



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 23/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 001 832

(hier: Kosten)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. September 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Kätker und Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke und ihre Anschlussbeschwerde werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke „Wilhelmsbader Hofbräu“ (30 2011 001 832) hat der Widersprechende sowohl aus der prioritätsälteren Wortmarke „Hofbräu“ (200 117) als auch aus der älteren Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224) Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat den beiden Widersprüchen mit zwei getrennten Erstbeschlüssen vom 23. und 24. Juni 2014 den Erfolg versagt, die beiden Erinnerungen mit Beschluss vom 11. Februar 2019 gemeinsam wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG keine Veranlassung gesehen.

Hiergegen hat der Widersprechende zwei getrennte Beschwerden eingelegt, nämlich mit Schriftsatz vom 13. März 2019 aus der Wortmarke „Hofbräu“ und mit einem weiteren Schriftsatz von demselben Tag aus der Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224). Dazu sind auch zwei Beschwerdegebühren

eingezahlt worden. Deshalb hat der Senat nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten mit Beschluss vom 10. Mai 2021 das Beschwerdeverfahren aus der Unionswortmarke „HOFBRÄU MÜNCHEN“ (003 490 224) abgetrennt. Dieses ist unter dem Aktenzeichen 26 W (pat) 14/21 fortgeführt worden.

Die angegriffene Marke ist mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer gemäß § 47 MarkenG im Register gelöscht worden.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2022 erklärt die Inhaberin der angegriffenen Marke die Hauptsache für erledigt und beantragt,

„der Beschwerdeführerin die Kosten der Rechtsstreite aufzuerlegen.“

Der Widersprechende hat sich hierzu nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Das Kostenbegehren der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Beschwerdeführerin die „Kosten der Rechtsstreite“ aufzuerlegen, kann nur dahingehend ausgelegt werden, dass der Widersprechende nicht nur die Kosten des Beschwerdeverfahrens, sondern auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens tragen soll.

1. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist zulässig, aber nicht begründet.

a) Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen Nichtverlängerung ihrer Schutzdauer während des Beschwerdeverfahrens hat zwar eine Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache herbeigeführt, im Kostenpunkt ist die Beschwerde jedoch anhängig geblieben, so dass gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG eine Kostenentscheidung ergehen kann (BPatG 25 W (pat) 93/05 – ORANCIN/Orasthin/Orthangin).

b) 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 Ausnahmefall 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; 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS).

c) Ein Verstoß des Widersprechenden gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ist vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich.

Die Vergleichswaren der Klasse 32 waren teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich. Auch zwischen den angegriffenen Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen der Klasse 43 und der Widerspruchsware „*Bier in Gebinden und Flaschen*“ wurde Ähnlichkeit angenommen. Die originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke war zumindest nach Ansicht der Erinnerungsprüferin auf der Grundlage eines von dem Widersprechenden eingereichten Gutachtens durch gesteigerte Kennzeichnungskraft, nämlich als Hinweis auf das Hofbräu München, überwunden, so dass die Markenstelle letztlich von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Ferner stimmten die Kollisionswortmarken im Bestandteil „Hofbräu“ vollständig überein. Angesichts dieser Sach- und Rechtslage kann nicht festgestellt werden, dass die Beschwerde des Widersprechenden von vornherein offensichtlich aussichtslos gewesen ist.

2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, dem Widersprechenden auch die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, kann nur als eine auf die Kosten beschränkte Anschlussbeschwerde ausgelegt werden, weil der Beschluss des DPMA, mit dem keinem der Verfahrensbeteiligten Kosten auferlegt worden sind, von ihr nicht angegriffen worden ist.

a) Diese Anschlussbeschwerde ist zulässig.

aa) Zwar ist eine Anschlussbeschwerde abhängig von der Zulässigkeit und Aufrechterhaltung der Beschwerde, so dass sie mit deren Verwerfung oder Rücknahme wirkungslos wird. Allerdings ist der Verzicht auf die Marke oder deren Löschung mangels Schutzdauer Verlängerung nicht der Rücknahme der Beschwerde gleichzusetzen, die in diesen Fällen jedenfalls genauso wie die

Anschlussbeschwerde im Kostenpunkt anhängig bleibt (vgl. BGH NJW 1986, 852 Juris-Tz. 10; Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 66 Rdnr. 64; Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 66 Rdnr. 62; Kirchner GRUR 1968, 682, 689).

bb) Die Anschlussbeschwerde kann im schriftlichen Verfahren bis zur Übergabe einer Beschwerde- oder Kostenentscheidung an die Geschäftsstelle eingelegt werden.

cc) Die nach Erlöschen der angegriffenen Marke infolge Nichtverlängerung ihrer Schutzdauer vor einer Entscheidung des Senats im schriftlichen Verfahren eingereichte, auf den Kostenpunkt beschränkte Anschlussbeschwerde ist daher als zulässig anzusehen.

b) Die Anschlussbeschwerde hat jedoch keinen Erfolg.

Die Kostentscheidung des DPMA, wonach für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG kein Anlass bestehe, ist nicht zu beanstanden.

aa) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im patentamtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das DPMA die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände, wie dies bei § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren bereits eingehend dargestellt worden ist.

bb) Besondere Umstände, die eine Auferlegung der patentamtlichen Kosten des Kollisionsverfahrens zu Lasten des Widersprechenden rechtfertigen könnten, liegen hier nicht vor. Angesichts der Identitäts- und Ähnlichkeitslage bei einem Teil der Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie der teilweisen Markenidentität kann

dem Widersprechenden ein prozessualer Sorgfaltsverstoß durch Einleitung oder Durchführung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens nicht vorgeworfen werden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz