



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend: Kostenantrag der Widersprechenden

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Der Antrag der Widersprechenden, dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat aus ihrer Marke 395 39 277



die unter anderem für Teile von LKW-Anhängern eingetragen ist, Widerspruch eingelegt gegen die prioritätsjüngere Marke 301 39 090



Diese Marke ist für "Fahrzeuge" und "Reparaturwesen" eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke mit der Begründung angeordnet, angesichts der Nähe der jeweiligen Waren und Dienstleistungen genüge der Abstand der Marken wegen der Übereinstimmung in dem Bestandteil "Jost" nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Hiergegen hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, diese aber im Verlauf des Verfahrens zurückgenommen. Zuvor war ein rechtlicher Hinweis des Senats ergangen, in dem auf die möglicherweise unrichtige Veröffentlichung der jüngeren Marken hingewiesen wurde. Zudem war eine vergleichsweise Abgrenzungsvereinbarung angeregt worden, denn angesichts des Oberbegriffes "Fahrzeuge" bestehe Warenidentität (auch wenn die angegriffene Marke nur für Personenkraftwagen benutzt werden sollten), was bei den in Hinblick auf den im Bestandteil "Jost" übereinstimmenden Marken zu einer Verwechslungsgefahr führen müsse.

Die Widersprechende beantragt nunmehr dem Markeninhaber die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Sie meint, der Markeninhaber hätte nach diesem klaren rechtlichen Hinweis (sofort) reagieren und seine Beschwerde zurücknehmen müssen. Seine markenrechtliche Position sei aussichtslos gewesen, so dass ein Abweichen vom Grundsatz der gegenseitigen Kostentragungspflicht gerechtfertigt sei.

Der Markeninhaber hat sich sachlich nicht geäußert, beantragt aber den Kostenantrag zurückzuweisen

II.

Der Kostenantrag der Widersprechenden war zurückzuweisen, denn Gründe für eine vom Regelfall abweichende Kostenentscheidung, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, liegen nicht vor (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Eine isolierte Kostenentscheidung ist auch möglich, wenn sich wie hier die Hauptsache durch Rücknahme der Beschwerde erledigt hat (§ 71 Abs 4 MarkenG). Im (Widerspruchs- und) Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, nur in Ausnahmefällen können einem Beteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten ganz oder teilweise auferlegt werden (§ 63 Abs 1 und § 71 Abs 1 MarkenG). Dazu bedarf es stets besonderer, von der Norm abweichender Umstände, zB ein Verhalten, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist. Hierzu zählt auch das Festhalten eines Beteiligten an einer aussichtslosen oder zumindest doch kaum Erfolg versprechenden Rechtssituation (vgl Ströbele, Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 71 Rdz 25). Im vorliegenden Fall gibt es hierfür keine genügenden Anhaltspunkte. Das Einlegen der Beschwerde war schon dadurch gerechtfertigt, dass die Markenstelle womöglich eine ganz andere Marken als beantragt in das Register eingetragen hat; denn ausweislich der Eintragungsunterlagen sollte die Marke noch zwei Embleme enthalten (BMW und Alpina Emblem), die von der Markenstelle aber gestrichen wurden, ohne dass erkennbar ist, ob insoweit Rücksprache mit dem Anmelder genommen worden ist. Zumindest nach dem Erlass des rechtlichen Hinweises wusste der Markeninhaber von diesem Fehler, so dass schon insoweit ein Interesse an der Sachaufklärung bestand. Zuletzt bestand aufgrund des weit gefassten Warenverzeichnisses und des tatsächlichen Einsatzgebietes der angegriffenen Marken ausschließlich im KfZ Bereich ein Verhandlungsspielraum für eine vergleichsweise Regelung, worauf der Senat auch hingewiesen hat. Dies alles genügt, um das (vorläufige) Festhalten an der Beschwerde zu rechtfertigen. Wenn die Widersprechende vorträgt, dass der Sachvortrag des Markeninhabers eher für den Verletzungsprozess als für das Registerverfahren geeignet ist, so ist

dies zwar zutreffend, besondere Kosten wurden hierdurch aber nicht verursacht, denn unabhängig davon konnte der Markeninhaber zumindest wegen des (möglicherweise) formalen Fehlers auf eine Aufhebung des Beschlusses hoffen.

Damit ist eine Kostenauflegung zu Lasten des Markeninhabers nicht veranlasst.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Hu