



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 24/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Mai 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 25 952**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kostenentscheidungen der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. August 1998 und vom 16. August 1999 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Widersprechende.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Marke 396 25 952

**ASC**

für

„Waren und Dienstleistungen mit Zeitrang vom 17. Januar 1996:  
Einbau spezieller Komponenten in Automobile, Lieferwagen und Lastwagen zur Schaffung beschränkter Auflagen; Einbau von An-

triebsstrang- Komponenten; Einbau von inneren und äußeren Trimmkomponenten zur Schaffung beschränkter Auflagen;  
Waren und Dienstleistungen mit Zeitrang vom 12. Juni 1996:  
Installation und Montage sowie Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und von Teilen und Zubehör von Kraftfahrzeugen;  
Kraftfahrzeuge und Teile von Kraftfahrzeugen, insbesondere Sonnendächer, Motoren und Antriebsvorrichtungen und Teile davon zur Ausrüstung von Kraftfahrzeugen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

„Erstellen von Datenverarbeitungsprogrammen, insbesondere für den EDV-gestützten Unterricht, Geräte und Anlagen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik, insbesondere Sprachlehranlagen, Sprachaufzeichnungsgeräte, Zeitcodesysteme, Spulentonbandgeräte“

eingetragenen Marke 1 154 146

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markeninhaberin hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Markenstelle hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen, weil wegen fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Sie hat ferner der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens, einschließlich des Erinnerungsverfahrens, auferlegt, weil diese

auch ohne umfassende technische Kenntnisse habe erkennen können, dass der Widerspruch trotz großer Markenähnlichkeit wegen der völlig verschiedenen beiderseitigen Waren und Dienstleistungen keinen Erfolg haben konnte.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde erhoben und im Verlauf des Beschwerdeverfahrens Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt. Nach Zugang der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat sie ihren Widerspruch zurückgenommen. Sie beantragt jedoch weiterhin, die in den Beschlüssen der Markenstelle erfolgte Kostenauflegung aufzuheben und von einer Kostenauflegung im Beschwerdeverfahren abzusehen. Sie ist der Ansicht, die Kostenauflegung durch die Markenstelle sei zu Unrecht erfolgt. Die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sei dort pauschal und ohne Angabe von Gründen verneint worden, wohingegen die Widersprechende ihre Auffassung zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit umfassend dargelegt habe. Der Umstand, dass die Erinnerung nicht begründet worden sei, stelle keinen hinreichenden Anlaß für eine Kostenauflegung dar.

Die Markeninhaberin beantragt, der Widersprechenden die Kosten des gesamten Verfahrens aufzuerlegen. Sie ist der Ansicht, die Widersprechende habe erkennen können und müssen, dass der Widerspruch wegen ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen keinen Erfolg haben konnte.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle ist auch nach der Rücknahme des Widerspruchs weiterhin zulässig, weil die Widerspruchsrücknahme eine vorausgegangene Kostenentscheidung der Vorinstanz nicht gegenstandslos macht und die Beschwerde insoweit nicht erledigt ist (BPatGE 14, 247). Sie ist jedoch unbegründet.

Gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG kann das Patentamt einem Verfahrensbeteiligten die Kosten des Widerspruchs- und des Erinnerungsverfahrens auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände, die vor allem dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der zu erwartenden Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatGE 8, 60, 62; BPatG Mitt 1977, 73, 74).

In der vorliegenden Sache hatte der Widerspruch im Verfahren vor der Markenstelle, abgesehen von der erkennbar fehlenden Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, schon deshalb keinerlei Aussicht auf Erfolg, weil es die Widersprechende in diesem Verfahrensstadium unterlassen hat, auf die gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG zulässige Einrede der Markeninhaberin hin ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke nachzukommen. Auch und gerade aufgrund dieses Verhaltens der Widersprechenden konnte die gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle gerichtete Beschwerde bereits keinen Erfolg haben.

Es entspricht auch der Billigkeit, der Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG zusätzlich die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende, die die Benutzung ihrer Marke nach den von ihr (erstmalig) im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen allein für die Spezialware "Sprachlehranlagen" in beiden maßgeblichen Glaubhaftmachungszeiträumen benutzt hat, hätte erkennen können und müssen, dass eine Ähnlichkeit dieser Spezialware mit den von der Markeninhaberin beanspruchten, für einen völlig anderen Einsatzbereich bestimmten Waren und Dienstleistungen ersichtlich noch viel we-

niger in Betracht kam, als dies nach der ihr bekannten Auffassung der Markenstelle für den wesentlich weiteren Warenoberbegriff "Geräte und Anlagen der Nachrichten- und Kommunikationstechnik" der Fall sein konnte. Sie hätte diesen Umstand angesichts der Tatsache, dass die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der gegnerischen Marke bereits in ihrer ersten Erwiderung auf den Widerspruch bestritten hatte, bereits vor der Einlegung der Beschwerde wissen können und bei der Prüfung ihrer Erfolgsaussichten berücksichtigen müssen. Bei dieser Sachlage kann die Einlegung der Beschwerde nicht als ein mit der prozessualen Sorgfalt vereinbares Verhalten bewertet werden.

Albert

Kraft

Reker

Bb

Abb. 1

