



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 87/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 50 680

(hier: Antrag auf Kostenauflegung)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. Februar 2004 durch Richter Viereck als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens fallen der Beschwerdeführerin zur Last.

Gründe

I.

Die für

Zuckerwaren, insbesondere Schokolade, Pralinen, Nüsse

eingetragene Wortmarke

SÜSSES TELEGRAMM

ist wegen des Widerspruchs aus der prioritätsälteren Wort- Bildmarke 397 61 272

die unter anderem für

Schokoladewaren, Süßwaren, Zuckerwaren und Pralinen

geschützt ist, durch Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 29. August 2000 und vom 14. Januar 2003 gelöscht worden.

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass bei Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Identität der Marken die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Markeninhaberin, die sie nicht begründet und am 6. Oktober 2003 zurückgenommen hat. Die Widersprechende hat beantragt, der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Es entspreche der Billigkeit, dass bei der vorliegenden eindeutigen Sachlage der im Ausgangsverfahren obsiegenden Widersprechenden die Verfahrenskosten für das Beschwerdeverfahren zu erstatten sein.

Die Markeninhaberin ist hierzu der Auffassung, dass wegen des graphischen Bestandteils der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen mit der angegriffenen Marke nicht bestehe und deshalb der Kostenauflegungsantrag keinen Erfolg haben dürfe.

II.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der der Widersprechenden erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, fallen der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin zur Last.

Sind an dem Verfahren vor dem Bundespatentgericht mehrere Personen beteiligt, so kann der Senat bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und der Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Hier entspricht es der Billigkeit, dass die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin die für das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten erstattet. Es liegen Gründe vor, die es erfordern vom Regelfall, wonach in einem Markenbeschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, abzuweichen. Dies ist u.a. für den Fall anerkannt, dass ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 71 Rdnr 25). Nach sorgfältiger Prüfung musste die Markeninhaberin zum Ergebnis kommen, dass eine Beschwerde aussichtslos war, da im Ausgangsverfahren die angegriffene Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu Recht gelöscht wurde.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit, der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626, 627 – IMS). Die Waren sind im Bereich der Zuckerwaren und Pralinen identisch. Die von der angegriffenen Marke bean-

spruchten Nüsse sind mit den Süßwaren der Widerspruchsmarke wegen der übereinstimmenden Verwendungsmöglichkeit als Knabberei zumindest durchschnittlich ähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, mangels entgegenstehender Anhaltspunkte, durchschnittlich.

Beide Marken stimmen in klanglicher Hinsicht identisch überein. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um eine reine Wortmarke. Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wortbestandteil "süßes Telegramm" und dem bekannten Emblem der D... AG, einem schwarzen Posthorn auf gelbem Grund. Bei

Wort-Bild-Marken ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr zur Benennung der Marke in der Regel den Wortbestandteil verwenden wird, weil dieser die einfachste Möglichkeit hierzu bietet. Eine Ausnahme von dieser Regel ist im vorliegenden Fall weder ersichtlich, noch von der Beschwerdeführerin vorgebracht worden. Bei natürlicher Betrachtungsweise wird man die Widerspruchsmarke mit "süßes Telegramm" benennen und nicht etwa mit "Posthorn – süßes Telegramm" oder gar "D... AG – süßes Telegramm" oder gar "D...

AG" – süßes Telegramm. Bei Warenidentität bzw. durchschnittlicher Markenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und klanglicher Markenidentität liegt die Gefahr von Verwechslungen ohne weiteres vor. Dies hat im Ausgangsverfahren die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend ausgeführt. Ohne neue Aspekte war eine Beschwerde gegen diese Entscheidung von vornherein ohne jede Aussicht auf Erfolg.

Viereck

Sekretaruk

Kruppa

Hu

Süßes Telegramm

