



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 223/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 911 681

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Pagenberg und des Richters Kätker

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der am 10. Januar 1996 für die Ware

„Chemisches Mittel zum Füllen mikroskopischer Vertiefungen in Oberflächen für friktionsmindernde Zwecke“

veröffentlichten Wortmarke 2 911 681

NOVOSLICK

ist Widerspruch aus der Wortmarke 2 030 545

SLICK 50,

die am 17. Februar 1993 ursprünglich für die Waren der Klassen 1 und 4

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel; Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Wachslichte, Nachtlichte und Dochte“

eingetragen worden ist (Widerspruchsmarke 1), und der

für die Waren

„Schmieröle mit Zusätzen, die die Metalloberfläche gegen Abnutzung durch Reibung schützen“

am 17. Dezember 1991 eingetragenen Wortmarke DD 648 724

SLICK 50

(Widerspruchsmarke 2) erhoben worden. Mit Wirkung vom 9. November 1999 erfolgte die teilweise Löschung der Widerspruchsmarke 1 für die Waren

„technische Öle und Fette (keine Speiseöle und -fette und keine ätherischen Öle); Schmiermittel“.

Für die Widerspruchsmarke 2 ist die Löschung auf Grund des Beschlusses des 28. Senats vom 1. April 2004 (28 W (pat) 60/03) rechtskräftig angeordnet worden.

Der Markeninhaber hatte hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 mit Schreiben vom 22. November 2001 und vom 1. Februar 2002 die Nichtbenutzungseinrede erhoben und diese nach Vorlage der Unterlagen der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung hinsichtlich der Waren „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ weiterhin aufrecht erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat unter Verneinung der Verwechslungsgefahr beide Widersprüche sowie den Antrag des Markeninhabers zurückgewiesen, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat im wesentlichen vorgetragen, dass wegen der an Identität grenzenden Warenähnlichkeit und der Identität des die Vergleichsmarken jeweils prägenden Bestandteils „SLICK“ Verwechslungsgefahr bestehe und unter Bezugnahme auf das Urteil des Landgerichts Köln, das die Verwechslungsgefahr im Jahr 1993 vor Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen den Kennzeichnungen „SLICK 50“ und „novo SLICK 2000“ festgestellt habe, beantragt,

die Kosten des Verfahrens dem Markeninhaber aufzuerlegen.

Beide Widersprüche sind zurückgenommen worden.

Der Markeninhaber beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er verweist auf die Teillöschung der Widerspruchsmarke 1 und meint, die Widersprechende habe den Widerspruch auf der Grundlage der Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ weiter verfolgt, obgleich sie auf die Nichtbenutzungseinrede hin davon abgesehen habe, einen entsprechenden Be-

nutzungsnachweis für die Widerspruchsmarke 1 zu führen. Der Markeninhaber sieht darin eine rechtsmissbräuchliche Einlegung der Beschwerde, die die Auferlegung der Kosten rechtfertige.

Die Widersprechende ist dem Kostenantrag mit dem Hinweis entgegengetreten, dass die Marke DD 648 724 erst im Verlauf des Verfahrens rechtskräftig gelöscht worden sei und sie weiterhin über die prioritätsälteren Rechte an der Bildmarke 2 031 692 SLICK 50 verfüge.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Kosten sind nicht aufzuerlegen.

1. Der Kostenantrag des Markeninhabers bietet keinen Anlass, der Widersprechenden wegen des Widerspruchs 1 aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), bedarf es stets besonderer Umstände, die in erster Linie dann gegeben sind, wenn das Verhalten eines Beteiligten mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1996, 399,401 - Schutzverkleidung; BGH GRUR 1972, 600,601 - Lewapur). Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn etwa auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird und sich auf Grund dessen das Rechtsbehelfsverfahren von vornherein als völlig aussichtslos erweist. Eine Kostenauflegung ist dagegen nicht veranlasst, wenn die Widersprechende einen zwar letztlich erfolglosen, aber nicht von vornherein

völlig untauglichen Versuch der Glaubhaftmachung unternommen hat (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 71 Rdn. 34 m.w.N.).

Vorliegend hat die Widersprechende zumindest Benutzungsunterlagen eingereicht, die sich nicht als völlig untauglich darstellten. Hinzu kommt, dass sich die Widersprechende darauf gestützt hat, die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 sei für „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“, nicht aber für die nach der Teillöschung verbliebenen übrigen Waren der Widerspruchsmarken bestritten, für die die Registerlage zugrunde zu legen sei. Auf diese Erklärung hat der Markeninhaber mit Schriftsatz vom 1. Februar 2002 zwar die Benutzung für die weiteren Waren des geltenden Warenverzeichnisses bestritten, nach Einsicht der eingereichten Unterlagen hat er aber mit Schreiben vom 11. April 2003 die Nichtbenutzungseinrede für die Marke DD 648 724 fallengelassen und sie hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 030 545 nur für die Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ und nicht für die übrigen chemischen Erzeugnisse aufrechterhalten. Hinsichtlich der Marke DD 648 724 stand deren Löschung mit Wirkung ex tunc erst auf Grund der rechtskräftigen Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts vom 1. April 2004 fest, woraufhin der Widerspruch sofort zurückgenommen worden ist. Danach liegen für die Einlegung der Beschwerde vom 18. August 2003 wie für die Führung des Verfahrens insgesamt keine besonderen Umstände vor, die Anlass geben, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen.

2. Hinsichtlich des Kostenantrags der Widersprechenden bestehen ebenfalls keine Billigkeitsgründe für eine Auferlegung der Kosten zu Lasten des Markeninhabers. Unabhängig davon, ob der Antrag noch aufrechterhalten ist,

liegen schon deshalb unterschiedliche Sachverhalte vor, weil die angegriffene Marke NOVOSLICK nicht mit der Bezeichnung novo SLICK 2000 identisch ist.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl