



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 312/03

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Februar 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die eingetragene Marke 399 14 875**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten der Anschlussbeschwerde.
2. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 10.000,-- € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Marke 399 14 875 für „Weine“ war Widerspruch eingelegt aus der Wortmarke 967 246, die eingetragen ist für „Obst- und Gemüsekonserven, sämtliche Waren aus Ländern des englischen Sprachbereichs stammend oder für den Export bestimmt“.

Die Markeninhaberin hatte die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Widersprechende hatte im Verfahren vor der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts Benutzungsunterlagen für Spargelköpfe, Gemü-

semais und Aprikosen, jeweils als Konserven, vorgelegt. Die Markenstelle hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr infolge fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen.

Kosten wurden (entgegen dem Antrag der Markeninhaberin im Erinnerungsverfahren) nicht auferlegt.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 27. Januar 2004 eine unselbständige Anschlussbeschwerde erhoben, mit der sie ihren Kostenauflegungsantrag weiterverfolgt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, nach denen sie die Marke in den Jahren 2000 bis 2004 für Gemüsemais- und Stangenspargelkonserven benutzt hat.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch zurückgenommen. Die Markeninhaberin hat die Festsetzung des Gegenstandswertes beantragt.

## II.

Der Widersprechenden sind aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten der Anschlussbeschwerde aufzuerlegen.

Im Regelfall führt die Einlegung eines Widerspruchs und auch einer Beschwerde im markenrechtlichen Registerverfahren unabhängig vom Erfolg nicht zu einer

Kostenauferlegung (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Eine Kostenauferlegung kommt nur im Ausnahmefall in Betracht.

Ein solcher Ausnahmefall ist im Hinblick auf das Beschwerdeverfahren vorliegend gegeben, denn die Widersprechende hat im Oktober 2003 in Kenntnis dessen Beschwerde eingelegt, dass sie ihre Marke bereits seit dem Jahr 2000 nicht mehr für Waren benutzte, deren Ähnlichkeit zu den Waren der jüngeren Marke bei objektiver Beurteilung vielleicht noch hätte bejaht werden können. Dass auch nach Auffassung der Widersprechenden eine Warenähnlichkeit allenfalls aus der Benutzung für „Obstkonserven“ hergeleitet werden konnte, ist aus dem Schriftsatz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 9. Juli 2001 zu ersehen. Für diese Waren benutzte die Widersprechende aber ihre Marke bereits zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde seit fast vier Jahren nicht mehr, so dass das Beschwerdeverfahren schon wegen der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren, deren Ähnlichkeit zu denen der jüngeren Marke ernsthaft hätte in Betracht gezogen werden können, keine Aussicht auf Erfolg hatte. Daher entsprach es der Billigkeit, ihr die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten der Anschlussbeschwerde aufzuerlegen.

Entscheidend für den Gegenstandswert ist der Wert der angegriffenen Marke; diese wird jedenfalls in Deutschland, soweit für den Senat erkennbar, nicht benutzt, so dass keine Veranlassung besteht, vom Regelbetrag von 10.000,- € abzugehen.

gez.

Unterschriften