



# BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 85/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 41 376**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. November 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Auf Antrag der Beschwerdeführerin und Widersprechenden wird festgestellt, dass die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. September 1999 und 13. Januar 2003 hinsichtlich der Widersprüche aus der Marke IR 615 313 wirkungslos sind.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch zurückgenommen und beantragt, die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts für wirkungslos zu erklären.

Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin bzgl des Kostenantrags ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke 396 41 376, die eine Comicfigur mit einer Sprechblase zeigt. In der Sprechblase befindet sich das Wort „COOL!“. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin gegen die jüngere Marke wurde durch zwei Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen, da

keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Antragsgegnerin hat gegen diese Beschlüsse Beschwerde eingelegt und die Löschung der jüngeren Wort-/Bildmarke beantragt. Nachdem zwischen den Parteien geführte Vergleichsverhandlungen gescheitert waren, hat die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch zurückgenommen und beantragt, die Beschlüsse der Markenstelle für wirkungslos zu erklären.

Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin beantragt Kostenauflegung, da besondere Umstände vorlägen, die eine Abweichung von der Billigkeitsregelung des § 71 Abs 4 MarkenG naheliegend erscheinen lassen. Bereits das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinen Entscheidungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Verwechslungsgefahr aus markenrechtlicher Sicht in keiner rechtsrelevanten Richtung festzustellen sei, da der Gesamteindruck der Comicfigur die verbale Aussage deutlich überwiege und dieser Wortbestandteil als Herkunftshinweis ungeeignet sei. Das Ansinnen der Beschwerdeführerin sei daher von vorneherein aussichtslos gewesen und die Beschwerde lediglich zu Verzögerungszwecken erhoben worden.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin beantragt, den Kostenantrag zurückzuweisen, da Gründe für eine Kostenauflegung weder vorgetragen noch ersichtlich seien. Die Rücknahme des Widerspruchs nach gescheiterten Vergleichsverhandlungen sei kein derartiger Grund.

## II.

1. Die Beschwerdeführerin hat ihren - auf die international registrierte Marke IR 615 313 gestützten - Widerspruch im Beschwerdeverfahren zurückgenommen. Mit der Rücknahme des Widerspruchs ist die Grundlage des Widerspruchsverfahrens entfallen. Auf Antrag der Beschwerdeführerin war daher gemäß § 88 Abs 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 S 1 ZPO die Wirkungslosigkeit der zuvor ergangenen Entscheidungen auszusprechen (vgl BGH GRUR 1998, 818 - Puma).

2. Der Kostenantrag ist zulässig, aber in der Sache ohne Erfolg. Im Markenbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG). Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs 1 S 1 MarkenG kommt in der Regel nur bei Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht in Betracht. Die Rücknahme des Widerspruchs als solche rechtfertigt ebenso wenig wie das Unterliegen eines Beteiligten die Kostenauflegung (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage, § 71 Rn 13 ff; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 71 Rn 25). Der Verfahrensgang wird jedoch insoweit berücksichtigt, als die Kosten einer ohne weiteres erkennbar aussichtslosen, eindeutig bösgläubigen oder rechtsmissbräuchlichen Beschwerde dem Beschwerdeführer auferlegt werden können. Die gesetzliche Grundregel gilt auch bei der Beurteilung aussichtsloser Beschwerden. Dabei hat die Beurteilung der Erfolgsaussichten zugleich ex ante und nicht ex post zu erfolgen. Lediglich wenn offensichtlich verfahrensfremde Ziele wie Verschleppung des Verfahrens oder Behinderung nahe liegen, ist die Kostenauflegung gerechtfertigt.

Derartige verfahrensfremde Ziele sind vorliegend allerdings nicht zu erkennen. Die Beschwerdeführerin durfte zumindest subjektiv aufgrund der Prägetheorie des Bundesgerichtshofs - wenn auch unbegründete - Zweifel an der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit durch die Markenstelle hegen, da die Vergleichsmarken zumindest einen identischen Wortbestandteil enthalten.

Da der Senat für ein sonstiges Fehlverhalten keine Anhaltspunkte sieht, war der Kostenantrag zurückzuweisen.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

Cl