



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 345/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„32: Biere“

eingetragenen Marke

Lava.

Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung des Widersprechenden wegen fehlender Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen. Hiergegen hat der Widersprechende sich mit der Beschwerde gewandt, mit der er seine Ansicht, dass zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen bestehe, mit ergänzenden Darlegungen weiterverfolgt hat. Er hat insbesondere unter Angabe von Gründen eine besondere Nähe der beiderseitigen Waren sowie eine Prägung der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil „LAVA“ geltend gemacht.

Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten. Er bezieht sich auf die Begründung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und weist auf den seiner Ansicht nach auch wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteile signifikant unterschiedlichen Gesamteindruck der beiderseitigen Marken hin. Außerdem hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 4. März 2004, der dem Widersprechenden zugestellt worden ist, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und beantragt, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht und den Widerspruch in der mündlichen Verhandlung am 8. Februar 2006 zurückgenommen.

II

Es besteht keine Veranlassung, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein reicht für eine Kostenauflegung zu Lasten des Unterlegenen nicht aus. Umstände, die eine Kostenauflegung als billig erscheinen lassen können, sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht vereinbaren ist, wovon auszugehen ist, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg bietenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BGH GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung; BPatG Mitt. 1977, 73, 74).

Solche besonderen Umstände, die eine Auflegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gebieten könnten, liegen hier nicht vor. Weder handelt es sich bei dem die Widerspruchsmarke bildenden und als Bestandteil in der angegriffenen Marke enthaltenen Wort „Lava“ um eine schutzunfähige oder erkennbar kennzeichnungsschwache Bezeichnung noch liegt ein Fall ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren vor. Vor diesem Hintergrund konnte und durfte die Frage der Verwechslungsgefahr einer Überprüfung im dafür vorgesehenen Beschwerdeverfahren zugeführt werden, ohne dass darin ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten zu sehen wäre.

Auch der Umstand, dass der Widersprechende die Benutzung seiner älteren Marke auf die erstmals im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht glaubhaft gemacht hat, rechtfertigt nicht die Auflegung der ge-

samten, im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten des Markeninhabers auf den Widersprechenden.

Zwar sind grundsätzlich einem Widersprechenden dann die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wenn er auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung seinen Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt (BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL). Im vorliegenden Beschwerdeverfahren konnte der Widersprechende jedoch zunächst ohne Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten Beschwerde erheben, ohne die Benutzung seiner Marke glaubhaft zu machen, obwohl diese bereits zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung grundsätzlich bereits dem Benutzungszwang unterlag, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war; denn der Markeninhaber hatte bis dahin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht in Abrede gestellt, obwohl er dies bereits geraume Zeit vor der Beschlussfassung durch die Markenstelle hätte tun können.

Nach der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede hat der Widersprechende seinen Widerspruch - wenn auch erst nach Verstreichen eines längeren Zeitraums und erst in der vom Senat anberaumten mündlichen Verhandlung - zurückgenommen. Da der Markeninhaber nach seinem Schriftsatz vom 4. März 2004, mit dem er erstmalig die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, jedoch keine weitere schriftliche Äußerung mehr zur Akte gereicht hat und auch nicht zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat erschienen ist bzw. dort auch nicht anwaltlich vertreten war, sind ihm nach dem Zeitpunkt der Einredeerhebung auch keine Kosten erwachsen, die aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG der Wi-

dersprechenden auferlegt werden könnten. Deshalb kann der Kostenaufierungsantrag keinen Erfolg haben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat.

gez.

Unterschriften