



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 95/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 69 550**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 30. Juli 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. April 2007 aufgehoben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.
2. Der Antrag der Markeninhaberin der Widersprechenden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

#### **Nussetti**

ist unter der Nummer 304 69 550 für Waren der Klasse 30 eingetragen.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der unter der Nummer 301 46 414 für Waren der Klassen 30 und 32 eingetragenen Wortmarke

#### **Nussely.**

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 19. April 2007 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Erhebung des Widerspruchs gebe Anlass zur Kostenauflegung, da die Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schutzunfähigen Bestandteils "Nuss-", aus dem keine Rechte hergeleitet werden könnten, Ähnlichkeiten mit der angegriffenen Marke aufweise. Diese Bewertung der Ähnlichkeit der Marken habe der Widersprechenden aus dem Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke bekannt sein müssen, das die Markeninhaberin aufgrund einer mit der im vorliegenden Fall angegriffenen Marke im Wortbestandteil übereinstimmenden Wort-/Bildmarke eingeleitet habe. Die Markenstelle für Klasse 30 habe dort bereits festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende hat ihre gegen diese Beurteilung gerichtete Beschwerde im weiteren Verlauf des Verfahrens auf die Kostenauflegung in dem angegriffenen Beschluss der Markenstelle beschränkt und im Übrigen zurückgenommen. Sie macht geltend, dass für sie nicht erkennbar gewesen sei, ob die Markeninhaberin noch vor die ordentlichen Gerichte gehen würde. Sie habe daher ein legitimes Interesse gehabt, das Widerspruchsverfahren fortzuführen und sich auch die Möglichkeit einer Überprüfung durch das Bundespatentgericht offenzuhalten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle im Umfang der Ziffer II. des Tenors (Kostenauflegung) aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die hinsichtlich der Kostenauflegung aufrechterhaltene Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden außerdem die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der Auflegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Darüber hinaus macht sie geltend, dass es aus Gründen der Billigkeit geboten sei, der Widersprechenden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Die unterbliebene Begründung der Beschwerde zeige, dass die Widersprechende das Beschwerdeverfahren nicht unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt aufgenommen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Voraussetzungen für eine Kostenauflegung nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu Lasten der Widersprechenden liegen entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht vor. Ebenso wenig ist der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, begründet.

1. Die Markenstelle hat der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu Unrecht auferlegt. In mehrseitigen Verfahren vor dem Patentamt hat jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine hiervon abweichende Anordnung kommt nur in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Zwar ist es in Fällen, in denen die Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist, in der Regel geboten, dem Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen (vgl. Kirschneck, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 63 Rn. 7; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 13). Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um mehrgliedrige Marken, bei denen der schutzunfähige Bestandteil eindeutig als solcher hervortritt. Vielmehr handelt es sich um Einwortmarken, deren Schutzbereich aufgrund der Anlehnung an die beschreibende Angabe "Nuss" zwar eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 204). In diesen Fällen ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, wenn sich die Übereinstimmungen beider Marken auf die zugrundeliegende schutzunfähige Angabe beziehen. Weisen die Vergleichsmarken weitergehende Gemeinsamkeiten in ihrer über eine zugrundeliegende schutzunfähige Angabe hinausreichenden schutzbegründenden Eigenprägung auf, besteht dagegen kein Anlass für eine Einschränkung des Schutzzumfangs der älteren Marke (Hacker in: Ströbele-

le/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 205). Bei den hier zu beurteilenden Vergleichsmarken weisen auch die schutzbegründenden Endungen mit der Vokalfolge "e-i/y" klangliche Gemeinsamkeiten auf. Der Widerspruch war daher nicht von vorne herein völlig aussichtslos. Der Widersprechenden kann daher eine Verletzung der gebotenen prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zur Last gelegt werden, weil sie ihren Standpunkt durch Einlegung des Widerspruchs einer Überprüfung durch die Markenstelle zugeführt hat.

2. Auch im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten in der Regel selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Die Erwägungen, die für die Ablehnung einer Kostentragungspflicht der Widersprechenden im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich sind, gelten für die Kosten des Beschwerdeverfahrens entsprechend. Dass die Widersprechende ihre zunächst auch gegen die Sachentscheidung gerichtete Beschwerde nicht begründet hat, stellt ebenfalls keinen Grund für eine Kostenauflegung dar. Nachdem im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren keine Pflicht zur Begründung der Beschwerde besteht, kann das Unterlassen einer Begründung auch nicht als Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht gewertet werden. Da auch sonst keine Gründe ersichtlich sind, die es geboten erscheinen lassen, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, war der Antrag der Markeninhaberin, der Widersprechenden, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, zurückzuweisen.

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Hu