



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 108/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 303 21 604

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden hinsichtlich der Kostenauferlegung wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Widersprechende.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren der Klasse 09 „Elektronisch geregeltes Gerät zur Befeuchtung von Zigarren in Humidoren“ am 23. Juli 2003 eingetragene Wort-Bild-Marke 303 21 604



ist am 21. November 2003 Widerspruch aus der seit dem 1. Oktober 1955 auf Deutschland erstreckten international registrierten Wortmarke 2R 187 845A

„SPA“

eingelegt worden, die eingetragen ist für

„Eaux minérales et eaux médicinales; eaux de table, eaux minérales“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss einer Prüferin des höheren Dienstes vom 9. Mai 2005 zurückgewiesen mit der Begründung, eine Verwechslungsgefahr scheide bereits mit Rücksicht auf die mangelnde Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren aus, so dass es auf die zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin nicht ankomme. Zusätzlich sind die Kosten des Widerspruchsverfahren aus Billigkeitsgesichtspunkten der Widersprechenden auferlegt worden, da deren Verhalten nicht mehr mit der prozessualen Sorgfaltspflicht zu vereinbaren sei, wenn, wie hier, ein Widerspruch trotz ersichtlich fehlender Warenähnlichkeit aufrecht erhalten werde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im weiteren Verfahren auf die Kostenentscheidung beschränkt worden ist. Hierzu trägt sie vor, es sei keineswegs völlig fernliegend, dass die in Frage kommenden Verkehrskreise bei einer Begegnung mit der angegriffenen Marke für einen Humidor davon ausgingen, dass die notwendige Befeuchtung für ein derartiges Luxusprodukt auch mit exklusivem Mineralwasser geschehe und daher die entsprechenden Produkte von verbundenen Unternehmen stammten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 2. August 2005 hinsichtlich der Kostenauflegung aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Antrag auf Zurückweisung der beschränkten Beschwerde und Kostenauflegung auch hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens gestellt. Sie ist der Auffassung, dass nach Rücknahme der Beschwerde in der Hauptsache eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung nicht möglich sei. Zudem käme kein Betreiber von Humidoren auf die Idee, Mineralwasser der Widersprechenden zur Befeuchtung zu verwenden.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Allerdings ist die Beschwerde entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht bereits als unzulässig zu verwerfen. Vielmehr ist eine nachträgliche Beschränkung der Beschwerde durchaus möglich (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 66 Rdn. 57 m. w. N.). Dies gilt auch für die Beschränkung auf die insoweit eigenständige Kostenentscheidung der Markenstelle (vgl. Ströbele a. a. O. § 71 Rdn. 9 m. w. N.), mit der sich die Widersprechende in der Beschwerde näher auseinandergesetzt hat, so dass die gegenteilige Behauptung der Markeninhaberin nicht zutrifft.

2. Hingegen ist die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung unbegründet.

Die Markenstelle hat der Widersprechenden zu Recht abweichend vom Grundsatz des § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, aus Billigkeitsgründen die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Auch nach Ansicht des Senates ist die Widersprechende ihren prozessualen Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen. Ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten liegt vor, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten (selbst nahezu) aussichtslosen Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele a. a. O., § 71 Rdn. 11 m. w. N.). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt dann Anlass zur Kostenauflegung, wenn ersichtlich keine Marken- oder auch Warenähnlichkeit vorliegt, wobei in letzterem Fall nur krasse Unähnlichkeit die Kostenfolge auslöst (vgl. BPatGE 23, 224 (227)). Eine solche Konstellation liegt hier vor. Es ist nicht einmal im Ansatz erkennbar, unter welchem Aspekt eine Ähnlichkeit zwischen einem „elektronischen Gerät zur Befeuchtung von Zigarren in Humidorren“ und „Mineralwasser“, auf welches allein sich die Widersprechende bei der Begründung der Warenähnlichkeit stützt, markenrechtlich begründet werden könnte. Kein einziger der insoweit erheblichen Faktoren, von denen in der Regel mehrere betroffen sein müssen, trifft auf die beiderseitigen Waren zu. Weder bei den gemeinsamen Herstellungsstätten noch bei der Beschaffenheit noch bei ihrem Verwendungszweck noch bei ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart noch bei ihrer Nutzung oder bei ihrer wirtschaftlichen Bedeutung liegen irgendwelche Berührungspunkte vor, die die beteiligten Verkehrskreise zu der Annahme veranlassen könnten, die beiderseitigen Waren stammten, selbst wenn sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, aus einem einzigen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Dies gilt auch für den Faktor, ob die Waren als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte geeignet sind. Zwar hat die Widersprechende insoweit vorgetragen, die Verbraucher, die „besonderen Wert auf eine gesunde und natürliche Lebensweise und Lebensführung achten, ist es ... von besonderem Interesse, dass die Grundsubstanzen von Produkten, mit denen die hier verfahrengegenständlichen Zigarren in Berührung kommen, mög-

lichst frei von Schadstoffen sind“, und würden im Angesicht eines Humidors davon ausgehen, dass die notwendige Befeuchtung der Zigarren mit exklusivem Mineralwasser geschehen könne und die entsprechenden Produkte aus verbundenen Unternehmen stammen könnten. Doch kann sie damit selbst diesen einzigen Faktor nicht ernsthaft begründen. Zum einen übersieht die Widersprechende hierbei, dass die angegriffene Marke nicht für einen Humidor als Gesamtheit geschützt ist, sondern nur für das der Befeuchtung dienende elektronische Einzelteil. Zum andern räumt die Widersprechende selbst ein, dass für den Betrieb eines Humidors destilliertes Wasser zu verwenden ist, wie sich auch aus den von der Markeninhaberin vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen ergibt. Nachdem aber Wasser nach der Destillation die reinste Stufe erreicht, kommt es auf die Verwendung von Mineralwasser gar nicht mehr an, da die Mineralstoffe gerade ausgesondert werden, um Verstopfungen des Gerätes zu verhindern. Es wäre geradezu widersinnig, hierzu Mineralwasser zu verwenden. Im Übrigen trifft dies auch auf die übrigen Widerspruchswaren „Tafelwasser“ und „medizinische Wasser“ zu, hinsichtlich derer die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht erhalten hat.

Damit besteht auch nicht der geringste Anhaltspunkt für die Annahme einer markenrechtlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren, wobei die eher oberflächliche Begründung der Widersprechenden reichlich konstruiert erscheint.

3. Der Widersprechenden waren gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Denn auch insoweit fehlt es an einer substantiierten Begründung, die den Eindruck zerstreuen könnte, dass die Widersprechende ohne realistische Erfolgsaussicht ihr Interesse an der Löschung der angegriffenen Marke durchzusetzen versucht.

Nachdem die Widersprechende im patentamtlichen Verfahren die Kosten wegen der evidenten Warenunähnlichkeit zu tragen hatte, wäre es ihre Aufgabe in der von ihr eingelegten Beschwerde gewesen, ausführlich und unter Beifügung von Fundstellen darzulegen, inwiefern bei den betroffenen elektronischen Regelgerä-

ten die Verwendung von Mineralwasser üblich oder angezeigt ist, so dass der Verkehr zu der Annahme Anlass haben könnte, dass die beiderseitigen Waren zumindest aus verbundenen Unternehmen stammen. Stattdessen beschränkt sich ihre Begründung auf den Hinweis, dass die Verbraucher besonderen Wert auf eine gesunde Lebensweise legen, was im Zusammenhang von Zigarrenkonsum geradezu grotesk wirkt, und auf die bei der Markenstelle vorgetragenen, knappen Ausführungen. Mit dieser Vorgehensweise verstärkt die Widersprechende den Eindruck, dass sie ihren Widerspruch lediglich aus formalen Gründen aufrecht erhält, ohne ernsthafte Argumente für die Annahme einer Warenähnlichkeit zu liefern, was mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren ist.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

Cl