



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 39/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 004 333

(hier: Kostenantrag)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Kätker und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke „**Euka-Mammin**“ (30 2016 004 33) hat die Widersprechende aus der prioritätsälteren Wortmarke „**EUKANUBA**“ (1 064 923) Widerspruch erhoben.

Mit Beschlüssen vom 22. Januar 2018 und 10. September 2019 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 30. März 2020 darauf hingewiesen hat, dass er dazu neige, die Beschwerde zurückzuweisen, hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 8. April 2020, bei Gericht per Telefax vorab eingegangen an demselben Tag, den Widerspruch zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 30. September 2021, bei Gericht per Telefax vorab eingegangen an demselben Tag, beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke nunmehr sinngemäß,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

Den Kostenantrag hat sie nicht begründet.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe im angefochtenen Erinnerungsbeschluss für einen Teil der Waren Identität bzw. sehr enge Warenähnlichkeit angenommen. Zudem stimmten die Vergleichsmarken in dem im vorliegenden Produktbereich unüblichen Wortanfang „Euka“ bzw. „EUKA“ überein. Der zweite Bestandteil „Mammin“ der angegriffenen Marke sei mit Bindestrich deutlich vom Element „Euka“ getrennt. Daher seien sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht offensichtlich auszuschließen gewesen. Ergänzend verweist die Widersprechende auf die Entscheidung des EUIPO vom 29. Oktober 2021 (B 3 109 038), in der eine Verwechslungsgefahr zwischen den Unionsmarken „EUKALIFE“ und „EUKANUBA – THE BEST YOU CAN DO“ festgestellt worden sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach Rücknahme der Beschwerde (§ 71 Abs. 4 MarkenG) zulässig, allerdings nicht begründet.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH a. a. O. – Lewapur; a. a. O. – Schutzverkleidung). Ein solcher Fall ist beispielsweise angenommen worden, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 12, 238, 240 f. – Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN; BPatG 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS).

2. Ein Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht ist vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich. Es kann nicht festgestellt werden, dass ihre Beschwerde von vornherein offensichtlich aussichtslos gewesen ist.

Wie der Senat in seinem Hinweis vom 30. März 2020 ausgeführt hat, sind die Vergleichswaren bis auf zwei angegriffene Produkte teilweise identisch, teilweise überdurchschnittlich und teilweise normal ähnlich und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist durchschnittlich. An den Abstand, den die jüngere Marke zur Widerspruchsmarke einzuhalten hat, können also nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden. Zudem stimmen die Marken in dem regelmäßig stärker beachteten Wortanfang „Euka“ bzw. „EUKA“ überein, der mit dem auffälligen Diphthong „EU“ vergleichsweise markant und selten ist. Eine Markenähnlichkeit konnte daher nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass die Widersprechende auf den Hinweis des Senats ihren Widerspruch sofort zurückgenommen hat. Es sind daher keine Anhaltspunkte für eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten durch die Widersprechende erkennbar.

Kortge

Kätker

Dr. Rupp-Swienty