



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 518/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 82 269

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Der Antrag der Markeninhaberin und Beschwerdeführerin, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin zu 1) aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke „Amoris“ mit der Nr. 307 82 269 ist am 2. Mai 2008 in das deutsche Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat u. a. die Widersprechende zu 1) am 25. August 2008 Widerspruch erhoben aus der Gemeinschaftsmarke

Nr. 003 011 079 „Camoris“, welche ihrerseits am 16. April 2004 eingetragen worden war.

Auf diesen Widerspruch hin hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, vertreten durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes, mit Beschluss vom 2. Dezember 2012 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke sowohl wegen des Widerspruchs der Widersprechenden zu 1) als auch wegen des Widerspruchs der Widersprechenden zu 2) angeordnet. Dagegen hat die Markeninhaberin Beschwerde zum Bundespatentgericht erhoben und mit ihrer Beschwerdeschrift vom 29. Dezember 2009 gegenüber der Widerspruchsmarke der Widersprechenden zu 1) „Camoris“ die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Mit Schriftsatz vom 8. März 2010 hat die Widersprechende den Antrag gestellt, die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen. Weitere Stellungnahmen zum Widerspruch aus der Widerspruchsmarke „Camoris“ hat es im weiteren Beschwerdeverfahren weder von der Markeninhaberin noch von der Widersprechenden zu 1) gegeben. Der Senat hat in diesem Verfahren von Amts wegen Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 9. August 2011 bestimmt. Dazu hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 2. August 2011 mitgeteilt, dass sie in der Verhandlung nicht vertreten sein werde. Die Widersprechende zu 1) hat am Tag vor der mündlichen Verhandlung ihren Widerspruch zurückgenommen. Die Markeninhaberin war in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2011, die mit Rücksicht auf den Widerspruch der Widersprechenden zu 2) durchgeführt worden ist, nicht vertreten.

Die Markeninhaberin möchte erreichen, dass der Widersprechenden zu 1) gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt werden, und trägt dazu vor: Auf die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin hin habe die Widersprechende im Laufe des Beschwerdeverfahrens bis zur Rücknahme ihres Widerspruchs keine Benutzungsunterlagen vorgelegt. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke bereits bei Einreichung der Beschwerdeschrift lösungsfähig gewesen sei.

Gleichwohl habe die Widersprechende mit ihrem Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde vom 8. März 2010 weiterhin Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Wer nach Eintritt der Lösungsreife seiner Marke wegen Verfalls ein Widerspruchsverfahren aus dieser Marke fortsetze, müsse die daraus entstandenen Verfahrenskosten tragen. Dem entsprechend beantragt die Markeninhaberin,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Gründen der Billigkeit der Widersprechenden zu 1) aufzuerlegen.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

den Antrag der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie behauptet, dass sie die Widerspruchsmarke „Camoris“ für Seifen im Jahr 2006 in Deutschland und in Frankreich und im Jahr 2007 in Polen benutzt habe. Dazu hat die Widersprechende entsprechendes Prospektmaterial vorgelegt. Zu diesem Vortrag hat sich die Markeninhaberin nicht geäußert.

II.

Der Antrag der Markeninhaberin war zurückzuweisen, weil sich keine Tatsachen feststellen ließen, die es gerechtfertigt hätten, der Widersprechenden zu 1) aus Gründen der Billigkeit gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

§ 71 Abs. 1 MarkenG geht von dem Grundsatz aus, dass im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren jeder Verfahrensbeteiligte grundsätzlich seine Kosten selbst trägt. § 71 Abs. 4 MarkenG stellt ausdrücklich klar, dass dieser Grundsatz auch

bei Rücknahme des Widerspruchs gilt. Eine Kostenauflegung kommt daher nur unter besonderen Umständen in Betracht. Sie ist u. a. dann zu prüfen, wenn ein Verfahrensbeteiligter versucht, den Erhalt oder das Erlöschen markenrechtlicher Schutzrechte auch dann noch durchzusetzen, wenn das verfahrensrechtlich erkennbar aussichtslos ist (s. Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 71 Rdn. 12 mit Hinweisen auf BPatGE 8, 60, 62; BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74).

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür feststellen lassen, dass es der Widersprechenden bereits im patentamtlichen Widerspruchsverfahren oblegen hätte, ihren Widerspruch zurückzunehmen, weil er erkennbar aussichtslos gewesen wäre. Bei der anstehenden Entscheidung über den Aufuerlegungsantrag der Markeninhaberin kann der Widersprechenden daher nicht zur Last gelegt werden, dass es überhaupt zu dem von der Markeninhaberin betriebenen Beschwerdeverfahren gekommen ist.

Als Gemeinschaftsmarke unterliegt die Widerspruchsmarke ab dem fünften Jahr nach ihrer Eintragung dem Benutzungszwang gemäß Artikel 15 Gemeinschaftsverordnung (GMV). Diese Frist war im Zeitpunkt der Erhebung des Einspruchs am 25. August 2008 noch nicht abgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt durfte die Widersprechende daher ohne weiteres auch dann Rechte aus ihrer Marke geltend machen, wenn sie die Marke bis dahin nicht benutzt hatte.

Nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist des Artikel 15 GMV am 16. April 2009 hätte es der Widersprechenden auch dann nicht oblegen, ihren Widerspruch zurückzunehmen, wenn sie ihre Marke bis dahin noch nicht benutzt haben sollte. Da der Benutzungszwang für die Widerspruchsmarke erst nach der Eintragung der angegriffenen Marke einsetzte, war für die Markeninhaberin nur die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Diese Einrede eröffnet für den Widersprechenden grundsätzlich die Möglichkeit der heilenden Benutzung, das heißt, dass auch eine Benutzung, die erst nach Erhebung der Nichtbe-

nutzungseinrede einsetzt, dazu führen kann, dass die Einrede im Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung über den Widerspruch unbegründet ist. Vorliegend hatte die Markeninhaberin im patentamtlichen Widerspruchsverfahren die seit dem 16. April 2009 zulässige Nichtbenutzungseinrede jedoch noch nicht erhoben.

Auch für die Dauer des Beschwerdeverfahrens lassen sich keine Obliegenheitsverletzungen der Widersprechenden feststellen, die eine Kostenauflegung zu ihren Lasten rechtfertigen könnten. Insoweit genügt es, dass sie ihren Widerspruch noch vor der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2011 zurückgenommen hat. Dass der Widersprechenden nicht zur Last gelegt werden kann, dass die Markeninhaberin überhaupt Beschwerde eingelegt hat, ist bereits festgestellt worden. Es ist auch nicht erkennbar und wurde von der Markeninhaberin auch nicht vorgetragen, dass die Widersprechende für die Markeninhaberin nach Einlegung der Beschwerde, mit der zusammen auch die Nichtbenutzungseinrede erhoben worden war, weiteren Kosten veranlasst hätte. Die Markeninhaberin hat sich nach Einreichung ihrer Beschwerdeschrift nicht mehr zu dem Widerspruch der Widersprechenden zu 1) geäußert und hatte von vornherein nicht die Absicht, an der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2011 teilzunehmen. Dass die Widersprechende mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2010 die Zurückweisung der Beschwerde beantragt hat, ist verfahrensrechtlich unbeachtlich, weil der Senat auch ohne einen solchen Antrag über die Beschwerde der Markeninhaberin hätte entscheiden müssen. Eine Unterlassung des Zurückweisungsantrages durch die Widersprechende hätte folglich nicht das Beschwerdeverfahren beendet, soweit es den Widerspruch der Widersprechenden zu 1) betraf.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb