



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 194/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 91 071

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 91 071

Mac Energy

für die Waren

„Süßwaren; alkoholfreie Getränke, Sirupe; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 395 42 359

ENERGY PUR ,

die für verschiedene Waren der Klasse 30, darunter

„Kakao, Schokolade; Süßwaren und Konfekte, auch in Form von Präsenten“

eingetragen ist.

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken trotz teilweise identischer und im übrigen ähnlicher Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insgesamt seien sie aufgrund der in ihnen neben dem Begriff „ENERGY“ enthaltenen abweichenden Bestandteile offenkundig nicht ähnlich. Zudem stelle zumindest die angegriffene Marke einen nach Art eines schottischen Familiennamens gebildeten Gesamtbegriff dar, der nur in vollständiger Form wiedergegeben werde. Gegen eine gedankliche Verbindung der Marken spreche bereits der Umstand, dass die Kennzeichnungskraft des in beiden Marken enthaltenen Bestandteils „ENERGY“, der allein kollisionsbegründend sein könne, wegen seines warenbeschreibenden Charakters gering sei. Den Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat die Widersprechende zurückgewiesen, weil ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten der Widersprechenden im Verfahren vor der Markenstelle nicht vorgelegen habe.

Gegen den Beschluss der Markenstelle hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, die sie nicht begründet und nach Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung zurückgenommen hat.

Der Markeninhaber beantragt nunmehr, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung macht er geltend, die Widersprechende habe in einer Situation, die nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslos war oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprach, versucht, ihr Interesse an dem Wegfall des Markenschutzes für die ange-

griffene Marke durchzusetzen. Den sich gegenüberstehenden Marken fehle ersichtlich jede Ähnlichkeit. Dies sei bereits im angegriffenen Beschluss festgestellt worden. Die Begründung der Markenstelle habe die Widersprechende mit Argumenten überhaupt nicht angegriffen. Die Tatsache, dass die Beschwerde erst zwei Tage vor dem anberaumten Verhandlungstermin zurückgenommen worden sei, zeige deutlich, dass es der Widersprechenden als großem Unternehmen nur darauf angekommen sei, den Markeninhaber als kleinen Einzelkaufmann durch Verunsicherung bewusst lange vom Markt fernzuhalten. Es entspreche deshalb der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende hat sich zu dem ihr zugestellten Kostenantrag nicht geäußert.

II

Der Kostenauflegungsantrag des Markeninhabers ist zulässig und begründet. Es entspricht im vorliegenden Fall der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH aaO – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg bietenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes

durchzusetzen versucht (BPatGE 12, 238, 240; BPatG Mitt 1977, 73, 74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass für eine Kostenauflegung, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist. Dasselbe gilt in Fällen ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken (Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 71 Rdn 30).

Im vorliegenden Fall weist die Widerspruchsmarke mit der angegriffenen Marke, wie bereits die Markenstelle in ihrem Beschluss ausdrücklich festgestellt hat, wegen ihrer abweichenden Bestandteile sowie wegen deren unterschiedlicher Stellung innerhalb der Gesamtmarken offensichtlich keine Ähnlichkeit auf. Darüber hinaus stellt zumindest die angegriffene Marke eine nach Art eines schottischen Namens gebildete Einheit dar, weshalb offensichtlich auch nicht von einer alleinigen Prägung dieser Marke den Begriff „ENERGY“ ausgegangen werden kann. Auch dies konnte die Widersprechende bereits dem angegriffenen Beschluss entnehmen. Ihr konnte und musste zudem sowohl aufgrund ihrer eigenen Argumentation im Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke als auch aufgrund von Veröffentlichungen zu schutzunfähigen Marken mit dem Bestandteil „energy“ (zB PAVIS PROMA 26 W (pat) 19/97, Beschluss vom 18.03.1998 – ENERGYCola; PAVIS PROMA HABM R 0387/99-2, Beschluss vom 18.09.2002 – ENERGY PLUS) bewusst sein, dass aus dem Wortbestandteil „ENERGY“ der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit energiereichen bzw energiespendenden Waren nicht selbständig Rechte hergeleitet werden können. Auf die Kennzeichnungsschwäche dieses Markenteils der Widerspruchsmarke hat auch die Markenstelle im angegriffenen Beschluss bereits ausdrücklich hingewiesen. Mit der Beschwerde hat die Widersprechende daher versucht, in einer aussichtslosen Si-

tuation ihr Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes wider besseres Wissen durchzusetzen. Dies lässt die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens im vorliegenden Fall als billig erscheinen.

Albert

Kraft

Reker

Bb