

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 150/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 48 588

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2003 teilweise aufgehoben, nämlich hinsichtlich der in Ziffer II. getroffenen Kostenentscheidung.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der schwarz/weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke 399 48 588

CONVENI®
consulting & event

für

Unternehmensberatung und Eventveranstaltungen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der farbigen Wort-/Bildmarke 399 31 189



für

Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen zu gewerblichen und zu Werbezwecken; Personalberatung und -vermittlung, insbesondere Vermittlung von Messepersonal; Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit; Werbung; Marketing; Vermietung von Werbematerial; Mannequindienste für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke; Bau und Vermietung von Messe-, Informations- und Beratungsständen; Organisation, Veranstaltung und Leitung von Workshops, Seminaren, Kolloquien, Konferenzen, Symposien, Kongressen und von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Vermietung von Messestand-, Bühnen- und Schaufensterdekoration und Geräten zur Beleuchtung sowie zur Wiedergabe, Aufzeichnung und Übertragung von Bild und/oder Ton; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, insbesondere Organisation von Rahmenprogrammen für Messe- und Kongressbesucher, Partyplanung, Platzreservierungen für Unterhaltungsveranstaltungen; Synchronisation; Catering, Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Reservierung von Privat-, Pensions- und Hotelunterkünften; Konstruktionsplanung,

insbesondere Planung von Messe-, Beratungs- und Informationsständen.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2003 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Patentamts durch einen Angestellten des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen und dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Gefahr von Verwechslungen i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Zwar bestehe eine Identität zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen "Eventveranstaltungen" und den für den Widersprechenden geschützten Dienstleistungen "Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen und Messen zu gewerblichen und zu Werbezwecken", selbst insoweit halte die angegriffene Marke den danach erforderlichen erhöhten Abstand zur Widerspruchsmarke jedoch ein. Im Hinblick auf die betreffenden Dienstleistungen beschränke sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf deren grafische Ausgestaltung, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. Aus der Sicht des Verkehrs setze sich die Widerspruchsmarke aus den beiden Begriffen "CONVENTION" und "SERVICE" zusammen. Die vom Widersprechenden vorgenommene Interpretation des Begriffs "CONVENTION" als "CONIVENTION" erschließe sich dem Leser selbst bei einer analysierenden Betrachtungsweise nicht. Der über dem linken "V"-Strich vorhandene Punkt stelle sich ebenso wie der nach rechts auslaufende rechte "V"-Strich als bloße Fortsetzung dieses Buchstabens dar, sodass der Verkehr darin keinen "i"-Punkt sehe, zumal der Begriff "CONVENTION" - wie von der Markenstelle ermittelte Internetbelege zeigten - mit der Bedeutung "Veranstaltung" bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei und sich damit auf dem vorliegenden Dienstleistungsgebiet aufdränge. Da es sich hierbei um einen offenkundig glatt beschreibenden Begriff handele, könnten hieraus "unter dem Deckmantel einer Markeneintragung" keinerlei Rechte gegenüber Dritten hergeleitet werden. Vielmehr habe die Widerspruchsmarke ihre Eintragbarkeit erkennbar nur auf Grund ihrer grafische Ausgestaltung erlangt.

Dem Widersprechenden seien nach § 63 Abs. 1 MarkenG die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Er versuche Rechte aus einem offenkundig nicht schutzfähigen Begriff herzuleiten, wobei seiner Argumentation, der Begriff "CONVENTION" sei als "CONIVENTION" und die angegriffene Marke als "CONIVENT" zu lesen, nicht nachvollziehbar sei. Im Hinblick auf die Interessen der Inhaberin der angegriffenen Marke und des Deutschen Patent- und Markenamts, von offensichtlich unbegründeten Widersprüchen freigehalten zu werden, entspreche es der Billigkeit, dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Gegen diese Entscheidung hat der Widersprechende Beschwerde eingelegt, die er inzwischen nur noch hinsichtlich der Kostenentscheidung aufrecht erhält. Zur Begründung führt er aus, dass die Kostenauflegung nicht nachvollziehbar sei. Gerade im Hinblick auf die von der Markenstelle dem angefochtenen Beschluss beigefügten Internetauszüge könne nicht nachvollzogen werden, dass der Begriff "Convention" bereits in die deutsche Sprache eingegangen sei, was er im Einzelnen ausführt. Selbst wenn die Internet-Auszüge der Markenstelle eine beschreibende Verwendung belegen würden, so würden sie wegen der häufigen Aktualisierung von Internet-Einträgen keine Aussage darüber erlauben, ob der Begriff bereits zum Zeitpunkt des Widerspruchs in einer glatt beschreibenden Bedeutung in die deutsche Sprache eingegangen sei. Nur hierauf komme es aber bei der Frage an, ob der Widersprechende in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein keinen Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an der Verhinderung einer Eintragung durchzusetzen versucht habe. Selbst wenn "convention" im Sinne von "Veranstaltung" schon bei Einlegung des Widerspruchs glatt beschreibend gewesen wäre, so wäre eine differenzierte Betrachtung für die Dienstleistung "Personalberatung" der Widerspruchsmarke geboten, denn sie könne mit einem Bedeutungsgehalt im Sinne von "Veranstaltung" nicht beschrieben werden.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der unter Ziffer II.
getroffenen Kostenentscheidung aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Weiter hat sie sich auf die ihr zugestellte Beschwerde und die ihr formlos über-
sandte Beschwerdebegründung nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden ist, nachdem sie mit
Schriftsatz vom 3. März 2005 auf die Anfechtung der Kostenentscheidung der
Markenstelle beschränkt worden ist, begründet.

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG kann das Patentamt bestimmen, dass die Kosten des
Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der
Billigkeit entspricht. Wie sich aus der Vorschrift des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG
ergibt, trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst
(Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 63, Rdn. 8, § 71, Rdn. 13). Für ein
Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die ins-
besondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach aner-
kannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aus-
sicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen
des Markenschutzes durchzusetzen versucht (a.a.O., § 71 Rdn. 25 m.w.N.).

Solche Umstände sieht der Senat im vorliegenden Widerspruchsverfahren nicht. Zwar ist der Markenstelle darin zu folgen, dass der in der Widerspruchsmarke optisch herausgestellte Begriff "Convention" im Bereich der für den Widersprechenden geschützten Dienstleistungen nur mit der Bedeutung "Versammlung, Konferenz" zu verstehen ist, während die vom Widersprechenden genannte Bedeutung des deutschen Worts "Konvention" (Völkerrechts-, Umgangsregeln) oder gar die Lesart "CONIVENTION" abwegig ist. Dies muss erst recht für den in der Widerspruchsmarke enthaltenen Gesamtbegriff "CONVENTION SERVICE" gelten. Auch spricht die vom Senat ergänzte Internetrecherche der Markenstelle deutlich dafür, dass es sich bei "Convention Service" um einen in die deutsche Fachsprache übernommenen Fachbegriff des Veranstaltungswesens mit dem Bedeutungsgehalt "Tagungsservice" handelt, dem keine Kennzeichnungskraft zukommt. Aus ihm können daher - soweit es um Veranstaltungs- oder Tagungsdienstleistungen im weiteren Sinne geht - nach anerkannter Rechtsprechung keine Rechte hergeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdnr. 345 m.w.N.). Insoweit beschränkt sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf die konkrete grafische Ausgestaltung, die sich von der Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke offensichtlich unterscheidet.

Jedoch hat der Widersprechende zu Recht darauf hingewiesen, dass für ihn auch die Dienstleistung "Personalberatung" eingetragen ist. Für Personalberatung, also die entgeltliche Beratung von Arbeitnehmern und/oder Unternehmen über Auswahl und Einsatz von Arbeitskräften, liegt eine beschreibende Bedeutung des Begriffs "CONVENTION SERVICE" nicht auf der Hand, da solche Beratungen im Gegensatz zur Personalvermittlung nicht erkennbar als bzw. in Zusammenhang mit den für eher kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse bekannten Tagungsdienstleistungen erbracht werden. Insoweit geht der Senat von einer durchschnittlichen oder allenfalls moderat geschwächten Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "CONVENTION SERVICE" der Widerspruchsmarke aus.

Damit kann der Widerspruch nicht mehr ohne Weiteres als nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten von vornherein aussichtslos oder zumindest kaum Erfolg versprechend angesehen werden. Denn hinsichtlich der Dienstleistung "Unternehmensberatung" der angegriffenen Marke liegt eine Teilidentität mit "Personalberatung" vor. Zumindest für einen noch beachtlichen Teil des Verkehrs werden außerdem die Gesamteindrücke der Marken durch die Worte "CONVENT" bzw. "CONVENTION" geprägt, was trotz der Gesamtbegrifflichkeit von "CONVENTION SERVICE" im Hinblick auf die äußerst deutliche optische Herausstellung von "CONVENTION" auch für die Widerspruchsmarke gilt. Damit ist das Vorliegen einer teilweisen Verwechslungsgefahr durchaus zu erwägen.

Zwar hätte der Senat im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr verneint, da "CONVENTION" (als isolierter Begriff ohne "SERVICE") nicht mehr den Bedeutungsgehalt "Tagungsservice" sondern "Tagung/Versammlung/Treffen" aufweist und hierfür als beschreibende Angabe darüber in Betracht kommt, dass die so gekennzeichnete Dienstleistung "Personalberatung" auf Tagungen erbracht wird (z.B. auf sog. Jobmessen). Damit wäre es dem Widersprechenden - nun aus einem anderen Gesichtspunkt - wiederum verwehrt gewesen, Rechte aus einer schutzunfähigen Angabe herzuleiten. Diese Beurteilung ist jedoch wesentlich komplexer, was sich auch darin zeigt, dass die Markenstelle auf die meisten der o.g. Aspekte nicht eingegangen ist.

Es erscheint daher nicht angemessen, dem Widersprechenden abweichend vom Regelfall die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die angefochtene Kostenentscheidung war damit aufzuheben, so dass nach der nunmehr anzuwendenden Vorschrift des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG jeder Beteiligte die Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst trägt.

2. Es besteht auch kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zwar hat der Widersprechende mit Schriftsatz vom 3. März 2005 "ausschließlich" beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuhe-

ben, soweit ihm die Kosten auferlegt worden sind. Diese Erklärung ist als Teilrücknahme der ursprünglich auch gegen die Sachentscheidung gerichteten Beschwerde auszulegen, so dass nur noch eine isolierte Kostenbeschwerde Gegenstand des Verfahrens ist. In solchen Nebenverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden, also hier dem Widersprechenden, die ihm entstandenen Kosten zu erstatten. Dies wird allerdings damit begründet, dass nur auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden können, da der Obsiegende eines Nebenverfahrens ansonsten durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Einlegung begründeter Rechtsmittel abhalten könnte (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71, Rdnr. 38).

Hier ist die Beschwerde jedoch ursprünglich auch als Anfechtung der Entscheidung in der Hauptsache eingelegt worden. Dies geht sowohl aus dem ursprünglichen, u.A. auf Löschung der jüngeren Marke abzielenden Beschwerdeantrag als auch aus der mit Schriftsatz vom 17. Mai 2004 eingereichten Beschwerdebegründung deutlich hervor. Erst auf den Ladungszusatz des Senats, nach dem die Beschwerde voraussichtlich nur hinsichtlich der Kostenentscheidung Erfolg haben werde, hat der Widersprechende die o.g. Teilrücknahme erklärt. Andernfalls wäre die Beschwerde in der Hauptsache zurückgewiesen worden (s.o. Ziff. 1.), wobei der Senat entsprechend der Regelbestimmung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG keine Kosten auferlegt hätte. Es wäre daher unbillig, die Inhaberin der jüngeren Marke nunmehr dennoch mit der Auferlegung von Kosten zu belasten. Dabei war auch der aus § 71 Abs. 4 MarkenG entnehmbare Rechtsgedanke mit zu berücksichtigen.

sichtigen, wonach Rücknahmen, die zur Erledigung der Hauptsache führen, grundsätzlich keinen Einfluss auf die Kostenentscheidung haben sollen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl