



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 40/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
12. November 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 59 640**  
**hier: Kostenauflegung und Gegenstandswert**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde ist durch Rücknahme des Widerspruchs in der Hauptsache gegenstandslos.

Der Widersprechenden werden die Kosten der Markeninhaberin zur Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2003 auferlegt.

Der Gegenstandswert wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die aus der 1974 eingetragenen Marke 406 796 (INTERSAN) Widersprechende hat Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle vom 1. August 2002 eingelegt, mit dem ihr Widerspruch gegen die 1999 eingetragenen Marke 398 59 640

(intrasanté) zurückgewiesen worden war. Diesen Widerspruch hat sie in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen, so dass das Verfahren in der Hauptsache gegenstandslos ist.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle - mit Schriftsatz vom 2. September 1999 – die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sodann - mit Schriftsatz vom 24. November 1999 - eine eidesstattliche Versicherung und Benutzungsunterlagen bezogen auf den Zeitraum 1992 bis 10. September 1997 vorgelegt. In ihrem Beschluss hat die Markenstelle die Zurückweisung des Widerspruchs neben fehlender Verwechslungsgefahr auch auf eine unzureichende Glaubhaftmachung der Benutzung gestützt, denn die eidesstattliche Versicherung umfasse nur wenige Wochen aus dem Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG (fünf Jahre vor der Entscheidung).

Die Widersprechende hat ihre Beschwerde nicht ausdrücklich begründet, sondern auf die im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Schriftsätze verwiesen. Außerdem hat sie für den Fall des Unterliegens hilfsweise Verhandlungsantrag gestellt. Die Markeninhaberin hat sich ebenfalls sachlich nicht geäußert, sondern um Zustellung einer eventuellen Beschwerdebegründung gebeten.

In der mündlichen Verhandlung hat der Vertreter der Widersprechenden erklärt, die Marke werde nicht mehr in einer für die Erhaltung des Markenrechts notwendigen Form benutzt, er könne deshalb für die letzten fünf Jahre weder eine eidesstattliche Versicherung noch Benutzungsnachweise vorlegen. Er hat sodann den Widerspruch zurückgenommen.

Die Markeninhaberin hat die Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden für die Wahrnehmung des Termins beantragt.

Beide Vertreter der Beteiligten haben sich zu der vom Gericht beabsichtigten Festsetzung des Gegenstandswerts geäußert.

## II.

### 1. Kostenentscheidung zu Lasten der Widersprechenden:

Eine Kostenauflegung findet sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren nur statt, wenn der Grundsatz, wonach im registerrechtlichen Markenverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, der Billigkeit widersprechen würde (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Dazu bedarf es stets besonderer Umstände, die dann vorliegen, wenn das Verhalten eines der Prozessbeteiligten im Widerspruch zu dessen prozessualen Sorgfaltspflichten steht. Das ist zB dann der Fall, wenn – wie hier – der Anspruch trotz einer von vorne herein aussichtslosen Rechtsposition weiterverfolgt wird. Die Widersprechende hat selbst einen Terminsantrag gestellt und ihr war spätestens seit der Terminierung bekannt, dass sie in diesem Termin die Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum der letzten fünf Jahre werde glaubhaft machen müssen, was sie aber nicht konnte. Dass die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede fallen lassen werde, war nicht zu erwarten, zumal der zurückweisende Beschluss der Markenstelle auch auf eine nicht glaubhaft gemachte Benutzung gestützt war. Das Unterliegen der Widersprechenden stand somit mangels berücksichtigungsfähiger Waren (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG) von vorne herein fest. In dieser Situation an einem Terminsantrag festzuhalten, widerspricht deutlich den prozessualen Sorgfaltspflichten eines Beteiligten und auch eines Anwalts, sodass die Auflegung zumindest der Terminskosten – wie beantragt – der Billigkeit entspricht. Dass der Widerspruch im Termin zurückgenommen worden ist, ändert hieran nichts (§ 71 Abs 4 MarkenG).

## 2. Gegenstandswert

Der Gegenstandswert war entsprechend dem Regelstreitwert auf 10.000 EUR festzusetzen, da keine Umstände ersichtlich sind, die eine Erhöhung des Gegenstandswertes rechtfertigten könnten.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb