



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 96/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 05 078**  
**(hier: Kostenantrag und Gegenstandswert)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

1. Der Kostenantrag der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 20 000,00 € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 30. Januar 2004 angemeldete Bildmarke 304 05 078, die für "Schuhe; Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen" eingetragen ist, hat die Widersprechende Widerspruch aus ihrer am 30. Oktober 2003 angemeldeten Bildmarke 303 56 532 eingelegt, die u. a. für identische Waren Schutz genießt. Auf beiden Marken ist die Abbildung einer Krone zu erkennen.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 2. Juni 2005 und vom 27. Mai 2006, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke habe nur eine geringe Kennzeichnungskraft, da Kronenabbildungen in der Werbung zahlreich als

ein bildlicher Sachhinweis auf eine gehobene Qualität des beworbenen Produkts verwendet würden. Den erforderlichen Abstand hielten die Vergleichsmarken ein.

Die Widersprechende hat dagegen Beschwerde eingelegt und vorgetragen, die Marken seien verwechselbar. Dem stünde es nicht entgegen, dass die Abbildungen in einigen Details voneinander abwichen.

Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende mit am 16. März 2007 beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 15. März 2007 die Beschwerde zurückgenommen.

Die Markeninhaberin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 24. April 2007 (sinngemäß) beantragt,

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

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie habe die Beschwerde wegen Bedeutungslosigkeit der Angelegenheit zurückgenommen, da die angegriffene Marke kaum mehr Verwendung finde.

## II.

1. Der Kostenantrag der Widersprechenden ist, soweit er die Kosten des Beschwerdeverfahrens betrifft, auch nach Rücknahme der Beschwerde zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht somit (was auch durch § 71 Abs. 1 Satz 2 und - für das patentamtliche Verfahren - § 63 Abs. 1 MarkenG verdeutlicht wird) im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens jeder Beteiligte seine Kosten selbst prägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11).

Derartige besondere Umstände, die es rechtfertigen würden, ausnahmsweise der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, sind vorliegend nicht ersichtlich. Es war das selbstverständliche Recht der Widersprechenden, ihre Marke mit den dafür zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht zu verteidigen. Zwar mag der Widerspruch angesichts der konkreten Sach- und Rechtslage kaum erfolgversprechend gewesen sein, als offensichtlich aussichtslos oder gar rechtsmissbräuchlich erhoben kann er aber nicht angesehen werden. Auch dass die Widersprechende sich durch die Rücknahme des Widerspruchs gleichsam freiwillig in die Lage der Unterliegenden begeben hat, stellt nach der gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 4 MarkenG) im vorliegenden Verfahren keinen Grund für eine Kostenauflegung dar. Insoweit unterscheidet sich das Markengesetz grundlegend von den Regelungen der ZPO.

2. Der von der Markeninhaberin gestellte Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes (der Begriff "Streitwert" ist unzutreffend) ist zulässig, da auf beiden Seiten Anwälte mitgewirkt haben und keine Wertvorschriften bestehen.

Der vom Bundespatentgericht bislang angenommene Regelwert i. H. v. 10 000,00 € (vgl. BPatGE 40, 147) lässt sich aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2006, 704 - Markenwert) nicht mehr halten. Allerdings

sind die dort angesetzten 50 000,00 € nicht regelmäßig und in jedem Fall als angemessen zu betrachten. Für die von Haus aus eher kennzeichnungsschwache angegriffene Bildmarke erscheint dem Senat ein Gegenstandswert von 20 000,00 € als angemessen.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju