



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 517/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 072 794
(hier: Beschwerde gegen Kostenentscheidung)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2010 im Kostenpunkt (Ziffer 2.) aufgehoben.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr und der Kostenantrag der Markeninhaber werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. November 2008 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 8. Dezember 2008 für die Waren

Klasse 29:

Kaffeemilch, -sahne, -weisser, jeweils flüssig oder in Pulverform, insbesondere in Paketen, Päckchen, Beuteln und Portionspackungen;

Klasse 30:

Kaffee, Kaffee-Ersatz, Kaffee-Getränke, jeweils gemahlen oder ungemahlen, insbesondere in Paketen, Päckchen, Beuteln und Portionspackungen, Zucker, insbesondere in Paketen, Päckchen, Beuteln und Portionspackungen;

in das Markenregister unter der Nummer 30 2008 072 794 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der älteren, am 28. August 1980 für die Waren der

Klasse 30:

Kaffee und Mokka nach türkischer Art;

unter der Nummer 1006783 eingetragenen Wort-/Bildmarke



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle der Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch einen Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch gegen die angegriffene Marke zurückgewiesen und dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung der Kostenentscheidung hat die Markenstelle ausgeführt, dass für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dann Anlass bestünde, wenn eine mehrgliedriger Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke Ähnlichkeit allein in einem schutzunfähigen Bestandteil aufweise, der aber in kollisionsrechtlicher Hinsicht keinerlei Verbotungsrechte begründen könne. Dies sei vorliegend mit dem Markenbestandteil „Türk Kahvesi“ der Fall, der als produktbeschreibender Bestandteil weder prägend sei

noch eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen könne. Denn türkischsprachige inländische Verbraucher, bei denen es sich um einen beachtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise handle, würden das Wortelement „Türk Kavhesi“ ohne Weiteres mit „türkischer Kaffee“ ins Deutsche übersetzen.

Mit seiner Beschwerde wendet sich der Widersprechende allein gegen die im Beschluss der Markenstelle angeordnete Kostenauflegung.

Eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung der Markenstelle sei zulässig und auch begründet, da Gründe von dem in § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG verankerten Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, abzuweichen, vorliegend nicht gegeben seien. Es sei nämlich durchaus denkbar gewesen, dass die Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken bejaht werde. Angesichts der in den letzten Jahren ständigen Veränderungen der Rechtsprechung zur Verwechselbarkeit mehrgliedriger Marken und ausgehend davon, dass im vorliegenden Fall die Vergleichszeichen für identische Waren geschützt seien und in den Wortbestandteilen „Türk Kavhesi“ übereinstimmten, sei wesentlicher Gesichtspunkt für den Erfolg ihres Widerspruchs die Frage gewesen, ob relevante Teile des angesprochenen inländischen Verkehrs den übereinstimmenden Wortbestandteil übersetzen und damit als beschreibende Sachangabe auffassen könnten oder als Phantasiebezeichnung ansehen würden. An einer Grundlage für eine Kostenauflegung zu ihren Lasten fehle es daher, auch wenn sie die Entscheidung in der Hauptsache, also die Zurückweisung ihres Widerspruchs, nicht beanstandete.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2010 im Kostenpunkt (Ziffer 2.) aufzuheben.

Außerdem beantragt er,

ihm die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Markeninhaber beantragen sinngemäß,

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

Sie meinen, dass die Kostenentscheidung der Markenstelle richtig sei, da die Auflegung der Verfahrenskosten der Widersprechenden der Billigkeit entspreche. Der Widerspruch habe offensichtlich keinen Erfolg haben können, da die Vergleichsmarken einzig und allein in einem Wortbestandteil, nämlich „türk kahvesi“ übereinstimmten, der aber als glatt beschreibende Angabe nicht kollisionsbegründend wirken könne. Dass die beteiligten Verkehrskreise diese Wortkombination mit „türkischer Kaffee“ übersetzen könnten und nicht als Phantasiebegriff auffassten, würden andere Marken belegen, bei denen der Begriff „kahvesi“ in der Bedeutung von „Kaffee“ verwendet werde und dem die Mitbewerber einen weiteren Wortbestandteil beigefügt hätten, um auf diese Weise für eine Wortkombination mit dem beschreibenden Element „kahvesi“ Markenschutz erlangen zu können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts nach §§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Vorschrift des § 99 Abs. 1 ZPO, die ein Verbot der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung vorsieht und aufgrund der Verweisungsnorm in § 82 Abs. 1, 1. Halbsatz MarkenG grundsätzlich Anwendung finden könnte, ist wegen der Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht, § 82 Abs. 1, 2. Halbsatz MarkenG, nicht anwendbar (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 9, § 82 Rdn. 12 mit Rechtsprechungsnachweisen; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 63 Rdn. 6, § 71, Rdn. 4). Denn das Patentamt entscheidet nicht als gerichtliche Eingangsinstanz, sondern lediglich in einem justizförmig ausgestalteten Verfahren, letztlich aber doch als Verwaltungsbehörde. Alle belastenden Entscheidungen des Patentamts als Träger öffentlicher Gewalt müssen im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG gerichtlich überprüfbar sein (vgl. hierzu mit ausführlicher Begründung Beschluss vom 10. August 2010, 33 W (pat) 9/09 – PLUS/IGEL PLUS).

Die Beschwerde ist auch begründet. Der Senat teilt die Auffassung des Widersprechenden, dass im vorliegenden Verfahren keine Billigkeitsgründe gegeben sind, dem Widersprechenden gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (die Markenstelle hatte fehlerhafterweise die Vorschrift § 71 Abs. 1 MarkenG genannt) die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die angefochtene Kostenentscheidung war daher aufzuheben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm im Widerspruchsverfahren erwachsenen Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat, was keines ausdrücklichen Ausspruches bedarf.

1.

Das markenrechtliche Verfahren mit mehreren Beteiligten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hinsichtlich der Kosten von dem Grundsatz geprägt, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Aus-

gang des Verfahrens die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 63, Rdn. 3; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 63, Rdn. 4). Es müssen also besondere Voraussetzungen vorliegen, um eine von diesem Grundsatz abweichende Kostenentscheidung zu rechtfertigen. Solche besonderen Umstände, wie sie u.a. im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren bei ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Vergleichsmarken angenommen werden, z.B. bei Kombinationsmarken, die nur in einem offensichtlich schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 14 m.Rspr.nachw.), waren aber entgegen der Auffassung der Markenstelle vorliegend nicht gegeben, auch wenn die Markenstelle im Ergebnis wohl zutreffend die Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken verneint und daher den Widerspruch zurückgewiesen hat.

Es standen sich zwei komplexe Wort-Bild-Marken gegenüber, die beide über die Wortfolge „Türk kahvesi“ – wenn auch in unterschiedlicher Ausgestaltung – mit im Übrigen aber deutlich verschiedenen Bildelementen verfügen, wobei die angegriffene Marke noch einen weiteren Wortbestandteil („Istanbul“) enthält. Dabei war von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweiser Warenidentität auszugehen, nämlich soweit die angegriffene Marke für Kaffee einerseits und die Widerspruchsmarke für Kaffee und Mokka nach türkischer Art andererseits geschützt sind. Entgegen der Auffassung der Markenstelle beschreibt die in beiden Marken enthaltene Wortfolge „Türk kahvesi“ aber die vorgenannten Waren für die deutschen Verkehrskreise nicht ohne Weiteres unmittelbar in hinreichend verständlicher Form. Daher rechtfertigt der Umstand, dass die Vergleichsmarken allein in dieser in türkischer Sprache warenbeschreibenden, aber von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der Regel nicht als solchen erkannten Angabe übereinstimmen, nicht ohne Weiteres eine Verneinung der Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen weiten Verkehrskreise aller inländischer Verbraucher werden nämlich die türkischsprachige Wortfolge „Türk kahvesi“ nicht ohne Weiteres mit „Türkischer Kaffee“ bzw. „Türkischer Mokka“ (s. hierzu <http://de.pons.eu/dict>) übersetzen können, da sie der türkischen Sprache

nicht bzw. nicht in ausreichendem Maße mächtig sind. Dem inländischen Verbraucher sind nämlich allenfalls einzelne Begriffe aus der türkischen Sprache, wie z.B. Döner Kebab u.ä. bekannt. Zwar wird der deutsche Verbraucher das Wortelement „türk“ wegen seiner Ähnlichkeit mit dem deutschen Begriff „türkisch“ noch in dieser Bedeutung erkennen, zumal beide Marken Bild- oder Wortelemente enthalten, die auf die Türkei hinweisen, nämlich die Widerspruchsmarke mit Elementen aus der Nationalflagge (weißer Halbmond und Stern auf rotem Grund) über einem stilisierten Moscheengebäude einerseits und die angegriffene Marke mit dem Wort „Istanbul“, der bevölkerungsreichsten Stadt der Türkei am Bosphorus, der früheren Hauptstadt des Osmanischen Reiches, andererseits. Jedoch werden breite Kreise des inländischen Verbrauchers den Begriff „kahvesi“ in seiner Bedeutung von „Kaffee“ nicht erfassen. Anders dürfte es sich nur in Bezug auf Kunden z.B. von Geschäften oder Restaurants mit türkischen Hintergrund verhalten, in denen in erster Linie türkische Produkte angeboten werden, weil dieser Personenkreis allgemeine Begriffe aus der türkischen Sprache eher kennen wird. Hierbei handelt es sich aber nur um einen kleineren und damit jedenfalls um einen nicht ohne Weiteres als markenrechtlich ausreichend relevant zu qualifizierenden Personenkreis. Ausgehend davon konnte der eingelegte Widerspruch nicht als von vornherein aussichtslos qualifiziert werden. Demzufolge lagen auch keine ausreichenden Gründe vor, dem Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

2.

Für eine Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen bestand ebenfalls kein Anlass. Es sind keine ausreichenden Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, vom gesetzlich normierten Regelfall abzuweichen, wonach jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen hat (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn 5, 12).

Der entsprechende Kostenantrag der Inhaber der angegriffenen Marke konnte schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende im Beschwerdeverfahren obsiegt hat und auch ansonsten nicht ersichtlich ist, dass sie schuldhaft Verfahrenskosten verursacht hätte.

Es bestand aber auch kein Anlass, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zwar handelt es sich vorliegend um eine isolierte Kostenbeschwerde und damit um ein Nebenverfahren, bei dem teilweise eine Kostenentscheidung nach Verfahrensausgang ähnlich der ZPO-Regelung nach §§ 91, 92 ZPO befürwortet wird, weil sich in der Regel auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erreichen ließen, wobei auch mit der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG argumentiert wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn 18 mit zahlreichen Nachweisen). Nach Auffassung des Senats verbietet sich allerdings auch insoweit eine pauschale Betrachtungsweise. Es sind vielmehr alle Umstände des konkreten Einzelfalles abzuwägen. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Inhaber der angegriffenen Marke für die fehlerhafte Kostenentscheidung der Markenstelle und die daraus sich ergebende Notwendigkeit zur Beschwerdeeinlegung der Widersprechenden trotz entsprechender Kostenantragstellung im patentamtlichen Verfahren nicht im Sinne eines zurechenbaren Verschuldens verursacht haben, da die Kostenentscheidung von Amts wegen zu treffen ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es eher unbillig, den Inhabern der angegriffenen Marke nach einem Erfolg im patentamtlichen Verfahren nunmehr die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzulegen. Auf der anderen Seite führt der Umstand, dass auch der Widersprechende seine Kosten im Beschwerdeverfahren selbst zu tragen hat, für ihn nicht zu einem wirtschaftlich nur schwer akzeptablen Ergebnis in der Form, dass er nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens wirtschaftlich im Ergebnis schlechter dastünde als ohne Beschwerdeverfahren. Im Hinblick auf die Gegenstandswerte im patentamtlichen Widerspruchsverfahren mit einem Streitwert von mindestens 20.000,- Euro (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn 33; siehe dazu auch die neueren Entscheidungen des BPatG GRUR 2012, 1174 – Gegenstandswert im Wider-

spruchsverfahren und die veröffentlichten Senatsentscheidungen in GRUR 2012, 1172 – Gegenstandswert im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren und BIPMZ 2012, 421 – Gegenstandswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren, wobei der erkennende Senat in den beiden zuletzt genannten Entscheidungen von einem „Regelgegenstandswert“ von 20.000,-- Euro ausgeht) ist der wirtschaftliche Vorteil für den Widersprechenden angesichts des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren, der sich nur nach den zu errechnenden auferlegten Kosten richtet, bei einer erfolgreichen Beschwerde auch dann noch gegeben, wenn er seine Kosten im Beschwerdeverfahrens selbst zu tragen hat.

3.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr an den Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG kommt ebenfalls nicht in Betracht.

Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Ausnahmetatbestand, der nur bei Vorliegen besonderer Umstände und auch nicht schon bei jeder fehlerhaften Rechtsanwendung erfüllt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 43, 44). Daher rechtfertigt eine fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts die Rückzahlung an sich nicht, sondern nur dann, wenn die Rechtsanwendung völlig unvertretbar erscheint (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71, Rdn. 46). Eine derartige mit den gesetzlichen Vorschriften unvereinbare Kostenentscheidung ist von der Markenstelle nicht getroffen worden. Zur Begründung wird auf die obigen Ausführungen verwiesen (s. II. 1.).

4.

Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden, nachdem keiner der Beteiligten die Durchführung einer mündlichen Verhandlung (§ 69 Nr. 1 MarkenG) beantragt hat und auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fra-

gen entscheidungserheblich aufgeworfen sind, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung bedurft hätten, so dass die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch aus anderen Gründen nicht geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu