

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 179/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 15 273.9

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Albert und Viereck

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I.

Als Anmeldemarke eingetragen ist die Bezeichnung "Fresh Jive" ua für "Bekleidung, insbes Freizeit- und Sportbekleidung; Schuhe, insbes Sport- und Freizeitschuhe; Kopfbedeckungen, insbes Kappen und Mützen; Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Brillen, insbes Sonnenbrillen".

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der Marke 2 903 873 "Fresh Jive", die für "Bekleidungsstücke, insbes Hemden, T-Shirts, Sweat-Shirts, Jacken, Pullover, Hosen, Röcke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren" Schutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, dem Widerspruch teilweise, nämlich hinsichtlich der oben genannten Waren der jüngeren Marke, stattgegeben. Sie hat dazu ausgeführt, daß die Marken identisch seien, desgleichen ein Großteil der Vergleichswaren, weshalb schon aus diesem Grund insoweit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Dies müsse aber auch hinsichtlich der weiteren angegriffenen Waren (Sportartikel, Brillen) gelten; zum einen gehörten zu

Sportartikeln auch entsprechende Bekleidungsstücke, zum anderen würden von Herstellern von Markenbekleidung auch Brillen angeboten. Selbst wenn man zwischen diesen Waren und den Produkten der Widerspruchsmarke nur eine ganz entfernte Ähnlichkeit annehme, müsse angesichts der Markenidentität auch hier eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende ist dem entgegengetreten und hat beantragt, der Markeninhaberin die Verfahrenskosten aufzuerlegen, weil ihre Situation aussichtslos sei.

Im Lauf des Verfahrens hat die Markeninhaberin die Beschwerde zurückgenommen. Sie ist der Ansicht, daß ein Grund für eine Kostenauflegung nicht bestehe. In diesem Zusammenhang weist sie ua darauf hin, daß ihr ein älteres, durch Benutzung entstandenes Markenrecht an der streitgegenständlichen Bezeichnung zustehe. Auch habe sie - jedoch ohne Erfolg - versucht, sich mehrmals mit der Beschwerdegegnerin in Verbindung zu setzen, um eine vergleichsweise Einigung herbeizuführen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Der - auch nach der Rücknahme der Beschwerde zulässige (MarkenG § 71 Abs 4) - Kostenantrag mußte erfolglos bleiben, da eine Kostenauflegung im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit entspricht (MarkenG § 71 Abs 1).

Das registerrechtliche Verfahren in Markensachen vor dem Patentamt oder dem Patentgericht kann grundsätzlich nicht mit Zivilprozessen gleichgestellt werden, weshalb der Verfahrensausgang, also die bloße Tatsache des Unterliegens (bzw der Rücknahme eines Rechtsmittels), noch keine Kostenauflegung rechtfertigt.

Vielmehr geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen hiervon bedarf es besonderer Umstände, die hier aber nicht ohne weiteres erkennbar sind.

Zwar erschien die Rechtslage angesichts der Identität der Marken und der (weitgehenden) Gleichheit der einander gegenüberstehenden Waren von Anfang an so eindeutig, daß die Markeninhaberin sich kaum Hoffnung auf ein uneingeschränktes Weiterbestehen ihrer eingetragenen Marke machen durfte. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß im Bereich der Vergleichswaren (nämlich im Hinblick auf die "Sportartikel, Brillen") auch eine gehörige Warenferne gegeben ist, bei der die Markeninhaberin nicht von Anfang an damit rechnen mußte, daß der Widerspruch auch Erfolg haben würde. Hinzu kommt, daß sie nach ihrer Ansicht ein älteres, durch Benutzung entstandenes Markenrecht an der streitgegenständlichen Bezeichnung besitzt. Wenn auch ein solches Recht im registerähnlichen Kollisionsverfahren den Erfolg eines Widerspruchs nicht verhindern könnte, so macht doch auch dieser Umstand deutlich, daß in dem Verhalten der Markeninhaberin - die schließlich die Beschwerde zurückgenommen hat, bevor es zu einer mündlichen Verhandlung kam - kein mutwilliges oder die prozessuale Sorgfaltpflicht verletzendes Vorgehen gesehen werden kann.

Hellebrand

Viereck

Albert

Ko