

BUNDESPATENTGERICHT

24 W(pat) 53/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung H 72567/3 Wz

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Hotz und Dr. Hacker

beschlossen:

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird abgesehen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Cerasome

ist als Marke für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege"

zur Eintragung in das Register angemeldet worden. Die Anmeldung wurde am 30. November 1994 gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 058 317

Capri-Sonne

deren Warenverzeichnis u.a. folgende Waren der Klasse 3 umfaßt:

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Essenzen zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Fruchtessenzen und Fruchtaromen (soweit in Klasse 3 enthalten), Parfümerien".

Die Widerspruchsmarke ist am 28. Februar 1994 gemäß § 6a WZG in das Register eingetragen worden. Ein Widerspruchsverfahren hat nicht stattgefunden.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit Beschluß vom 16. September 1997 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Beschluß wurde den Vertretern der Widersprechenden am 4. Oktober 1997 zugestellt.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 1997, der am 23. Oktober 1997 beim Deutschen Patentamt eingegangen ist, hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Die Akten wurden jedoch erst am 23. Februar 1999 dem Bundespatentgericht vorgelegt. In ihrer Beschwerdeerwiderung vom 17. Mai 1999 hat die Anmelderin die Benutzung der Widerspruchsmarke für die oben genannten Waren der Klasse 3 bestritten. Mit Schriftsatz vom 28. Februar 2000 hat die Widersprechende ihre Beschwerde zurückgenommen.

Nach Auffassung der Anmelderin hätte die Beschwerdeführerin aufgrund des patentamtlichen Beschlusses erkennen müssen, daß die Fortführung des Verfahrens kaum Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Des weiteren sei auf die mit Schriftsatz vom 17. Mai 1999 erhobene Nichtbenutzungseinrede keine Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung erfolgt. Der Widerspruch habe dazu geführt, daß die Marke "Cerasome" erst sechs Jahre nach ihrer Anmeldung eingetragen worden sei. Daher sei es unbillig, daß die Anmelderin, die

Kosten, die ihr durch die Einlegung der Beschwerde entstanden seien, selbst zu tragen habe.

Die Anmelderin beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens abzusehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Besondere Umstände, die es gebieten würden, hiervon abweichend aus Gründen der Billigkeit der Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, liegen nicht vor.

1. Ein solcher Umstand kann zunächst nicht darin gesehen werden, daß die Widersprechende auf die mit Schriftsatz vom 17. Mai 1999 erhobene, gemäß §§ 158 Abs. 3 Satz 1, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die von dieser erfaßten Waren der Klasse 3 nicht glaubhaft gemacht hat.

Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist gerechtfertigt, wenn ein Widerspruch im Wege der Beschwerde weiterverfolgt wird, obwohl gegen die Widerspruchsmarke eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung erhoben worden ist, eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung aber nicht erfolgt (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 71 Rdn. 21). Ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung am 23. Oktober 1997 war eine Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Widerspruchsmarke nicht erhoben und auch nicht möglich. Weder war die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Bekanntmachung der angemeldeten Marke schon mindestens fünf Jahre eingetragen (§§ 158 Abs. 3 Satz 1, 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) noch lagen die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vor.

Insoweit kann auch dahingestellt bleiben, ob - weitergehend - eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auch dann in Betracht zu ziehen wäre, wenn eine schon vor Beschwerdeeinlegung mögliche Nichtbenutzungseinrede erst im Beschwerdeverfahren erhoben wird und eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung unterbleibt. Ebenso kann offenbleiben, ob - noch weitergehend - eine Kostenauf-erlegung geboten wäre, wenn der Zeitraum der Nichtbenutzung im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG alsbald nach Beschwerdeeinlegung abläuft und auf eine sodann erhobene Einrede der Nichtbenutzung keine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung erfolgt. Im vorliegen- den Fall ist die Nichtbenutzungseinrede erst geraume Zeit nach Be- schwerdeeinlegung gemäß §§ 158 Abs. 3 Satz 1, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG möglich geworden (und erhoben worden), nämlich zu einem Zeitpunkt, in dem bei regelmäßigem Verlauf, d.h. bei unverzüglicher Vorlage der Akten an das Bundespatentgericht gemäß § 66 Abs. 6 Satz 5 MarkenG, damit gerechnet werden konnte, daß das Beschwerdeverfahren bereits abge- schlossen sei. Jedenfalls in einem solchen Fall entspricht es nicht der Billigkeit, die Widersprechende mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu belasten,

wenn sie, wie hier, ihren Widerspruch zurückgenommen hat, bevor weitere Kosten entstanden sind.

2. Der Widersprechenden kann auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß ihre Beschwerde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte und insofern mißbräuchlich war (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn. 17, 20).

Da, wie ausgeführt, im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung eine Nichtbenutzungseinrede weder zulässig noch erhoben war, ist davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke - u.a. - für Waren eingetragen ist, die mit denen identisch sind, für welche auch die angemeldete Marke eingetragen werden soll. Die angemeldete Marke muß (bzw. mußte) daher einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Insoweit sind die zwischen den Marken vorhandenen Abweichungen - vor allem in klanglicher Hinsicht - nicht derart ausgeprägt, daß es als mißbräuchlich anzusehen ist, die angefochtene Entscheidung der Markenstelle im Beschwerdeverfahren einer gerichtlichen Überprüfung zuzuführen. Beide Marken weisen eine identische Silbenzahl und denselben Betonungsrhythmus auf. Die dritten und vierten Silben sind sehr ähnlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die angemeldete Marke nicht nur wie "zerasome", sondern auch wie "kerasome" ausgesprochen werden kann. Insoweit weisen die Vergleichsmarken auch einen identischen Eingangslaut auf. Bei dieser Sachlage konnte dem Widerspruch nicht von vornherein jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen werden.

3. Der Umstand schließlich, daß sich die Eintragung der angemeldeten Marke aufgrund des Widerspruchs um sechs Jahre verzögert hat, ist im wesentlichen auf das seinerzeit der Markeneintragung noch vorgeschaltete Widerspruchsverfahren zurückzuführen und rechtfertigt für sich allein ebenfalls nicht die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens. Im übrigen ist zu berücksichtigen, daß die lange Dauer des Beschwerdeverfahrens zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen ist, daß die Akten entgegen § 66

Abs. 6 Satz 5 MarkenG nicht unverzüglich dem Bundespatentgericht vorgelegt wurden.

Ströbele

Hotz

Hacker

Bb