

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 83/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 14 950**

hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. April 2003 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, den Richter Baumgärtner und die Richterin Dr. Hock

beschlossen:

1. Der Widersprechenden werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen Kosten der Markeninhaberin auferlegt.
2. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit wird für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf 10.300,-- € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der für die Dienstleistungen „Unternehmensverwaltung, Immobilienwesen und Bauwesen“ farbig registrierten Wort-Bildmarke Nr. 396 14 950

siehe Abb. 1 am Ende

ist u.a. Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Bildmarke 395 29 531

siehe Abb. 2 am Ende

die für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 und 42, u.a. für „Immobilienwesen, Bauwesen“, eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 26. August 1998 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, weil mangels Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe, und der Widersprechenden die Kosten auferlegt, die durch ihren Widerspruch entstanden sind, da die Aussichtslosigkeit des Widerspruchs von Anfang an erkennbar gewesen sei. Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung ist erfolglos geblieben. Mit ihrer Beschwerde hat die Widersprechende zunächst ihr Lösungsbegehren weiterverfolgt und die Kostenauflegung angegriffen, die Beschwerde dann aber zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Streitwert festzusetzen.

Die Widersprechende widersetzt sich diesem Antrag mit der Begründung, dass für eine Auferlegung der Kosten aus Billigkeitsgesichtspunkten kein Raum sei. Es sei anerkannt, dass für den Fall, dass ein Widersprechender seinen Widerspruch in angemessener Zeit vor einer mündlichen Verhandlung über die Beschwerde zurücknimmt, allein die Rücknahme die Kostenauflegung nicht rechtfertige.

## II.

1. Der Antrag, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist begründet.

Grundsätzlich hat zwar jeder Beteiligte die Kosten, die ihm durch das Beschwerdeverfahren entstanden sind, selbst zu tragen (BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur). Nur ausnahmsweise kann von dieser Regel abgewichen werden.

Maßgeblich dafür, ob eine Kostenentscheidung zu treffen ist und wie über die Kosten zu entscheiden ist, ist - anders als im zivilprozessualen Verfahren (§§ 91 ff. ZPO) - nicht der Verfahrensausgang. Daher sind die Ausführungen der Widersprechenden grundsätzlich richtig, dass eine Rücknahme des Widerspruchs (bzw. hier der Beschwerde) alleine eine Kostenauflegung nicht rechtfertigt (vgl. auch BPatG Mitt 1963, 39 - Kostenauflegung). Auch muss der Widersprechenden die Möglichkeit eingeräumt werden, eine ihr ungünstige Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts durch den Senat überprüfen zu lassen (vgl. BPatG Mitt 1963, 93 - Kostenerstattung), so dass auch die Beschwerdeeinlegung als solche eine Kostenauflegung nicht rechtfertigt.

Vielmehr kann das Patentgericht einem Beteiligten nur dann die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht, was sich an den Umständen des jeweiligen Einzelfalls bestimmt. Solche besonderen Umstände liegen dann vor, wenn die Kosten durch ein Verhalten eines Beteiligten entstanden sind, das mit der Sorgfalt, die bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordern ist, nicht im Einklang steht. Dies ist hier der Fall. Bereits der Antrag der Widersprechenden auf Löschung der jüngeren Marke war auf Grund der ersichtlich unähnlichen Marken erkennbar aussichtslos. Insoweit wird auf die zutreffende Begründung der Markenstelle Bezug genommen.

Gleichwohl hat die Widersprechende ihr Begehren bei unveränderter Sachlage im Beschwerdeverfahren weiterverfolgt, was angesichts der offensichtlichen und erkennbaren Aussichtslosigkeit einen weiteren Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht darstellte. An dieser Beurteilung ändert sich hier nichts dadurch, dass man einem Beteiligten grundsätzlich die Möglichkeit einräumen muss, zu überlegen, ob es sinnvoll ist, ein Rechtsmittelverfahren durchzuführen. Denn dies hätte hier bedeutet, dass die Widersprechende auf Grund der Aussichtslosigkeit ihre Beschwerde alsbald nach deren Einlegung hätte zurücknehmen müssen, um der Kostenauflegung zu entgehen. Sie hat es hier aber nicht bei einer bloßen Formalbeschwerde bewenden lassen, sondern die Beschwerde begründet, was zudem eine schriftsätzliche Erwiderung der Markeninhaberin erforderlich machte. Daher kommt es nicht darauf an, dass die Rücknahme erfolgte, bevor eine mündliche Verhandlung anberaumt worden ist.

2. Die Markeninhaberin hat keine näheren Umstände für die Bemessung des Gegenstandswerts vorgetragen, so dass der Regelwert anzusetzen ist, der früher 20.000,-- DM betrug (vgl. Althammer/Ströbele Rn 29 zu § 71), was nunmehr gerundet einem Betrag von 10.300,-- € entspricht.

Winkler

Baumgärtner

Dr. Hock

CI

Abb. 1



Abb. 2

