



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 506/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 022 825

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2011 insoweit aufgehoben, als darin die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens der Widersprechenden auferlegt worden sind.

Eine Kostenauflegung im Beschwerdeverfahren findet nicht statt.

Gründe

I.

Im Widerspruchsverfahren standen sich die am 16. Juni 2010 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2010 022 825

Climotop

für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 17: Dämmstoffe Dämmstoffplatten, Dämmstoffmatten, Isoliermaterial insbesondere aus Mineralwolle, Glaswolle, vorgenannte Dämmstoffe insbesondere für den Wärme, Schall und Brandschutz, Kunststofffolien außer für Verpackungszwecke, Dichtungsmittel;

Klasse 20: Befestigungsmaterialien aus Kunststoff zur Befestigung von Dämmmaterialien;

Klasse 37: Bauwesen, insbesondere Fassadenbau; Reparaturwesen, nämlich Reparatur von Lüftungsgeräten, baulichen Dämmungen und Fassaden; Installationsarbeiten“

und die am 8. Mai 2006 eingetragene Wortmarke Nr. 306 13 929

ThermoTop

der Widersprechenden gegenüber, die für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 6: Bodenschwellen für Türen, im Wesentlichen aus Metall;

Klasse 19: Bodenschwellen für Türen, überwiegend nicht aus Metall, insbesondere aus Holz und/oder Kunststoff“

Schutz beansprucht. Der Widerspruch wurde auf alle Waren gestützt und richtete sich gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der Marke.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) hat – durch einen Beamten des gehobenen Dienstes – mit Beschluss vom 21. November 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 MarkenG vorliege. Die Kosten des Widerspruchsverfahrens wurden der Widersprechenden auferlegt. Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die von der Widersprechenden für möglich gehaltene Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sei konstruiert, tatsächlich sei auch für die Widersprechende offenkundig gewesen, dass zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen keinerlei Ähnlichkeit bestehe. Da der Widerspruch von vornherein und offenkundig keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe, entspreche es der Billigkeit, die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

Hiergegen hat die Widersprechende am 21. Dezember 2011 zunächst unbeschränkt Beschwerde eingelegt, mit Schriftsatz vom 28. September 2012 hat die Widersprechende die Beschwerde auf die Kostenentscheidung beschränkt.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass es keinen Anlass gebe, bei der Kostenentscheidung vom Grundsatz des § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG abzuweichen. Ihr Widerspruch sei nicht aussichtslos gewesen, da die Zeichen inhaltlich ähnliche, sogar identische Elemente aufwiesen und die Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit keineswegs nur konstruiert sei.

Die Widersprechende beantragt nunmehr,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 vom 21. November 2011 aufzuheben, soweit die Widersprechende darin zur Kostentragung verpflichtet wurde.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin vertritt die Auffassung, dass die Kostenentscheidung des DPMA der Billigkeit entspreche, da die vom DPMA festgestellte absolute Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen auch von der Widersprechenden hätte erkannt werden müssen. Die Ausführungen der Widersprechenden zur Ähnlichkeit, dass auch Bodenschwellen zu Dichtungszwecken genutzt werden könnten, seien unzulänglich und genügten auch nicht den prozessualen Sorgfaltspflichten. Des Weiteren habe die Widersprechende auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, da sie zunächst unbeschränkt Beschwerde eingelegt habe, die Beschwerde im Kostenpunkt verzögert begründet habe und erst nach Terminierung ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen habe. Die Widersprechende sei deshalb für erhöhten Aufwand beim Gericht und bei der Markeninhaberin verantwortlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die nunmehr auf den Kostenpunkt beschränkte Beschwerde ist zulässig und in der Sache begründet.

Die einseitige Kostenauflegung entspricht nicht der Billigkeit im Sinne von § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG. Aus § 63 Abs. 1 MarkenG folgt der Grundsatz, dass in mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Zu einer Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es - wie

die Markenstelle im Ansatz zutreffend angenommen hat - besonderer Umstände. Der Verfahrensausgang allein, also die Tatsache des Unterliegens, genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, dass darüber hinausgehende Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung nach billigem Ermessen angebracht erscheinen lassen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 5, 11, 14 m. w. N.). Das kommt namentlich in Betracht, wenn ein Widerspruch offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 - IGEL PLUS/plus; 33 W (pat) 547/10 - Omega/OMEGA; 30 W (pat) 94/11 - Gesundo/Big gesund), insbesondere wegen erkennbar fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Zeichen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 14).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle lässt sich die Möglichkeit, dass die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke im Ähnlichkeitsbereich zu den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren der Klassen 6 und 19 liegen, welche die Markenstelle nur allgemein erörtert hat, nicht von vorne herein und für die Widersprechende offensichtlich verneinen.

Insbesondere die Gegenüberstellung von Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits ist im Rahmen der im Widerspruchsverfahren anzustellenden Vergleichsbetrachtung – wie die Markenstelle ebenfalls zutreffend herausgestellt hat – nicht ohne Schwierigkeit. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (siehe z. B. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rn. 112). Die sorgfältige Beurteilung der Ähnlichkeit ist insbesondere dann erforderlich, wenn sich die zu vergleichenden Dienstleistungen und die Waren innerhalb derselben Branche, hier dem Bausektor, nämlich „Bauwesen, insbesondere...“ und „Installationsarbeiten“ auf Seiten der Marke und den Baumaterialien, insbesondere „Bodenschwellen für Türen“ aus unterschiedlichen Materialien, auf Seiten der Widerspruchsmarke, begegnen können. Die fehlenden Erfolgsaussichten eines Widerspruches sind jedenfalls angesichts der rechtlichen und tatsächlichen Streitfragen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren innerhalb derselben Branche nicht derart

offensichtlich vorhersehbar, dass ein dennoch darauf gestützter Widerspruch mit der prozessualen Sorgfalt nicht mehr zu vereinbaren wäre.

Hier tritt hinzu, dass die sich gegenüberstehenden Markenzeichen jedenfalls am jeweiligen Wortende identisch sind. Zu der Frage, ob der Bestandteil „-Top“ schutzunfähig sein könnte oder nur geminderte Kennzeichnungskraft hat, hat sich die Markenstelle nicht abschließend geäußert, so dass die Kostenentscheidung nicht darauf gestützt werden kann (vgl. dazu: Knoll in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 14).

Ob dies für die Annahme von Verwechslungsgefahr ausgereicht hätte, kann dahinstehen. Von einem offensichtlich unbegründeten Widerspruch, der abweichend vom Regelfall eine einseitige Kostenpflicht der Widersprechenden rechtfertigt, kann bei der gegebenen Sachlage jedenfalls nicht ausgegangen werden. Die Kostenentscheidung kann daher keinen Bestand haben.

Eine Kostenauflegung im Beschwerdeverfahren findet nicht statt. Ein Anlass, die Kosten der Gegenseite abweichend von § 71 Abs. 1 S. 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen der obsiegenden Widersprechenden aufzuerlegen, besteht nicht. Auch die Teilrücknahme der Beschwerde führt ohne besondere Umstände, die vorliegend nicht gegeben sind, nicht zur Kostentragungspflicht (§ 71 Abs. 4 MarkenG). Weder durch die späte, allerdings auch nicht vorgeschriebene Begründung der Beschwerde noch durch die Rücknahme des Hilfsantrages auf mündliche Verhandlung sind der Markeninhaberin erkennbar ersatzfähige Zusatzkosten entstanden.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb