

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 120/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 37 289

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird abgesehen.

Gründe

I.

Der gegen die Eintragung der Marke 397 37 289 "Schloß Vollrads" aufgrund der Marke 396 39 458 "Vollrath" erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen worden. Dazu ist ausgeführt, die zum Vergleich stehenden Marken unterlägen nicht der Gefahr von Verwechslungen, da von einer Verkürzung der angegriffenen Marke auf den Eigennamen-Bestandteil "Vollrads" nicht auszugehen sei.

Die Widersprechende hat am 8. Februar 2001 Beschwerde eingelegt und am 23. Oktober 2001 den Widerspruch zurückgenommen.

In einem parallelen Verletzungsprozeß hat eine Kammer für Handelssachen beim LG Nürnberg-Fürth am 30. Mai 2001 die Klage abgewiesen. Sie hat die Streitmarken "Schloß Vollrads" und "Vollrath" nicht für verwechselbar gehalten, weil die Kennzeichnung "Schloß Vollrads" eine Einheit bilde.

Die Markeninhaberin hält es für billig, daß die Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt. Deren Verhalten bei der Führung des Verfahrens sei mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren gewesen. Sie habe trotz des zutreffenden Beschlusses der Markenstelle und des klageabweisenden Urteils des LG Nürnberg-Fürth ihren aussichtslosen Widerspruch in der Beschwerdeinstanz weiterverfolgt. Dabei habe sie sich zur Begründung der Beschwerde überwiegend auf im Widerspruchsverfahren unzulässigen Sachvortrag gestützt und sei nicht den ihr obliegenden Pflichten zur Glaubhaftmachung der behaupteten Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke nachgekommen.

Die Markeninhaberin beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die von der Markeninhaberin begehrte Belastung der Widersprechenden mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens kann nicht in Betracht kommen.

Auch im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden 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 Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durch-

zusetzen versucht (Althammer/Ströbele, MarkenG, 2. Aufl, § 71 Rdn 18). Im vorliegenden Fall kann der Widersprechenden nicht der Vorwurf gemacht werden, ihre Beschwerde sei in diesem Sinne offensichtlich unbegründet gewesen.

Ihre Rechtsbehauptung, die angegriffene Marke "Schloß Vollrads" sei mit der Widerspruchsmarke "Vollrath" zu verwechseln, ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Die in beiden Marken enthaltenen Wörter "Vollrads" und "Vollrath" sind sehr ähnlich, und "Vollrads" in der angegriffenen Marke ist nicht von Haus aus ohne kollisionsbegründende Bedeutung. Bei der Kombination der Gebäudebezeichnung "Schloß" und der Ortsteilbezeichnung "Vollrads" i Sinne eines Eigennamens geht es nicht um eine Fallgestaltung, in der das fragliche Markenelement zur Prägung des Gesamteindrucks der betreffenden Marke zweifelsfrei ungeeignet ist, wie dies wie etwa bei einem schutzunfähigen Bestandteil der Fall ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 21). Jedenfalls existiert keine gefestigte Rechtsprechung in dem Sinne, daß bei solchen aus Schloßnamen oder rechtlich vergleichbaren Bezeichnungen bestehenden Kombinationsmarken der den Eigennamen bildende Bestandteil den Markengesamteindruck grundsätzlich nicht zu prägen vermag. In diesem Zusammenhang ist auch nicht zu erkennen, daß gerade die Problematik der kollisionsbegründenden Eigenschaft von Markenbestandteilen in jüngerer Zeit Gegenstand zahlreicher Gerichtsentscheidungen und wissenschaftlicher Erörterungen gewesen ist, wobei ein teilweiser sehr kontroverser und auf den jeweiligen Einzelfall bezogen stark unterschiedlicher Meinungsstand festzustellen ist.

Auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des § 23 Nr 2 MarkenG waren vorliegend die Marken nicht eindeutig unverwechselbar, so daß hier die Eintragung der angegriffenen Marke in die Weinbergrolle des Landes Hesse als Anbauflächenbezeichnung der Markeninhaberin dahinstehen kann. Denn § 23 MarkenG ist im Widerspruchsverfahren nicht anwendbar (BGH GRUR 1998, 930, 931 "Fläminger"; vgl auch Althammer/Ströbele aaO, § 23 Rdn 3).

Der Widersprechenden läßt sich schließlich ein Sorgfaltsmangel auch nicht mit Blick auf die Qualität des Vortrags zur Beschwerdebegründung einschließlich einer glaubhaft zu machenden Kennzeichnungsstärke der Widerspruchsmarke anlasten, selbst wenn die diesbezügliche Kritik der Markeninhaberin zuträfe. Die Beschwerde muß ebensowenig wie der Widerspruch begründet werden (Althammer/Ströbele, aaO, § 42 Rdn 32, § 66 Rdn 38). Mithin kann eine falsche oder unvollständige Begründung unter Umständen zum Unterliegen führen, grundsätzlich aber nicht eine Pflicht zur Kostentragung auslösen (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 23).

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt