



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Dezember 2019 durch die Richterin Werner als Vorsitzende sowie die Richter Schwarz und Paetzold

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 15. Februar 2018 wird insoweit teilweise aufgehoben, als in Nr. 2 dieses Beschlusses der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind und in Nr. 3 ein Gegenstandswert festgesetzt wurde.
2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Beschwerdeführerin hat gegen die am 24. Juli 2015 veröffentlichte Eintragung der am 11. März 2015 angemeldeten, für die Waren „Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ in der Klasse 25 geschützten Marke ...

THE GOOD THE BAD AND THE WHITE

am 13. August 2015 Widerspruch mit der Begründung eingelegt, ihr stünde an der eingetragenen Wortfolge ein Urheberrecht zu, da sie diese seit Jahren bereits als Aufdruck auf T-Shirts verwende. Hierzu hat sie auf folgende Anzeige bei amazon.de Bezug genommen:

Prime testen | Alle Kategorien | Mein Amazon | Angebote | Gutscheine | Hello Anmelden | Mein Konto | Topfen Sie Prime | Einkaufswagen | Wunschzettel

Amazon Fashion | Bekleidung | Schuhe | Handtaschen | Uhren | Schmuck | Gepäck | Marken | Fashion-Trends | Sale

Bekleidung > Herren > Tops & Shirts > T-Shirts

– The Good the Bad and the White -- Boys T-Shirt

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

Preis: EUR 10,99 - EUR 13,99
Alle Preisangaben inkl. MwSt

Größe:
Auswählen | Größentabelle

Farbe: Navy

- Kurzarm
- Gerader Schnitt
- 100 % Baumwolle
- Pflegehinweis: Schonwaschgang, Feinwaschmittel, 30 Grad
- Modellnummer: 85

SSV Bekleidung: Bis zu -70% reduziert
Über 34.000 stark reduzierte Artikel im Bekleidungs-SALE - hier klicken

Produktinformation

Produktgewicht inkl. Verpackung: 185 g

Modellnummer: 0053

ASIN: B00RTYEPFW

Im Angebot von Amazon.de seit: 6. Februar 2014

Durchschnittliche Kundenbewertung: Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

Amazon Bestseller-Rang: Nr. 206.850 in Bekleidung (Siehe Top 100 in Bekleidung)
Nr. 17928 in Bekleidung > Herren > Tops & Shirts > T-Shirts

Möchten Sie Feedback zu Bildern geben oder uns über einen günstigeren Preis informieren?

Die Behauptung der Beschwerdegegner, dass sie die gleichen T-Shirts bei amazon.de bereits 2013 angeboten hätten, hat die Beschwerdeführerin bestritten und ausgeführt, dass sie das T-Shirt mit dem streitigen Slogan auch schon im Jahr 2013 über ihren eigenen Online-Shop vertrieben habe, was u.a. ihr Mitarbeiter H... bezeugen könne.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes mit Beschluss vom 15. Februar 2018 den Widerspruch zurückgewiesen, der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf 50.000 € festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt:

Der Widerspruch sei „keinesfalls“ begründet. Hierzu bedürfe es des Vollbeweises, dass ein älteres Zeichen mit besserer Priorität als die angegriffene Marke entstanden sei, im Entscheidungszeitpunkt noch fortbestehe und seinetwegen ein Unterlassungsanspruch gegen die angegriffene Marke im gesamten Bundesgebiet bestehe, wofür eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Zeichen entsprechend den bekannten Grundsätzen bestehen müsse. Vorliegend mangle es bereits an einer wirksamen Entstehung des behaupteten älteren Werktitels „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“. Der Vortrag der Beschwerdeführerin, dass sie bereits seit 2014 T-Shirts mit entsprechendem Aufdruck vertreibe, der auch Titel eines US-amerikanischen Films sei, genüge „keinesfalls“ den Anforderungen an die Geltendmachung eines Werktitels. Denn damit werde ein Werk, also ein Produkt bestimmter Art, bezeichnet, das „Druckschrift, Filmwerk, Tonwerk oder ein sonstiges vergleichbares Werk“ sein müsse. Da die Aufzählung titelschutzfähiger Werke nicht abschließend sei, sondern auch sonstige geistige Werke inkludiere, gelte ein gegenüber dem Urheberrecht eigenständiger kennzeichenrechtlicher Werkbegriff (BGH GRUR 2012, 1265 – Stimmt's?; BGH GRUR 2016, 939 – wetter.de). Danach seien Werke im kennzeichenrechtlichen Sinne alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig seien; Werktitel in diesem Sinne seien daher auch Titel von Rundfunksendungen, Spielen, Computerprogrammen, Apps für Mobilgeräte, Warenkataloge oder Internetzeitschriften unter einer bestimmten Domain. Diesen von der Rechtsprechung als vergleichbar anerkannten Werken kämen gewöhnliche T-Shirts in „keinster“ Weise nahe, da ein T-Shirt eben gerade kein immaterielles

Arbeitsergebnis sei, dessen gedanklicher Inhalt für andere erst durch geistige Umsetzung existent werde und deshalb einen Bezeichnungsschutz erfordere. Die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass auch Design und Gestaltung sowie Benennung einen geistigen Inhalt darstellen könnten, verfange nicht, denn die Benennung werde von ihr ja offenbar gerade als Werksbezeichnung, also als Werktitel geltend gemacht und könne daher schon denkbare nicht werkbegründend wirken. Aber auch das Design bzw. die damit wohl identische Gestaltung seien den Fällen der Rechtsprechung nicht vergleichbar, weil es zweifelsohne nicht den notwendigen komplexen geistigen Inhalt aufweise. Ob es sich, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, bei der Wortfolge um einen Titel der US-amerikanischen Serie „Breaking Bad“ handle, sei nicht nur nicht belegt, sondern auch deshalb irrelevant, weil sie offenbar nicht dessen Rechtsinhaberin sei.

Da es somit mangels jeglichen Beweises an der Innehabung eines Werktitels als taugliches Widerspruchszeichen ermangele, sei der Widerspruch zurückzuweisen.

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens seien der Beschwerdeführerin abweichend vom Grundsatz, dass in mehrseitigen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt grundsätzlich jeder Beteiligte seine Kosten selbst trage, aufzuerlegen, weil dies aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles der Billigkeit entspreche. Diese besonderen Umstände lägen vor, wenn ein Verhalten vorliege, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht vereinbar sei, z.B. wenn ein Verfahrensbeteiligter sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation durchzusetzen versuche. Diese Voraussetzung sei hier gegeben, weil im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten offensichtlich nicht gegeben gewesen sei, da es schon an jeglichem Widerspruchszeichen gefehlt habe.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 20. Februar 2018 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin am 20. März 2018 Beschwerde unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt.

Die Beschwerdeführerin trägt vor: Soweit der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen worden sei, gehe sie nach wie vor davon aus, dass ihr aufgrund der Verwendung des als Wortmarke angemeldeten Slogans und dessen Verwendung in Verbindung mit verschiedenen Motiven ein Urheberrecht an diesen Werken zustehe, da es sich um selbständige, kreative Schöpfungen handele. Als sonstiges Recht im Sinne von § 13 Abs. 2 MarkenG könne aufgrund eines solchen Urheberrechtes die Löschung einer eingetragenen Marke verlangt werden. Insofern dürfte auch im Widerspruchsverfahren bereits bei der Anmeldung der Marke ein solches Recht zu berücksichtigen sein.

Darüber hinaus wende sie sich auch gegen die Auferlegung der Kosten. Aus den genannten Gründen erscheine die Einlegung des Widerspruchs keinesfalls unbillig. Auch der Festsetzung des Gegenstandswertes werde widersprochen. Denn ein Betrag in Höhe von 50.000,- € erscheine im vorliegenden Fall überhöht, da die angegriffene Marke, soweit ersichtlich, bisher überhaupt nicht verwendet werde, und selbst bei einer Verwendung aufgrund der Vielzahl an vergleichbaren Angeboten nur von einem Jahresumsatz von einigen ..., höchstens wenigen ... Euro auszugehen sei.

Die Beschwerdeführerin hat keinen ausdrücklichen Antrag gestellt. Daher ist davon auszugehen, dass sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 15. Februar 2018 aufzuheben und die

Löschung der Eintragung der Marke ... „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“ wegen des Widerspruchs aus dem gleichlautenden Werktitel zu löschen.

Die Beschwerdegegner beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet, dass zugunsten der Beschwerdeführerin zu irgendeinem Zeitpunkt ein Werktitel entstanden sei, da keine eigene geistige Leistung vorliege und der Beschwerdeführerin kein Urheberrecht an der Wortfolge „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“ zustehe. Der Beschwerdeführerin seien daher zu Recht auch die Verfahrenskosten auferlegt worden, da es sich um einen aussichtslosen Widerspruch gehandelt habe. Auch die Höhe des festgelegten Gegenstandswertes sei nicht zu beanstanden.

II.

A. Über die nach § 66 MarkenG zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, da keiner der Beteiligten eine solche beantragt hat und auch der Senat sie nicht für sachdienlich erachtet. Sie hat in der Sache nur insoweit Erfolg, als der Beschwerdeführerin die Kosten des Verwaltungsverfahrens nach § 63 MarkenG auferlegt worden sind. Insoweit fehlt es an einem die Kostenauflegung rechtfertigenden Billigkeitsgrundes. Im Übrigen erweist sich die Beschwerde im Ergebnis als unbegründet, so dass sie zurückzuweisen ist.

Nach § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 MarkenG a.F. i.V.m. § 158 Abs. 3 MarkenG ist die Eintragung einer Marke u.a. zu löschen, wenn gegen diese ein Widerspruch aus

einem Werktitel nach § 5 MarkenG eingelegt worden ist, der den Inhaber des Werktitels berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 15 MarkenG zu untersagen. Diese Voraussetzungen sind im Ergebnis vorliegend nicht erfüllt.

1. Im Gegensatz zur Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts im angefochtenen Beschluss scheidet der Widerspruch aber nicht bereits daran, dass es an einem mit einem Werktitel bezeichneten Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG fehle. Die gegenteilige Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts trifft nicht zu.

a) Nach § 5 Abs. 3 MarkenG sind Werktitel die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Im Ansatz zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt darauf hingewiesen, dass dieser Regelung ein eigener kennzeichenrechtlicher Werkbegriff zugrunde liegt, für den es nicht auf die Urheberrechtsfähigkeit nach den Bestimmungen des UrhG ankommt (vgl. Weiler in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand 01.07.2019, § 5 Rn. 167 m.w.N.). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind Werke i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG alle immateriellen Arbeitsergebnisse, die als Gegenstand des Rechts- und Geschäftsverkehrs nach der Verkehrsanschauung bezeichnungsfähig sind (vgl. zuletzt BGH GRUR 2019, 535 Rn. 30 – Das Omen). Maßgeblich hierfür ist, ob im Geschäftsverkehr das Bedürfnis besteht, die gekennzeichnete geistige Leistung von anderen geistigen Leistungen zu unterscheiden. Das ist der Fall, wenn Produkte gerade nach ihrem geistigen Inhalt voneinander unterschieden werden und das Publikum daher ein Interesse daran hat, die Unterscheidung mit Hilfe des Titels auf einfache und verlässliche Art zu vollziehen. Nach ihrem geistigen Inhalt unterscheidet der Verkehr aber nur solche Produkte, bei denen gerade die geistige Leistung in der Wahrnehmung im Vordergrund steht (vgl. Weiler, a.a.O., Rn. 171).

Danach kann neben den im Gesetz ausdrücklich genannten Werkformen auch ein Design Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG sein, sofern sich das entsprechend gestaltete Produkt gerade auf einer geistigen Leistung beruht, deren Wahrnehmung im Vordergrund steht. Ein solches Werk liegt jedenfalls bei einem Design i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG vor. Ein solches Design enthalten die von der Beschwerdeführerin vertriebenen T-Shirts, bei denen es sich um Erzeugnisse i.S.d. § 1 Nr. 2 DesignG handelt. Zwar ist ein handelsübliches T-Shirt selbst keine designfähige dreidimensionale Erscheinungsform i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG, da diese weder neu noch eigenartig i.S.d. § 2 DesignG ist und damit kennzeichenrechtlich nicht auf einer geistigen Schöpfung beruht. Allerdings stellt das auf der Vorderseite der T-Shirts abgebildete, mehr oder weniger aufwändig gestaltete Bild eine zweidimensionale Erscheinungsform des Erzeugnisses „T-Shirt“ vor, weil es sich hierbei um eine designfähige Verzierung i.S.d. § 1 Nr. 1 DesignG handelt (vgl. Eichmann/von Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Auflage, § 1 Rn. 13), die als Ergebnis einer geistigen Schöpfung anzusehen ist. Wegen ihres bildlichen Charakters handelt es sich bei dieser Verzierung der von der Beschwerdeführerin vertriebenen T-Shirts mithin kennzeichenrechtlich um ein vergleichbares Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG (vgl. Weiler, a.a.O., Rn. 194; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 5 Rn. 102). Dabei liegt es auch nahe, die im Bild enthaltene aus den Wörtern „THE GOOD“, „THE BAD“ und „AND THE WHITE“ zusammengesetzte Wortfolge als Titel dieses Bildes und damit als Werktitel i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG aufzufassen. Denn es ist üblich, dass zur Bezeichnung von Bildern Teile des Bildes – insbesondere Wortteile – aufgegriffen und dieses hiermit schlagwortartig bezeichnet werden. Dass die Beschwerdeführerin diesen Werktitel auch produktkennzeichnend für die von ihr angebotenen T-Shirts verwendet, steht der Annahme eines Werktitels nicht entgegen. Denn Werktitel und Herkunftsbezeichnungen sind keine sich gegenseitig ausschließende Kennzeichnungsformen, sondern dienen jeweils unterschiedlichen Zwecken, weswegen ein Werktitel zugleich auch als Marke geschützt sein kann (vgl. Weiler, a.a.O., Rn. 8 m.w.N. aus der Rechtsprechung).

b) Dieser Werktitel verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft. Diese liegt vor, wenn der Titel geeignet ist, das Werk als solches zu individualisieren und von einem anderen zu unterscheiden (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 19 – Das Omen). Sie fehlt, wenn sich der Titel nach Wortwahl, Gestaltung und vom Verkehr zugemessener Bedeutung in einer werkbezogenen Inhaltsbeschreibung erschöpft (vgl. BGH GRUR 2012, 1265 Rn. 19 – Stimmt's?; GRUR 2016, 939 Rn. 19 – wetter.de). Dies ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil die übrigen Bestandteile des Aufdrucks, nämlich die bildliche Darstellung der Köpfe von drei Menschen und die Anordnung der einzelnen Bildbestandteile, mit der Wortfolge „THE GOOD THE BAD AND THE WHITE“ nicht erschöpfend beschrieben werden können.

c) Dass der Werktitel benutzt wurde, steht aufgrund des nachgewiesenen und von den Beschwerdegegnern nicht bestrittenen Angebots auf amazon.de außer Frage. Auch dass die Benutzung bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke vorlag, also gegenüber dieser prioritätsälter ist, ist offensichtlich. Ob die Beschwerdegegner ihrerseits bereits vor der Beschwerdeführerin den Werktitel benutzten, spielt für die Benutzung des Werktitels keine Rolle. Bedeutsam wäre dies allenfalls für die Frage, inwieweit die Beschwerdeführerin zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 15 MarkenG berechtigt ist, was allerdings – wie gleich auszuführen sein wird – hier dahinstehen kann.

d) Ob die Beschwerdeführerin Inhaberin des Werktitelrechts oder jedenfalls zur Geltendmachung desselben berechtigt ist, ist aus dem bisherigen Vortrag und den bislang vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig erkennbar. Inhaber des Werktitels ist grundsätzlich der Verfasser des Werkes (vgl. BGH, a.a.O. Rn. 32 – Das Omen). Dies scheint hier der Designer M... zu sein, der in den Internetauszügen genannt wird, welche die Beschwerdeführerin im Verwaltungsverfahren als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 9. Juni 2016 eingereicht hat. Dazu, ob die Beschwerdeführerin etwa aufgrund der entsprechenden Regelungen in einem mit dem Werktitelinhaber geschlossenen Lizenzvertrag über die Verwendung dieses Bildes auf den von ihr vertriebenen T-Shirts zur Geltendmachung des Titelschutzes berechtigt ist,

ist ebenfalls bislang nichts vorgetragen oder anderweitig ersichtlich. Diesen Fragen muss allerdings im Ergebnis nicht weiter nachgegangen werden, da sich der Widerspruch, wie sogleich auszuführen sein wird, aus anderen Gründen als unbegründet erweist.

2. Auch wenn die Beschwerdeführerin somit entgegen der Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamtes ihren Widerspruch auf ein Widerspruchszeichen stützen kann, ist dieser deshalb unbegründet, weil ein Löschungsgrund nach § 15 Abs. 2 MarkenG in Bezug auf die angegriffene Marke aufgrund dieses Werktitels im Rahmen des Registerverfahrens nicht festgestellt werden kann.

a) Nach der vorgenannten Vorschrift ist es Dritten untersagt, den Werktitel oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist dabei auf dieselben Grundsätze wie bei Marken abzustellen. Nach ständiger Rechtsprechung kommt es hierzu unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vornehmlich auf die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Titel, die Kennzeichnungskraft des älteren Titels sowie die Werknähe an. Wie beim markenrechtlichen Begriff der Verwechslungsgefahr stehen auch hier die genannten Faktoren zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis, so dass der geringe Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann. Bei absoluter Werk- und Produktunähnlichkeit und bei absoluter Titelunähnlichkeit kann auch bei einer Identität oder Ähnlichkeit der übrigen Faktoren eine Verwechslungsgefahr nicht mehr in Betracht kommen (vgl. zum Vorstehenden Thalmeier in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand 01.07.2019, § 15 Rn. 47 m.w.N.).

b) Nach diesen Grundsätzen kann hier im Rahmen des Widerspruchsverfahrens eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne schon deshalb nicht festgestellt werden, weil trotz offensichtlicher Identität der angegriffenen Marke mit dem Titel

und bei unterstellter normaler Kennzeichnungskraft des Werktitels eine Werknähe aufgrund der Registerlage ausscheidet. Auch wenn der Aufdruck des mit dem fraglichen Titel versehenen Bildes, auf dessen Bezeichnung die Beschwerdeführerin ihren Widerspruch allein stützen kann, nicht nur auf Papier, sondern auch auf Textilien möglich und auch üblich ist, fehlt es nämlich an einer Werkeigenschaft der für die angegriffene Marke im Markenregister geschützten Waren. Denn das Trägermedium, auf welches das Werk, auf welches sich der widersprechende Werktitel bezieht, zu seiner Verkörperung aufgebracht wird, kann zwar, wie oben bereits ausgeführt wurde, für sich genommen designfähig und damit selbst Werk i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG sein, ist aber nicht Teil des auf ihm aufgebrachten Werkes i.S.d. § 5 Abs. 3 MarkenG. Insofern handelt es sich bei der Angabe des Wortes oder der Wortfolge, auf das oder die der Werktitelschutz gegründet wird, in Zusammenhang mit diesem Trägermedium – vorliegend also zusammen mit T-Shirts – nicht um einen Werktitel, sondern vielmehr um eine Herkunftsangabe. Daher begründet der Umstand, dass unter einer mit dem widersprechenden Werktitel identischen oder ähnlichen Bezeichnung von einem Dritten gerade das Trägermedium oder die Trägermedien angeboten werden, auf dem oder denen sich auch das Werk befindet, auf dessen Titel der Widerspruch gestützt wird, keine Werknähe nach § 15 MarkenG. Hierfür spricht auch, dass es für den Markenschutz auf die Ausstattung der markenregisterrechtlich geschützten Waren, hier also auf ihre Verzierung mit einem Werk i.S.d. § 15 MarkenG, nicht ankommt.

Ob allerdings ein Unterlassungsanspruch nach § 15 MarkenG dann gegeben wäre, wenn die Inhaber der angegriffenen Marke tatsächlich im Geschäftsverkehr mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete und von dem registrierten Warenverzeichnis erfasste Waren anböten, die mit einer Verzierung versehen sind, die dem mit dem widersprechenden Werktitel bezeichneten Werk entsprechen oder ähneln, ist im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren ebenso wenig zu prüfen wie mögliche sonstige, allein vor den Zivilgerichten geltend zu machende Ansprüche aus Design- oder Urheberrecht.

3. Da das Deutsche Patent- und Markenamt daher im Ergebnis zutreffend den Widerspruch aus dem von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Werktitel verneint hat, war der hiergegen eingelegten Beschwerde insoweit der Erfolg zu versagen.

4. Erfolg hat die Beschwerde aber insoweit, als das Deutsche Patent- und Markenamt der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens nach § 63 MarkenG auferlegt hatte. Denn ein Billigkeitsgrund im Sinne dieser Vorschrift besteht nicht.

a) Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Markenamt bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Deutschen Patent- und Markenamts und der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht.

b) Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG, demzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen nur vor, wenn einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens schuldhaft verursacht hat (BPatGE 1, 94). Dafür ist erforderlich, dass der Beteiligte das Verfahren betrieben hat, obwohl er von vornherein keine oder nur ganz geringe Erfolgsaussichten gesehen hatte, oder bei der gebotenen objektiven Abwägung die Erfolglosigkeit hätte absehen müssen, z.B. wenn er in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung

beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rn. 16). Dabei ist, dem Grundsatz „iura novit curia“ entsprechend, darauf abzustellen, ob die Aussichtslosigkeit auch einem markenrechtlich Unerfahrenen ohne Weiteres hätte einleuchten müssen oder wenn ihm von einem juristischen Experten oder vom Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgerichtshof in einem früheren Verfahren, dem ein gleicher oder ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, bereits die Aussichtslosigkeit seines Vorgehens vor Augen geführt worden ist. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten liegt daher in der Regel nur vor, wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrensfremde Ziele wie Verzögerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegenseite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O.).

c) Nach diesen Grundsätzen ist hier ein Billigkeitsgrund zu verneinen. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt bei seiner Entscheidung darauf abgestellt hat, dass kein Widerspruchszeichen vorlag, traf dies wie oben ausgeführt schon nicht zu. Selbst wenn die Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes aber zutreffen würde, wäre vorliegend ein Billigkeitsgrund zu verneinen. Es kann der Beschwerdeführerin nämlich nicht vorgeworfen werden, dass sie mittels des Widerspruchsverfahrens versucht hatte, die aus ihrer Sicht erfolgte Übernahme einer von ihr bereits benutzten Wortfolge zur Anmeldung und Eintragung einer Marke durch die Beschwerdegegner rechtlich mittels des Widerspruchsrechts nach § 42 MarkenG überprüfen zu lassen. Anders wäre dies nur, wenn sie Widerspruch eingelegt hätte, ohne einen – aus der Laiensphäre betrachtet – möglichen tatsächlichen Lösungsgrund überhaupt vortragen zu können. Eine solche Sachlage war hier jedoch zu keinem Zeitpunkt gegeben. Dass der Widerspruch vorliegend an den Voraussetzungen des § 15 MarkenG scheiterte, stellt ebenfalls keinen Billigkeitsgrund dar, welcher eine Auferlegung von Kosten rechtfertigen würde. Denn insofern

unterscheidet sich das vorliegende Verfahren nicht von anderen Verfahren, die ebenfalls mangels Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen erfolglos bleiben.

Daher war der angefochtene Beschluss teilweise aufzuheben, soweit er in Nr. 2 des Tenors eine Kostenentscheidung getroffen hat. Da sich damit auch die Festsetzung des Gegenstandswertes erledigt hat, der nunmehr nur noch auf Antrag eines Verfahrensbevollmächtigten eines Beteiligten für die Geltendmachung seiner Gebühren gegen den eigenen Mandanten erforderlich werden könnte, war der angefochtene Beschluss auch hinsichtlich der Bestimmung in Nr. 3 aufzuheben.

B. Aus den vorstehenden Erwägungen bestehen auch keine Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Daher hat es auch für das Beschwerdeverfahren dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Ein Anlass für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG ist weder vorgetragen worden noch anderweitig ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Schwarz

Paetzold

Fa