



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 13/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 02 634

hier: Kostenauflegung

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Die Anträge der Beteiligten auf gegenseitige Auflegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Marke 301 02 634 **INLAB**, die am 22. Juni 2001 (veröffentlicht am 26. Juli 2001) für eine Vielzahl von Waren der Klassen 5, 9 und 10, sowie für Dienstleistungen der Klassen 36, 40, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen worden ist. Dabei handelt es sich entweder um Produkte und Dienstleistungen unmittelbar aus dem Bereich der Medizin und Pharmazie (zB Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Klasse 10: ärztliche und zahnärztliche Instrument und Apparate; Klasse 40: Erstellen von zahnmedizinischen Prothesen; Klasse 42: ärztliche Versorgung, Dienstleistung eines Zahnarztes), oder um solche, die mit diesem Aufgabenbereich zu tun haben können (zB Klasse 9: gespeicherte Computerprogramme; Klasse 36: Finanzdienstleistungen; Leasing, insbesondere von dentalmedizini-

schen Geräten; Klasse 41: Ausbildung, Schulung; Veranstaltung von Seminaren; Klasse 42: Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen usw).

Die Beschwerdegegnerin hat dagegen am 15. Oktober 2001 vollumfänglich Widerspruch aus ihrer Marke 2 910 273 **INTERLAB** eingelegt. Diese Marke ist seit dem 18. August 1995 für die Dienstleistungen "klinische und medizinische Forschung; Erstellung von medizinischen und klinischen Analysen" eingetragen.

Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2002 hat die Markeninhaberin die Zurückweisung des Widerspruchs unter Kostenauflegung beantragt und die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden mit Datum vom 7. März 2002 zur Kenntnisnahme und Stellungnahme binnen zwei Monaten übersandt worden. Mit per Fax übermitteltem Schriftsatz vom 2. April 2002 hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sich die Parteien außeramtlich geeinigt hätten und sie hat den Widerspruch zurückgezogen. Die Markeninhaberin hat ihren Kostenantrag aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 10 hat diesen Antrag mit Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, im registerrechtlichen Verfahren trage jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst. Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von diese Regel hier erforderlich machten seien nicht erkennbar. Dies läge nur vor, wenn das Verhalten des Gegners mit seinen prozessualen Sorgfaltspflichten nicht zu vereinbaren sei. Das wäre zB dann der Fall, wenn er Widerspruch aus einer aussichtslosen oder zumindest kaum Erfolg versprechenden Situation heraus eingelegt habe. Das sei hier jedoch nicht der Fall. Insbesondere könne der Widersprechenden nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie ihren Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen erhoben habe. Dies sei gängige Praxis und angesichts der Vielzahl der Kriterien, die bei der Ähnlichkeit zu berücksichtigen seien, auch zweckmäßig. Die Dienstleistungen der Widersprechenden beträfen den medizinischen Bereich und könnten neben den Waren der Klassen 5, 9 und 10 Anwendung finden. Zudem richteten sich alle

Waren und Dienstleistungen an denselben Abnehmerkreis, nämlich die Ärzte. Auch die Marken stünden sich wegen der Übereinstimmung in der ersten und letzten Silbe recht nahe, so dass es aus der Sicht der Widersprechenden durchaus nicht von vorneherein ausgeschlossen war, dass ihr Widerspruch Erfolg haben könne. Zudem habe das Verhalten der Widersprechenden zu keiner Verzögerung des Verfahrens geführt, denn sie habe ihren Widerspruch rechtzeitig innerhalb der ihr vom Patentamt gewährten Zwei-Monatsfrist zurückgenommen.

Die Markeninhaberin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, das Verhalten der Widersprechenden gegen alle Waren und Dienstleistungen vorzugehen, sei "undifferenziert" und entspreche auch nicht gängiger Praxis. Ein solches Verhalten könne Wettbewerbsvorteile gegenüber der angegriffenen Markeninhaberin verschaffen, denn diese müsse sodann unter erheblichen personellen und finanziellen Aufwand derartig umfassende Angriffe abwehren. Hier sei der Widerspruch insbesondere unverständlich, was die Waren und Dienstleistungen "Doubliermassen für zahnärztliche und zahnprophylaktische Zwecke", "Schleifmaschine für die Bearbeitung von medizinischer Dentalkeramik", "Leasing, insbesondere von dentalmedizinischen Geräten", "Goldplattierung" betreffe.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Hinsichtlich der Erfolgsaussicht des Widerspruchs schließt sie sich den Ausführungen der Markenstelle an. Weiters ist sie der Ansicht, die Markeninhaberin müsse die Kosten des Beschwerdeverfahren tragen, denn vor Rücknahme des Widerspruchs sei zwischen den Beteiligten eine Vorrechtsvereinbarung getroffen worden, die das Widerspruchsverfahren insgesamt erledigen sollte. Wenn die Markeninhaberin nunmehr das Verfahren wegen der Kosten weiterbetreibt, so verhalte sie sich treuwidrig.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber ohne Erfolg.

1. Kostenentscheidung zu Lasten der Widersprechenden:

Eine Kostenauflegung findet sowohl im Widerspruchs- als auch im Beschwerdeverfahren nur statt, wenn der Grundsatz, wonach im registerrechtlichen Markenverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, der Billigkeit widersprechen würde (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Dazu bedarf es stets besondere Umstände, die im vorliegenden Fall auch nicht nur ansatzweise gegeben sind. Die Markenstelle hat zutreffend und ausführlich dargelegt, dass weder die Einlegung des Widerspruchs gegen alle Waren und Dienstleistungen, noch der Zeitablauf zwischen der Benutzungseinrede und der Rücknahme der Widerspruchs irgendwelche Zweifel an einem üblichen und von prozessualer Sorgfaltspflicht getragenen Verhalten der Widersprechenden aufkommen lassen. Lediglich ergänzend sei darauf hingewiesen, dass es - zumindest bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie dem vorliegenden, das bei Gesamtbetrachtung auf ein und dasselbe, nämlich medizinische Betätigungsfeld der Beteiligten schließen lässt - sogar prozessualer Notwendigkeit entspricht, die Marke zunächst in ihrem gesamten Umfang anzugreifen. Der Widerspruch gegen eine Markeneintragung eröffnet ein Prozessrechtsverhältnis, das, soweit sich mehrere Waren und Dienstleistungen

gegenüberstehen, zur Abwägung und Bewertung einer Vielzahl von Rechtsfragen führt. Jedes Produkt und jede Dienstleistung müssen miteinander und untereinander verglichen werden; der Schutzzumfang der älteren Marke kann in Bezug auf verschiedenen Waren völlig unterschiedlich ausfallen, so dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr häufig einer eingehenden Sachprüfung bedarf. Je umfangreicher das angegriffene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ist, desto unsicherer ist deshalb die Vorhersage der Erfolgsaussichten. Fristgebundene Prozesshandlungen aber wie der Widerspruch erfordern zunächst ein rasches Handeln. Daher ist es üblich und auch nicht zu beanstanden, wenn unbeschränkt Widerspruch eingelegt wird, zumal dadurch keine Mehrkosten entstehen und eine Beschränkung des Widerspruchs jederzeit möglich ist. Wenn die Markeninhaberin sodann einen erheblichen Aufwand zur Abwehr derartiger Widersprüche hat, so geschieht dies zum einen ohne gesetzliche Notwendigkeit, denn es herrscht Amtsermittlungsgrundsatz (§ 59 Abs 1 MarkenG), und ist zum andern in dem eigenen umfangreichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis begründet. Wer eine Marke mit einem umfangreichen Warenverzeichnis anmeldet muss damit rechnen, dass er diese auch umfangreich verteidigen muss. Eine Widersprechende, die ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angreift, das dem ersten Anschein nach Waren und Dienstleistungen beinhaltet, die sich vorwiegend im Bereich ihres eigenen Geschäftsbetriebes bewegen, handelt keineswegs in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht, selbst wenn sich im nachhinein herausstellen sollte, dass einige dieser Waren unähnlich sind.

Damit ist eine Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden nicht veranlasst.

2. Kostenentscheidung zu Lasten der Markeninhaberin:

Auch hier könnte von dem Grundsatz der jeweils eigenen Kostentragungspflicht nur aus Billigkeitsgründen abgewichen werden. Ob die Markeninhaberin aufgrund der zwischen den Beteiligten getroffenen Vorrechtsvereinbarung verpflichtet war

ihren Kostenantrag zurückzunehmen – wofür manches spricht – oder zumindest keine Beschwerde gegen den patentamtlichen Beschluss einzulegen (sollte sie das Weiterbestehen ihres Kostenantrages übersehen haben), kann hier dahinstehen, denn die Gründe, die eine Kosten- Billigkeitsentscheidung rechtfertigen, müssen sich aus dem Verfahren selbst oder aus den, dem Gericht bei der Entscheidung vorliegenden Unterlagen ergeben (vgl hierzu auch die Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO, wonach eine Beweisaufnahme zur Entscheidung über die Kosten nach übereinstimmender Erledigterklärung nicht zulässig ist; ebenso nunmehr § 269 Abs 3 Satz 3 nF. ZPO). Für die Beurteilung aber, ob die Beteiligten bei Abschluss der Vorrechtsvereinbarung übereinstimmend davon ausgingen, dass die Markeninhaberin ihren Kostenantrag nicht mehr weiterverfolgt, bedürfte es weiterer Sachaufklärung, wofür im Markenregisterverfahren keinen Raum ist. Damit verbleibt es bei dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Nr 2 MarkenG, wonach eine Kostenregelung unterbleibt. Die Widersprechende kann ihre Ansprüche auf dem Zivilrechtsweg weiterverfolgen.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Fa