermeintliche Löschungsreife seiner Marke zu beseitigen, weshalb der angefochtene Beschluss des DPMA für wirkungslos zu erklären sei. Nach billigem Ermessen sei die Widersprechende zur Tragung der Verfahrenskosten verpflichtet (§§ 63 Abs. 1 Satz 2, 71 Abs. 4 MarkenG). Diese habe den Widerspruch in Behinderungsabsicht eingelegt und in einer Situation, in der kaum Aussicht auf Erfolg bestanden habe, aufrechterhalten. Obwohl beide ältere Marken im Laufe des Verfahrens aufgrund von Lösungsverfahren wegen Nichtbenutzung fast vollständig gelöscht worden seien, habe die Widersprechende ihren Widerspruch nicht unverzüglich zurückgenommen. Vielmehr habe sie noch am 29. März 2017 und am 5. Dezember 2017 Schriftsätze eingereicht, mit denen der Streitgegenstand u. a. durch die Anschlussbeschwerde sogar noch erweitert worden sei. Schließlich habe die Widersprechende nicht nur jeden seiner Vergleichsvorschläge abgelehnt, sondern noch weitere Wochen abgewartet, bis der Widerspruch schließlich am 18. Januar 2018 zurückgenommen worden sei. Dies sei ausschließlich in der Absicht geschehen, ihn zur Einreichung einer weiteren Stellungnahme zu den umfangreichen Benutzungsunterlagen in sieben Leitz-Ordern zu veranlassen und ihn mit weiterem wirtschaftlichem Aufwand zu belasten. Damit liege ein Verhalten vor, dass mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren sei.

Die Widersprechende hat sich zu diesem Antrag nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz und Abs. 4 Satz 1 ZPO war auf Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke auszusprechen, dass der angefochtene Beschluss vom 5. November 2013 wir-



kungslos ist, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 42 wegen der Widersprüche aus den Unionsmarken 003 105 277 und 008 158 883 angeordnet worden ist.

Für die Widerspruchsrücknahme sind die Vorschriften für die Klagerücknahme teilweise entsprechend anwendbar, insbesondere § 269 Abs. 3 Satz 1 2. Halbsatz ZPO, wonach eine noch nicht rechtskräftige Entscheidung mit der Widerspruchsrücknahme wirkungslos wird (vgl. dazu BGH Mitt. 1998, 264 – Puma; BPatGE 43, 96, 97), ohne dass es ihrer ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Nach § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO entscheidet das Gericht auf Antrag über die nach Absatz 3 eintretenden Wirkungen durch (deklaratorischen) Beschluss. Im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erfolgt der Ausspruch zur Wirkungslosigkeit der Entscheidung auch ohne Antrag von Amts wegen aus Gründen der Rechtssicherheit, weil das Registerverfahren im Wesentlichen vom Amtsermittlungsgrundsatz beherrscht wird (vgl. dazu BPatGE 43, 96, 97).

2. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2013 ist zulässig, aber unbegründet.

a) Die Rücknahme des Widerspruchs durch die Beschwerdegegnerin hat zwar eine Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die Beschwerde jedoch anhängig geblieben und der Beschwerdeführer hat nach der Rücknahmeerklärung ausdrücklich beantragt, der Widersprechenden die „Kosten des Verfahrens“ aufzuerlegen. Da er die Verfahrenskosten nicht näher spezifiziert hat, in der Begründung aber ausdrücklich auch auf die Kostenvorschrift des § 63 Abs. 1 MarkenG für das patentamtliche Verfahren Bezug genommen hat, ist sein Antrag dahingehend auszulegen, dass die Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern unter gleichzeitiger Abänderung des angefochtenen Beschlusses auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.

b) Die Kostentscheidung des DPMA, wonach Kosten nicht auferlegt werden, ist jedoch nicht zu beanstanden. Es entspricht nicht der Billigkeit, die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

bb) § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche 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 Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH a. a. O. – Lewapur; BPatG 29 W (pat) 504/15 – Vital You!®/VITAL/VITAL regional; 27 W (pat) 14/13 – SOLITUDE REVIVAL; 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung). Besondere Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren und Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 23, 224, 227).

cc) Derartige besondere Umstände liegen hier jedoch nicht vor.

aaa) Dagegen spricht bereits, dass aufgrund identischer bis weit überdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichsdienstleistungen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der beiden älteren Marken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Ähnlichkeit der Kollisionsmarken nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte.

bbb) Ferner sind die europäischen Nichtigkeitsverfahren wegen Verfalls im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Beschlusses am 5. November 2013 noch nicht anhängig gewesen. Der Nichtigkeitsantrag gegen die Widerspruchsunionmarke 003 105 277 ist erst am 17. Februar 2014 und der Antrag auf Nichtigerklärung der älteren Unionsmarke 008 158 883 ist erst am 25. September 2014 gestellt worden.

ccc) Ein Sorgfaltsverstoß der Widersprechenden durch Einleitung oder Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens kann daher nicht festgestellt werden.

3. Der Antrag des Beschwerdeführers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme des Widerspruchs zwar zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), hat aber ebenfalls keinen Erfolg.

a) Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 63 MarkenG für das Verfahren vor dem DPMA bereits eingehend dargestellt worden ist.

b) Solche besonderen Umstände sind im Widerspruchsverfahren beispielsweise gegeben, wenn der Widerspruch auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG 25 W (pat) 62/17 – iX/iX/iX; 25 W (pat) 61/17 – AQM/AQS/AQI/AQC; GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatGE 22, 211, 212 f.), oder wenn der Widerspruch aus einer im Laufe des Widerspruchsverfahrens gelöschten Marke nicht unverzüglich zurückgenommen wird. Letzteres kann allerdings nur eine Auferlegung der nach dem Erlöschenzeitpunkt entstehenden Verfahrenskosten rechtfertigen (BPatG 30 W (pat) 159/06 – Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren; 26 W (pat) 5/06 – DRACULA Zorn).

aa) Die beiden Nichtbenutzungseinreden sind erst nach Beginn des Beschwerdeverfahrens erhoben worden, die Widersprechende hat im Parallelverfahren 29 W (pat) 548/13 Benutzungsunterlagen vorgelegt und das Gericht im vorliegenden Verfahren um einen Hinweis gebeten, ob hinsichtlich des Nachweises der rechtserhaltenden Benutzung der beiden älteren Unionsmarken eine Bezugnahme auf die im Parallelverfahren eingereichten Unterlagen ausreichend sei. Damit hat sie einen ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung unternommen.

bb) Auch die Tatsache, dass die Rücknahme des Widerspruchs nicht unmittelbar im Anschluss an den Abschluss der gegen die beiden Widerspruchsmarken geführten Löschungsverfahren erfolgt ist, lässt keine Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht erkennen.

aaa) Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die beiden Widerspruchsmarken nicht gänzlich gelöscht worden sind, sondern – bis auf die vollständig gelöschten Dienstleistungen der Klasse 37 der älteren Marke 008 15 883 – für die im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Kerndienstleistungen der älteren Marke 003 105 277 in den Klassen 35, 36 und 42 eingetragen geblieben sind.

bbb) Ferner ist die letzte maßgebliche Entscheidung, nämlich diejenige des Gerichts der Europäischen Union im Nichtigkeitsverfahren wegen Verfalls gegen die Widerspruchsmarke 003 105 277 (T-143/16) erst am 4. Oktober 2017 ergangen. Unter Berücksichtigung der Weihnachtsfeiertage und der Feiertage um den Jahreswechsel ist ein Zeitraum von ca. 3 ½ Monaten bis zur Rücknahme des Widerspruchs am 18. Januar 2018 noch als angemessene Zeit zur Überlegung des weiteren Vorgehens anzusehen. Dies gilt erst recht, wenn, wie der Beschwerdeführer selbst vorgetragen hat, nach der Ablehnung seiner Vergleichsvorschläge bis zur Rücknahme des Widerspruchs (nur) weitere Wochen abgewartet worden sind.

ccc) Aber selbst wenn der Widerspruch nicht rechtzeitig zurückgenommen worden wäre, könnte dies nur eine Auferlegung der nach dem Lösungszeitpunkt entstandenen Verfahrenskosten rechtfertigen. Im vorliegenden Fall hat aber weder eine mündliche Verhandlung stattgefunden, noch sind seit dem Teilerlösen der letzten Widerspruchsmarke am 4. Oktober 2017 vom Inhaber der angegriffenen Marke weitere Schriftsätze eingereicht worden, so dass nach diesem Zeitpunkt für den Beschwerdeführer keine weiteren Kosten entstanden sind, die auferlegt werden könnten.

ddd) Die Erhebung der Anschlussbeschwerde ist am 29. März 2017 erfolgt, nachdem der Antrag auf Nichtigklärung der Unionsmarke 003 105 277 wegen fehlender Unterscheidungskraft rechtskräftig zurückgewiesen worden und das Nichtigkeitsverfahren wegen Verfalls gegen dieselbe Widerspruchsmarke noch nicht abgeschlossen war. Den Schriftsatz vom 4. Dezember 2017 musste die Widersprechende einreichen, um dem Gericht mitzuteilen, dass die beiden europäischen Lösungsverfahren wegen Verfalls abgeschlossen sind. Beide Schriftsätze können daher nicht als Sorgfaltsverstoß angesehen werden.

4. Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden gegen die Kostenentscheidung im Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2013 ist zulässig, aber unbegründet.

a) Die Rücknahme des Widerspruchs ist nicht mit der Rücknahme der Beschwerde gleichzusetzen, bei der die Anschlussbeschwerde wirkungslos wird. Im Kostenpunkt bleiben sowohl Beschwerde als auch Anschlussbeschwerde anhängig (vgl. auch BGH NJW 1986, 852, juris-Tz. 10; Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 66 Rdnr. 56; Kirchner GRUR 1968, 682, 689).

b) Es kann vorliegend nicht ausgeschlossen werden, dass die Widersprechende mit dem Antrag, im Wege der Anschlussbeschwerde den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit dieser für sie nachteilig ist, auch die im angefochtenen Beschluss angeordnete Tragung der eigenen Verfahrenskosten angreifen wollte.

c) Die Kostentscheidung des DPMA ist aber auch aus Sicht der Widersprechenden nicht zu beanstanden. Es liegen keine Billigkeitsgründe vor, um ausnahmsweise dem Inhaber der angegriffenen Marke die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Besondere Umstände für das Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, sind auch beim Beschwerdeführer nicht erkennbar. Insbesondere liegt bei ihm kein sorgfaltswidriges Prozessverhalten vor. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass er in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch der Widersprechenden vermeidbare Kosten aufgebürdet hat.

aa) Dagegen spricht schon, dass die Markenstelle im angefochtenen Beschluss eine Verwechslungsgefahr nur teilweise bejaht hat. Ferner hatte der Markeninhaber weitere Gründe, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Denn die Markenstelle hatte angenommen, die Widerspruchsmarke „INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES“ (008 158 883) werde vom Markенwort „INTESA“ geprägt, weil „SANPAOLO“ als geografische Angabe verstanden werde. Dies hat sie aber nicht begründet. Zudem bewirkt der zusätzliche, helle Vokal „i“ im Markенwort „Intesia“ der jüngeren Marke eine Erhöhung der Silbenzahl und einen anderen Sprechrhythmus, weshalb auch die Annahme einer klanglichen Identität nicht zwingend sein dürfte. Es kann dem Markeninhaber daher nicht vorgeworfen werden, dass er die DPMA-Entscheidung mit seiner Beschwerde überprüfen lassen wollte.

bb) Es entspricht darüber hinaus dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer – erneuten – gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 – BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 – Igel plus).

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Schödel

Fi