



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 57/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 045 988

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juli 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

The image shows the word 'Theodor' written in a cursive, handwritten style. The letters are connected, with a prominent 'T' at the beginning and a long, sweeping tail on the 'd'. The ink is black on a white background.

ist am 31. Juli 2010 angemeldet und am 23. November 2010 unter der Nummer 30 2010 045 988 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 24. Dezember 2010 veröffentlicht worden ist, hat der Inhaber der Gemeinschaftswort-/bildmarke

THEODOR



die am 5. Juni 2009 beim HABM unter der Nummer 007028111 eingetragen wurde für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Kosmetische Badezusätze, Seifen, Parfüm, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Schönheitsmasken, Kosmetiknecessaires, Duftwässer, Blumenextrakte, Öle für kosmetische Zwecke, Parfümerieöle, Waschmittel, Duftstoffe für Wäsche, Shampoos, Toilettepräparate;

Klasse 4: Kerzen, parfümierte Kerzen, Brennholz, Dochte für Beleuchtungszwecke, Wachslichte, Kerzen, Anstrichöle;

Klasse 21: nicht elektrische Geräte und Behälter für den Haushalt oder die Küche, Porzellan und Steingut, Kunstgegenstände aus Porzellan, Terrakotta oder Glas, Statuen oder Figuren aus Porzellan, Terrakotta oder aus Glas, Trinkgläser, Teegläser

und Geschirr; Teebüchsen, Tee-Eier, Teeservices, Teekannen, Geräte für den Tee, Teefilter, Teesiebe;

Klasse 29: Kandierte Früchte, Konfitüren, Marmeladen, Gelees, Schalen von Früchten, Schalen von Früchten;

Klasse 30: Tee, Kaffee, Kakao, Zucker, Backwaren, Süßwaren, Honig, Gewürze, Kekse, Kuchen, Zwieback, Süßigkeiten, Schokolade, Getränke auf der Grundlage von Kakao, Kaffee, Schokolade oder Tee, nicht medizinische Kräutertees, Aromastoffe für Kuchen, Vanille, Eistees;

Klasse 32: Erfrischungsgetränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe für Getränke, Limonaden, alkoholfreie Fruchtextrakte, Essenzen für die Zubereitung von Getränken und Mineralwässern;

Klasse 35: Import-Export-Agentur, Verkaufsförderung für Dritte, Hilfe bei der Geschäftsführung, Beratung bei der Geschäftsorganisation und Geschäftsführung, Schaufensterdekoration, Verteilen von Waren zu Werbezwecken, Erstellung von Geschäftsgutachten, Herausgabe von Werbetexten, Vermietung von Werbematerial;

Klasse 43: Auslieferung von Speisen und Getränken (Verpflegung), Catering, Betrieb von Teestuben

Widerspruch erhoben.

Mit dem beim DPMA am 1. Juli 2011 eingegangenen Schriftsatz vom 30. Juni 2011 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungsein-

rede erhoben und die kostenpflichtige Zurückweisung des Widerspruchs beantragt.

Mit Beschlüssen vom 10. April 2012 und 13. Juni 2014, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 32 die angegriffene Marke wegen unmittelbarer Verwechslungsgefahr teilweise, nämlich für alle Waren mit Ausnahme von „Reis, Tapioka, Sago; Kühleis“ in Klasse 30, gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit sei die Registerlage maßgebend, weil die am 5. Juni 2009 beginnende Benutzungsschonfrist im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede noch nicht abgelaufen gewesen sei. Hinsichtlich der in Klasse 30 gelöschten Waren der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren derselben Klasse bestehe Identität bis hochgradige Ähnlichkeit. Die Ware „Speiseeis“ sei als konkurrierendes Produkt zu Eistee durchschnittlich ähnlich. Hinsichtlich der Waren in den Klassen 32 und 33 sei ebenfalls von einer an Identität grenzenden Ähnlichkeit auszugehen, da sich alle diese Getränke miteinander mischen ließen und zum großen Teil schon als fertige Mixgetränke auf alkoholischer sowie antialkoholischer Basis auf dem Markt angeboten würden. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichsmarken wiesen zwar ein deutlich voneinander abweichendes Schriftbild auf, aber eine phonetische Verwechslung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Wortfolge „maison fondée à Paris“ in der Widerspruchsmarke werde nur als qualitätsbeschreibender Hinweis auf den ursprünglichen Gründungsort des Betriebs in der Stadt Paris verstanden, so dass sich „Theodor“ und „THEODOR THE O DOR“ gegenüber stünden. Die Verdoppelung in der Widerspruchsmarke wirke sich nicht auf das Klangbild aus, weil durch sie kein neuer Begriffsinhalt entstehe. In der grafisch aufgelockerten Wiederholung werde auch kein Hinweis auf „Tee aus/von Gold“ erkannt, weil das „thé d'or“ geschrieben würde. Zudem seien dem deutschen Durchschnittsverbraucher aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse solche phonetischen Wortspiele nicht bekannt. Die verbleibenden Waren „Reis, Tapioka, Sago; Kühleis“ der prioritätsjüngeren Marke verwiesen auf grundsätzlich an-

dere Produktions- und Absatzwege und seien daher unähnlich. Zu der von der Inhaberin der jüngeren Marke beantragten Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestehe kein Anlass.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie vertritt die Auffassung, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch auf den gerichtlichen Hinweis mit Schreiben vom 27. Februar 2015, in dem der Senat seine vorläufige, die Entscheidungen des Amtes bestätigende Rechtsauffassung mitgeteilt hat, hat sie im Beschwerdeverfahren keine weiteren Ausführungen gemacht. Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, der aus dem Altgriechischen stammende Vorname Theodor sei seit 2000 Jahren in allen christlichen Sprach- und Kulturräumen gebräuchlich, freihaltebedürftig und daher kennzeichnungsschwach. In der Widerspruchsmarke prägend seien deshalb nur die wappenähnliche Grafik und der Name in der konkret eingetragenen Form, so dass sich die ältere Marke deutlich von der angegriffenen Marke unterscheide. Letztere gebe mit ihren dominierenden kreisförmigen Kringeln die Fassung der Brille von Theodor Fontane wieder. Der Widersprechende vertreibe schwerpunktmäßig Teesorten über das Internet im französischsprachigen Raum. Deshalb solle das Publikum an den phonetischen Anklang „thé au d'or“ = Tee von/aus Gold erinnert werden. Die vornehmlich in Berlin und Brandenburg angesprochenen Kunden der Inhaberin der angegriffenen Marke würden an den bekannten Dichter und Schriftsteller „Theodor Fontane“ erinnert.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 32 vom 10. April 2012
und 13. Juni 2014 aufzuheben.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert, den Erstbeschluss aber im Amtsverfahren verteidigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem die Markeninhaberin auch nach dem Hinweis des Senats mit Schreiben vom 27. Februar 2015 davon abgesehen hat, eine mündliche Verhandlung zu beantragen, und auch der Senat eine solche nicht für erforderlich erachtet, kann über die Beschwerde im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit überwiegend zutreffender Begründung im Umfang der Löschung eine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bejaht hat.

Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 2010, 933 Rdnr. 32 f. - Barbara Becker; BGH GRUR 2015, 176 f. Rdnr. 9 u. 10 - ZOOM m. w. N.).

1. Hinsichtlich der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen. Die am 1. Juli 2011 beim DPMA eingegangene Nichtbenutzungseinrede ist vor Ablauf der nach Art. 15 Abs. 1 GMV am 5. Juni 2009, dem Tag der Eintragung der Widerspruchsmarke, beginnenden fünfjährigen Benutzungsschonfrist erhoben worden. Auch wenn die Benutzungsschonfrist inzwischen abgelaufen ist, kann diese im Zeitpunkt der Erhebung unzulässige Einrede nach §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht von Amts wegen in einem späteren Stadium des Verfahrens als nachträglich zulässig gewordene Einrede im Sinne von §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bewertet werden (BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 f. – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; GRUR 2005, 773, 775 f. – Blue Bull/RED BULL). Dies ist nur möglich, wenn der Einredende das Benutzungsbestreiten in einem Zeitpunkt des Verfahrens **ausdrücklich aufrechterhält**, in dem die Voraussetzungen des §§ 125b Nr. 4, 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt sind. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der Schonfrist aber weder ausdrücklich aufrechterhalten noch neu erhoben.

2. Die Vergleichsmarken werden zur Kennzeichnung identischer sowie hochgradig oder durchschnittlich ähnlicher Produkte verwendet.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 - ZOOM).

a) Die Waren „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, (feine) Backwaren, Honig, Gewürze“ der Klasse 30 sowie „Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und Präparate bzw. Essenzen für die Zubereitung von Getränken“ der Klasse 32 sind in beiden Verzeichnissen identisch enthalten. Die im Verzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen Waren „Brot, Konditorwaren“ gehören zu den „Backwaren“. „Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel)“ können unter den im Verzeichnis der älteren Marke verwendeten Oberbegriff „Gewürze“ subsumiert werden. Identität ist auch anzunehmen zwischen den in Klasse 32 angegriffenen Produkten „kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“ und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Erfrischungsgetränke, Limonaden“.

b) „Hefe, Backpulver“ sowie „Mehle und Getreidepräparate“ zählen zu den Grundstoffen für die Zubereitung von Backwaren, Keksen und Kuchen, so dass diese Produkte zu den genannten Widerspruchswaren hochgradig ähnlich sind. Die hochgradige Ähnlichkeit von „Kaffee-Ersatzmittel“ zu „Kaffee“ folgt aus ihrem nahezu identischen Verwendungszweck. Die in Klasse 30 von der jüngeren Marke beanspruchte Ware „Melassesirup“, ein honigartiger dunkelbrauner Zuckersirup, weist einen lakritzartigen Geschmack auf und wird als Brotaufstrich, zum Backen oder für die Getränkezubereitung verwendet (<https://de.wikipedia.org/wiki/Melasse>), so dass sie im Verhältnis zu den Widerspruchswaren „Backwaren“ oder „Essenzen für die Zubereitung von Getränken“ eng ähnlich ist. Eine hochgradige Ähnlichkeit ist auch zwischen den in Klasse 32 angegriffenen Produkten „Mineralwässer“ und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Erfrischungsgetränke, Fruchtgetränke, Limonaden“ gegeben, weil sie häufig Mineralwasser enthalten.

c) Die angegriffene Ware „Speiseeis“ ist zur Widerspruchsware „Eistees“ durchschnittlich ähnlich.

Eistees enthalten vornehmlich Wasser, Zucker, Zitronensäure, Tee-Extrakt und Aromen. Eistee unterscheidet sich daher nicht oder nur geringfügig von soge-

nanntem Wassereis wie Sorbets und Fruchteis. Auch wenn sich Eistee und Speiseeis hinsichtlich der Konsistenz unterscheiden, so bedarf es nur eines geringen Aufwandes wie das Kühlen im Gefrierfach eines herkömmlichen Kühlschranks, um Eistee in Wassereis zu verwandeln. Eistee und Speiseeis dienen beide der Erfrischung. Sie treten als konkurrierende Produkte in Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und an Kiosken auf (BPatG 32 W (pat) 28/01 – MAGNUM/Magnum, bestätigt vom BGH in Mitt 2003, 88).

d) Mittelgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen den angegriffenen alkoholischen Getränken in Klasse 32 („Biere“) und 33 und den Widerspruchswaren in Klasse 32 „Erfrischungsgetränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Limonaden“. Denn sie können gemeinsame Produktions- und Vertriebsstätten haben, gemeinsam beworben werden, bei Fruchtgrundlage in der stofflichen Beschaffenheit und im Verwendungszweck übereinstimmen, sich durch Vermischung ergänzen, gemeinsam konsumiert werden und sich in der Darreichungsform ähneln (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Es gibt fertige Mischgetränke, z. B. in Form von sog. Alcopops, bei denen Fruchtsäfte oder Fruchtsaftgetränke mit in der Regel hochprozentigen alkoholischen Getränken gemischt werden (32 W (pat) 76/05 – LINIE VITAL/LINIE), aber auch Bieren werden Fruchtextrikte zugesetzt oder sie werden mit Limonaden vermischt.

3. Mit den identischen oder hochgradig bzw. mittelgradig ähnlichen Waren werden über den Lebensmittel- und Getränkefachhandel hinaus breite Verkehrskreise, insbesondere auch der Endverbraucher, angesprochen. Die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Auswahl alkoholischer Getränke wird, auch unter Berücksichtigung der Altersbegrenzung für hochprozentigen Alkohol, abhängig von der Preisklasse und dem Qualitätsniveau entweder bei alltäglichen Massenartikeln gering oder bei Luxusartikeln erhöht sein. Es kann daher insgesamt von keinem höheren als einem normalen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt in ihrer gesamten Gestaltung über eine originäre durchschnittliche Kennzeichnungskraft und dadurch über einen normalen Schutzzumfang.

a) Entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke bewirkt die Verwendung des alten, im Inland geläufigen männlichen Vornamens „THEODOR“ mit der Bedeutung „Geschenk Gottes“, abgeleitet von den beiden Wörtern theos (θεός) für Gott und dōron (δῶρον) für Geschenk (<https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor>), keine Kennzeichnungsschwäche. Die Namen von Menschen sind im Gegenteil schon von ihrer Zweckbestimmung her grundsätzlich von Haus aus schutzfähig (vgl. zu Nachnamen: EuGH GRUR 2004, 946, 947 Rdnr. 30 ff. – Nichols; BGH GRUR 2008, 801 Rdnr. 13 – Hansen-Bau).

b) Der Vorname „Theodor“ enthält zudem keine unmittelbare oder im Vordergrund stehende Aussage über Eigenschaften der geschützten Waren und Dienstleistungen. Gerade weil dieser Vorname im Inland weit verbreitet ist, werden die angesprochenen Verkehrskreise ihn nicht ohne den Zusatz des Nachnamens mit dem berühmten deutschen Schriftsteller „Theodor Fontane“ in Verbindung bringen.

c) Eine Kennzeichnungsschwäche kann sich auch nicht aufgrund der unterhalb des wappenähnlichen Bildbestandteils vorgenommenen Wiederholung des Vornamens in verkleinerter und grafisch aufgelockerter Form „THE O DOR“ ergeben. Denn entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird diese Gestaltung nicht als französischer Hinweis auf die Widerspruchsware „Tee“ im Sinne von „Tee aus/von Gold“ verstanden, weil dies korrekt mit „thé d'or“ zu übersetzen wäre. Das „O“ in der Mitte verhindert somit ein entsprechendes Verständnis. Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise aber die Wiederholung im Sinne von „Tee aus/von Gold“ verstünden, machte dies keinen Sinn, weil es einen Tee, der ausschließlich aus Gold besteht, weder gibt, noch wäre er genießbar.

5. Unter Berücksichtigung identischer sowie hochgradig und mittelgradig ähnlicher Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und eines normalen Aufmerksamkeitsgrades der angesprochenen Verkehrskreise hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand nicht mehr ein.

Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int 1999, 734 Rdnrn. 27f. – Lloyd; BGH, GRUR 2008, 903 Rdnr. 17 – SIERRA ANTIGUO). Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC).

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen in ihrer eingetragenen Form an. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2010, 1098 Rdnr. 56 – Calvin Klein/HABM [CK CREACIONES KENNYA]; BGH, GRUR 2009, 484 Rdnr. 32 – METROBUS). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH GRUR 2012, 64, 65 Rdnr. 15 - Melox-GRY/Maalox).

Die Vergleichsmarken weisen zwar aufgrund ihrer jeweiligen Bildbestandteile deutliche Unterschiede auf, aber sie sind in klanglicher Hinsicht identisch, so dass eine erhebliche Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.

a) Die schon wegen ihrer geringen Größe optisch kaum wahrnehmbare und nur schwer lesbare Wortfolge „maison fondée à Paris“ in der Widerspruchsmarke tritt auch deshalb weitgehend in den Hintergrund, weil sie nur einen beschreibenden Hinweis auf den Gründungsort des Unternehmens darstellt. Das Gleiche gilt für den unterhalb des kleinen wappenähnlichen Bildbestandteils angebrachten, ebenfalls in verkleinerter Schriftgröße wiedergegebenen Wortbestandteil „THE O DOR“.

b) In klanglicher Hinsicht wird der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke daher durch den grafisch in den Mittelpunkt gestellten Wortbestandteil „THEODOR“ geprägt, der mit dem Markenwort der angegriffenen Marke identisch ist. Gerade im Rahmen mündlicher Wiedergabe der Widerspruchsmarke wird das Publikum von einer vollständigen Benennung aller Wortelemente und der Beschreibung des Grafikbestandteils absehen und nur den grafisch deutlich hervorgehobenen Wortbestandteil „THEODOR“ benennen. Grundlage dafür ist der Erfahrungssatz, dass das Publikum dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarekeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Dieser einzelfallbezogene Ansatz entspricht auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2008, 719 Rdnr. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2002, 626 Rdnr. 38 – IMS; GRUR 2002, 1067 Rdnr. 28 – DKV/OKV).

c) Selbst wenn die Verdoppelung des Wortbestandteils „THEODOR“ in der älteren Marke trotz der geringen Schriftgröße und der grafischen Auflockerung erkannt werden sollte, ändert sich nichts an der klanglichen Ähnlichkeit, da die wiederholte Wiedergabe einer Marke das Publikum nicht veranlasst, darin etwas Neues zu sehen, zumindest wenn - wie hier - dadurch kein neuer Begriffsinhalt entsteht (BPatG 25 W (pat) 54/04 – digit digit).

III.

Die Entscheidung des DPMA in den angefochtenen Beschlüssen, von einer Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens aus Billigkeitsgründen abzusehen, ist ebenfalls nicht zu beanstanden.

Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte des patentamtlichen Verfahrens seine Kosten selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine Kostenauflegung zu Lasten eines Beteiligten kommt nur in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Billigkeit entspricht (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (st. Rspr.: BGH GRUR 1966, 493 - Lili; BPatG 29 W (pat) 97/03; 33 W (pat) 42/10; 28 W (pat) 7/12). Ein solcher Fall lag hier schon deshalb nicht vor, weil der Widerspruch des Beschwerdegegners überwiegend erfolgreich war.

IV.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeit besteht ebenfalls kein Anlass (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dass die Inhaberin der angegriffenen Marke durch die Einlegung der Beschwerde gegen ihr obliegende Sorgfaltspflichten verstoßen hat, kann nicht festgestellt werden. Insbesondere kann

nicht von einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten insgesamt aussichtslosen Beschwerde ausgegangen werden.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortge

Reker

Hermann

prä