

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 141/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung W 44 018/25 (2 106 591)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die am 15. Oktober 1993 bekannt gemachte Anmeldung der Marke "SUB ZERO", deren Warenverzeichnis im Laufe des Widerspruchsverfahrens die Fassung "Freizeit- und Sportbekleidungsstücke für Freizeitaktivitäten; Teile der vorgenannten Waren" erhalten hat, ist Widerspruch erhoben worden aus der am 11. April 1991 ua für "Oberbekleidungsstücke" eingetragenen Marke 1 174 932 "sero". Die angemeldete Marke ist am 9. April 2003 unter der Nr 2 106 591 eingetragen worden.

Nachdem die Widersprechende gegen die Zurückweisung des Widerspruchs durch Beschluss der Markenstelle vom 22. August 2001 Beschwerde eingelegt und diese am Tag vor der am 18. März 2003 anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen hatte, beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke nunmehr,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, in jedem Falle jedoch die Kosten, die ihr durch die unangemessen kurz vor der mündlichen Verhandlung erfolgte Rücknahme des Widerspruchs entstanden sind.

Zur Begründung trägt sie vor: Sie habe im Hinblick auf die Bedeutung der angegriffenen Marke umfangreiche und mit erheblichem Zeitaufwand verbundene Vorbereitungen für die mündliche Verhandlung getroffen, die nicht erforderlich geworden wären, wenn der Widerspruch unverzüglich nach Kenntnis von der Nichtbenutzungseinrede zurückgenommen worden wäre, die sie bereits mit Schriftsatz vom 30. Oktober 1998 erhoben und mit Schriftsatz vom 7. März 2003 wiederholt habe.

Die Widersprechende macht demgegenüber geltend, dass ihr die bereits im Oktober 1998 vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede erst durch Zwischenverfügung des Senats vom 4. November 2002 zur Kenntnis gebracht worden sei. Von diesem Zeitpunkt bis zur Rücknahme des Widerspruchs am 17. März 2003 seien wegen des Gesamtkomplexes der markenrechtlichen Auseinandersetzung in dieser Sache, zu deren Beilegung der Senat die Beteiligten - ungeachtet der Frage der Verwechslungsgefahr – in seiner Terminsladung ausdrücklich aufgefordert habe, noch interne Überlegungen anzustellen gewesen. Die Rücknahme des Widerspruchs sei rechtzeitig erfolgt, so dass der Termin noch habe abgesetzt werden können.

II.

Der Kostenantrag der Markeninhaberin ist gemäß § 71 Abs 4 MarkenG zulässig. Er hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise aufzuerlegen.

Eine Abweichung von vom Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf nach ständiger Rechtsprechung besonderer Umstände (vgl schon BGH GRUR 1972, 600, 601 "Lewapur"). Solche besonderen Umstände sind vorliegend nicht zu ersehen. So kann der Widersprechenden insbesondere nicht der Vorwurf gemacht werden, durch die Einlegung der Beschwerde ein Verfahren eingeleitet zu haben, das von vorneherein ohne jede Aussicht auf Erfolg war. Denn es ist vorliegend als im Rahmen der prozessualen Sorgfaltspflicht liegend zu betrachten, dass die Widersprechende den Beschluss der Markenstelle einer gerichtlichen Nachprüfung unterziehen lassen wollte. Aufgrund eines Versehens der Markenstelle hatte sie nämlich zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde (1. Oktober 2001) von der bereits am 30. Oktober 1998 gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 in Verbindung mit § 158 Abs 3 MarkenG zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinrede keine Kenntnis, denn die Einrede ist ihr erst durch Zwischenverfügung des Senats am 7. November 2002 zugestellt worden.

Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von der Nichtbenutzungseinrede wäre die Widersprechende zwar an sich verpflichtet gewesen, den Widerspruch zurückzunehmen, weil ihrem Vortrag nicht zu entnehmen ist, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt ist oder zumindest konkrete Vorkehrungen für eine Aufnahme der Benutzung in dem vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung liegenden Zeitraum getroffen worden sind (vgl auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 34 m.w.Nachw.). Bei Vorliegen besonderer Umstände kann es aber ausnahmsweise gerechtfertigt sein, einen wegen mangelnder Benutzung unbegründeten Widerspruch vorläufig noch aufrechtzuerhalten.

Solche Umstände sind nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall gegeben. Wie die Widersprechende unwidersprochen dargelegt hat und sich auch aus den zahlreichen Fristverlängerungsgesuchen ergibt, die im Verfahren vor der Markenstelle von beiden Beteiligten im Hinblick auf schwebende Einigungsverhandlungen gestellt worden sind, besteht zwischen ihnen ein sich auf mehrere europäische Länder sowie auch auf eine Gemeinschaftsmarke erstreckender Markenkonflikt.

Derartige Konflikte werden vielfach in einem Gesamtpaket gelöst, das – als Gegenleistung - den Verzicht auf eine jüngere Marke beinhalten kann, die mangels rechterhaltender Benutzung der älteren Marke an sich Bestand hätte. Es ist daher nicht sorgfaltswidrig, dass die Widersprechende ab dem Zeitpunkt der Kenntnis von der Nichtbenutzungseinrede im November 2002 und – verstärkt – nach der Terminladung mit dem konkreten Einigungsvorschlag des Senats den Gesamtkomplex nochmals bis zuletzt eingehend geprüft hat, um doch noch zu einer gegebenenfalls auch im Interesse der Markeninhaberin liegenden und für sie akzeptablen außergerichtlichen Lösung zu kommen.

Abgesehen davon ist im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs 1 MarkenG auch zu berücksichtigen, dass Anhaltspunkte für zusätzliche Kosten, die der Markeninhaberin aufgrund der behaupteten Terminsvorbereitung ihrer in München ansässigen Verfahrensbevollmächtigten entstanden sein sollen, nicht ersichtlich sind, zumal sich die rechtliche Problematik des Falles nicht als besonders umfangreich und schwierig darstellte. Ungeachtet einer möglicherweise abweichenden Vereinbarung der Markeninhaberin mit ihren Verfahrensbevollmächtigten können nämlich insoweit nur die in Analogie zur BRAGO entstandenen Kosten berücksichtigt werden (vgl BPatGE 41, 6, 7 – Kostenfestsetzung im Markenverfahren). Da es sich hierbei aber um Pauschalsätze handelt, die mit dem Verfahren als solches anfallen und unabhängig von Art und Ausmaß sämtliche Tätigkeiten des Anwalts während des Beschwerdeverfahrens erfassen, gelten mit der allgemeinen Verfahrensgebühr auch die behaupteten konkreten Terminsvorbereitungen als abgegolten.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Pü