



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 547/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
3. Februar 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 001 835

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe

beschlossen:

In Abänderung der Kostenentscheidung der Markenstelle für Klasse 28 im Beschluss vom 13. Juli 2010 haben die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten des Widerspruchsverfahren vor dem DPMA selbst zu tragen. Die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Beteiligten ebenfalls selbst zu tragen.

Gründe

I.

Gegen die am 7. Februar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene Wortmarke 30 2008 001 835

Omega

für Waren der

Klasse 28: „Fitness-Geräte, nämlich Laufbänder, sowie Teile und Zubehör hierzu (soweit in Klasse 28 enthalten)

ist am 6. Juni 2008 Widerspruch erhoben worden aus der IR-Marke 631 797

OMEGA

eingetragen unter anderem für „Sportartikel“.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen vorgelegt, um die Benutzung der Widerspruchsmarke für Golfzubehör glaubhaft zu machen.

Die Markenstelle für Klasse 28 hat den Widerspruch am 13. Juli 2010 zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Die Markenstelle für Klasse 28 hat hierzu ausgeführt, dass zwischen den Waren: „Golfbälle, Golfhandschuhe, Golfsäcke, Golf-Putter, Golf-Tees“, für die Benutzungsunterlagen eingereicht worden seien und den für die angegriffene Marke eingetragenen „Laufbändern, sowie Teilen und Zubehör davon“, eine absolute Unähnlichkeit festzustellen sei. Golfsportartikel und Laufbänder wiesen insoweit keinerlei Berührungspunkte oder Ähnlichkeiten auf. Dies habe die Widersprechende erkennen müssen, weshalb ihr nach § 63 Abs. 1 MarkenG die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen seien.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Ansicht, dass zwischen „Golfzubehör“ einerseits und „Laufbändern sowie Teilen und Zubehör davon“ andererseits zumindest eine entfernte Warenähnlichkeit bestehe, die im Hinblick auf die Zeichenidentität eine Verwechslungsgefahr begründe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, dass mangels Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe. Darüber hinaus bestreitet sie eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Golfzubehör in der Bundesrepublik.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2011 hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt nunmehr,

der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

den Antrag auf Kostenauflegung zurückzuweisen.

II.

Die Beteiligten haben die ihnen erwachsenen Kosten im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren selbst zu tragen, da die Billigkeit keine abweichende Kostenentscheidung gebietet (§§ 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4, 4, 63 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG).

1.

Nach Rücknahme des Widerspruchs im Beschwerdeverfahren kann nach allgemeiner Meinung eine Entscheidung über die Kosten des patentamtlichen Widerspruchs- und des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens veranlasst sein (vgl. BPatGE 16, 259 (261); BPatGE 14, 247 (249); BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07; HK/Fuchs-Wisseemann 2. Aufl., § 71 Rd. 3; Ströbele/Hacker

MarkenG, 10. Aufl., § 66 Rd. 78). Dies gilt regelmäßig dann, wenn eine belastende Kostenentscheidung des Amtes vorliegt, die mit der Beschwerde angegriffen wird.

aa) Nach einer Auffassung führe die Rücknahme des Widerspruchs nur in dem auf die Widerspruchsrücknahme bezogenen Umfang zur Wirkungslosigkeit der bereits ergangenen Entscheidungen, so dass die Kostenentscheidung des DPMA - zumindest bei entsprechender Aufrechterhaltung der Beschwerde - noch zu überprüfen sei (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42 Rd. 51; ähnlich: BPatGE 16, 259 (261); BPatGE 14, 247 (249)).

bb) Die Gegenmeinung geht davon aus, dass die vorausgegangenen Beschlüsse des DPMA durch die Rücknahme des Widerspruchs auch hinsichtlich der darin getroffenen Kostenentscheidung, mithin insgesamt wirkungslos werden (so BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 42 Rd. 62). Gleichwohl soll aber über die Kosten des Widerspruchsverfahrens entschieden werden, weil die Rücknahme des Widerspruchs „in Anwendung des in § 140 BGB zum Ausdruck kommenden Rechtsgedankens in Anträge nach § 63 Abs. 1 Satz 3 bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG umzudeuten“ sei (so BPatG 27 W (pat) 85/07; BPatG 27 W (pat) 120/07).

cc) Der Bundesgerichtshof hat die Rechtsfrage nicht abschließend entschieden. Der Entscheidung vom 2. April 1998 (GRUR 1998, 818 - Puma) ist lediglich zu entnehmen, dass der angefochtene Beschluss nach Rücknahme des Widerspruchs in dem hierauf bezogenen Umfang wirkungslos wird, weil mit der uneingeschränkten Rücknahme des Widerspruchs die Grundlage des Widerspruchsverfahrens entfallen sei, so dass es an einer Verfahrensvoraussetzung fehle (BGH GRUR 1998, 818 - Puma). Demzufolge führt die Rücknahme des Widerspruchs nur in dem „hierauf bezogenen Umfang“ zur Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses. Die Entscheidung lässt somit offen, ob damit der gesamte Entscheidungsinhalt der angefochtenen Entscheidung oder lediglich die Entscheidung zur Hauptsache, nicht aber die Kostenentscheidung wirkungslos wird.

dd) Im Zivilprozessrecht ähnelt die Konstellation der Klagerücknahme in der Berufungsinstanz. In einem solchen Fall wird neben der nicht rechtskräftigen Hauptsacheentscheidung auch die angefochtene Kostenentscheidung wirkungslos. § 269 Abs. 3 3. Halbsatz ZPO differenziert nämlich nicht zwischen Haupt- und Nebenentscheidungen. Zudem ist der Kläger gem. § 269 Abs. 3 Satz 2 verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit nicht bereits rechtskräftig über sie erkannt ist oder sie dem Beklagten aus einem anderen Grund aufzuerlegen sind. Die Kosten des Rechtsstreits beinhalten dabei auch die Kosten einer vorangegangenen Instanz. Im Ergebnis führt die Klagerücknahme daher dazu, dass über sämtliche Kosten des Rechtsstreits neu zu entscheiden ist.

Das markenrechtliche Verfahren unterscheidet sich von dem zivilrechtlichen Verfahren indes dadurch, dass eine Rücknahme des Widerspruchs jederzeit möglich ist, ohne dass es hierzu der Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke bedürfte (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 42 Rd. 49; BPatGE 43, 96 (97); BPatG 32 W (pat) 25/04). Dementsprechend besteht durchaus ein anerkanntes Bedürfnis, der Inhaberin der angegriffenen Marke, eine ihr günstige Kostenentscheidung des Amtes aufrecht zu erhalten. Eine andere Betrachtungsweise würde nämlich zu dem unbilligen Ergebnis führen, dass beispielsweise ein offensichtlich mutwillig Widersprechender sich der ihm vom DPMA verhängten Kostentragungspflicht dadurch entziehen könnte, dass er in der Beschwerdeinstanz den offensichtlich erfolglosen Widerspruch zurücknimmt, wozu er auch nicht der Zustimmung der Gegenpartei bedarf. Andererseits sind die Kosten des Verfahrens trotz der Widerspruchsrücknahme nicht zwingend - und noch nicht einmal im Regelfall wie in § 269 Abs. 3 ZPO - dem Widersprechenden aufzuerlegen. Vielmehr folgt aus §§ 71 Abs. 1, Abs. 4, 63 Abs. 1 Satz 1 Satz 2 MarkenG, dass auch im Falle einer Beschwerde- oder Widerspruchsrücknahme eine Kostenauflegung an einen Beteiligten nur zu erfolgen hat, wenn Billigkeitsgründe dies gebieten (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 17). Dementsprechend kann der Widersprechende trotz der Rücknahme des Widerspruchs ein berechtigtes In-

teresse an einer Überprüfung der für ihn nachteiligen Kostenentscheidung des DPMA haben.

Vor diesem Hintergrund kann der dargelegte Meinungsstreit vorliegend dahinstehen. Ungeachtet der dogmatischen Herleitung ergibt sich aus den dargestellten Überlegungen, dass es - zumindest in den Fällen, in denen der Widersprechende nur den Widerspruch, nicht aber die Beschwerde gegen einen Beschluss des DPMA zurücknimmt, der eine für ihn nachteilige Kostenentscheidung beinhaltet - einer gerichtlichen Überprüfung dieser Kostenentscheidung bedarf. Dies gilt insbesondere, wenn die Beteiligten - wie hier - explizit entsprechende Kostenanträge stellen, die sich sowohl auf das Widerspruchs- als auch auf das Beschwerdeverfahren beziehen.

2.

Vorliegend haben beide Beteiligte die ihnen erwachsenen Kosten des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen.

Aus § 71 Abs. 1 MarkenG sowie aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass - unabhängig vom Ausgang des Verfahrens - jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf es stets besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also insbesondere die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür ebenso wenig, wie die Rücknahme des Widerspruchs. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rd. 5, 11, 14 m. w. N.). Insbesondere kann das Verhalten eines Widersprechenden Anlass für eine Kostenauflegung geben, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. dazu im Einzelnen: BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus). Dies kann z. B. wegen ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der Fall sein (vgl. dazu im Einzelnen: BPatG Mitt. 2010, 529 - 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus m. w. N.).

Ein solcher Fall liegt hier indes nicht vor. Zwar war die Prüfung der Warenähnlichkeit auf Seiten der Widersprechenden auf Golfzubehör zu beschränken, weil sie nur für derartige Waren eine Benutzung behauptet hat. Indes war für die Widersprechende nicht ohne weiteres erkennbar, dass zwischen Golfzubehör und Laufbändern keine Ähnlichkeit besteht, weil nach früherer ständiger Amtspraxis von dem Grundsatz ausgegangen worden ist, dass sämtliche Sportgeräte untereinander gleichartig seien (vgl. dazu Mitt. 1961, 90 ff.). Dieser Grundsatz ist zwar bereits im Jahre 1961 von einem Beschwerdesenat in Frage gestellt worden (Mitt. 1961, 90 ff.), eine abschließende Entscheidung ist indes nicht getroffen worden.

Auch der Umstand, dass bis zur mündlichen Verhandlung nicht hinreichend geklärt werden konnte, ob die Widersprechende das Widerspruchszeichen tatsächlich i. S. v. § 26 MarkenG innerhalb der Bundesrepublik benutzt hat, oder ob eine entsprechende Benutzung lediglich in der Schweiz erfolgt, führt nicht zu einer erkennbaren Erfolglosigkeit des Widerspruchs. Insbesondere wäre insoweit zu klären gewesen, ob die Bestimmung in Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13.4.1892 (BIPMZ 1895, 70; BIPMZ 1903, 132; BIPMZ 1995, 292), wonach die Benutzung des Widerspruchszeichens in der Schweiz einen Rechtserhalt in der Bundesrepublik zur Folge hat, mit der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) vereinbar ist, die in Art. 10 Abs. 1 eine Benutzung „in dem jeweiligen Mitgliedsstaat“ fordert.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI