



**BUNDESPATENTGERICHT**

24 W (pat) 179/02

---

**(AktENZEICHEN)**

**BESCHLUSS**

**In der Beschwerdesache**

...

...

**betreffend die Marke 397 32 341**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Antragstellerin erfolgte Eintragung der Wortmarke 397 32 341 „fit 3 Phasen Tabs“ für Waren der Klassen 3 haben die Antragsgegnerinnen zu 1) und 2) am 17. Februar 1998 Widerspruch aus insgesamt acht Marken erhoben, und zwar aus - der für die Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ angemeldeten Wortmarke 396 11 808.9 „2-PHASEN“,

- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für die Waren „Entkalkungsmittel und Wasserenthärtungsmittel für Waschmaschinen“, abgetrennten Anmeldung, die am 19. März 1998 das amtliche Aktenzeichen 397 08 414.5 erhielt,
- der für Waren der Klassen 1 und 3 angemeldeten Wortmarke 396 31 431.7 „2-PHASEN TABS“,

- der hieraus mit Erklärung vom 21. Oktober 1997 für einen Teil der Waren der Klassen 1 und 3 abgetrennten Anmeldung, die am 23. Februar 1998 das amtliche Aktenzeichen 397 08 408.0 erhielt,
- sowie aus den jeweils für Waren der Klassen 1 und/oder 3 eingetragenen Wortmarken 396 31 432 „CALGON 2-PHASEN TABS“, 396 11 807 „CALGONIT 2-PHASEN TABS“, 396 30 562 „CILLIT 2-PHASENTABS“ und 396 30 563 „QUANTO 2-PHASEN“.

Mit Bescheid vom 26. Juni 1998 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragsgegnerin zu 2) im Rahmen des Markenmeldeverfahrens 396 11 808.9 mitgeteilt, daß die Teilung der Markenmeldung 396 11 808.9 in die Teilanmeldung 397 08 414.5 sowie eine weitere Teilanmeldung mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht worden sei, da das zur Stammanmeldung eingereichte Warenverzeichnis nicht mit dem zur Teilung eingereichten Warenverzeichnis übereinstimme. Daraufhin hat die Antragsgegnerin zu 2) mit Schriftsatz vom 26. August 1998 die Rücknahme der abgetrennten Anmeldung 397 08 414.5 erklärt. Die Markenmeldung 396 11 808.9 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 15. Dezember 1998, die Markenmeldung 396 31 431.7 ebenfalls mit Beschluß vom 15. Dezember 1998 sowie die abgetrennte Markenmeldung 397 08 408.0 mit Beschluß vom 8. November 2000 wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach §§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2, 37 Abs 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerinnen zu 1) und 2) haben mit Schriftsätzen vom 18. Oktober 1999 die Widersprüche aus den zurückgenommenen bzw zurückgewiesenen Markenmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und 396 31 431.7 zurückgenommen, nachdem die Markenstelle mit Bescheid der vom 15. September 1999 angekündigt hat, sie andernfalls als unzulässig zu verwerfen. Im übrigen hat die Markenstelle den Beteiligten mit Bescheid vom selben Tag mitgeteilt, daß eine Beschlußfassung in dem Widerspruchsverfahren erst erfolgen

könne, wenn das Verfahren bezüglich der widersprechenden Teilanmeldung 397 08 408.0 abgeschlossen sei. Nach der Mitteilung der Markenstelle vom 16. Februar 2000, daß das Widerspruchsverfahren nach nochmaliger Begutachtung der vorliegenden Unterlagen fortgesetzt werde, haben die Antragsgegnerinnen mit Schreiben vom 16. März 2000 auch die Widersprüche aus der Teilanmeldung 397 08 408.0 und den vier eingetragenen Marken zurückgenommen.

Mit Schriftsätzen vom 7. Juli 1998, 27. Mai 1999, 20. September 1999 und 11. Mai 2000 hat die Antragstellerin beantragt, den Antragsgegnerinnen die Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widersprüche aus den Markenmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 sowie den daraus abgetrennten Anmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.0 aufzuerlegen.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Kostenanträge der Antragstellerin zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß keine besonderen Umstände vorlägen, die es rechtfertigen würden, abweichend von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung die Kosten des Widerspruchsverfahrens bezüglich der Widerspruchsmarken aus Billigkeitsgründen den Antragsgegnerinnen gemäß § 63 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen. Die Antragsgegnerinnen hätten die Widersprüche aus den zurückgenommenen bzw zurückgewiesenen Markenmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und 396 31 431.7 unverzüglich nach Aufforderung durch die Markenstelle zurückgenommen. Auch wenn sie dies nicht unmittelbar nach der Zurücknahme bzw Zurückweisung der angemeldeten Widerspruchsmarken getan hätten, rechtfertigt dieser Umstand keine Kostenauflegung, weil dadurch keine unnötige Verzögerung des Widerspruchsverfahrens der angegriffenen Marke eingetreten sei, welches wegen weiterer anhängiger Widersprüche noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie macht geltend, daß ihr durch die zögerliche Rücknahme der Widersprüche und aufgrund der von den Antragsgegnerinnen geltend gemachten Rechte aus Anmeldungen und zum Teil rechtsunwirksamen Teilanmeldungen überdurchschnittliche Aufwendungen entstanden seien, deren Ersatz der Billigkeit entspreche. Da ihr zu keiner Zeit die Aktenzeichen der Teilanmeldungen 397 08 414.5 und 397 08 408.8 mitgeteilt worden seien, habe sie sich im Wege der Akteneinsicht Kenntnis von den widersprechenden Markenmeldungen verschaffen müssen, was aufgrund der Mehrfachteilungen ungewöhnlich schwierig und mit deutlich erhöhtem Aufwand verbunden gewesen sei. Die Erfolgsaussichten der Widersprüche aus den Markenmeldungen hätten von vornherein als so gering eingestuft werden müssen, daß ihre Geltendmachung im vorliegenden Verfahren als Behinderung verstanden werden könne, zumal die Stamm-Marken bereits zurückgewiesen gewesen wären. Die Antragsgegnerinnen könnten die rechtliche Ausgangssituation der Widerspruchsmarken nicht nach Belieben variieren und der Antragstellerin die Last der Aufklärung überlassen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Antragsgegnerinnen zumindest die Kosten der Akteneinsichten und deren Auswertung sowie die Kosten der Erlangung einer Kostenauflegung aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerinnen haben sich zu der Beschwerde nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gegen die Kostenentscheidung der Markenstelle gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat die von der Antragstellerin gemäß § 63 Abs 1 MarkenG beantragte Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens auf die Antragsgegnerinnen zu Recht abgelehnt.

Nach § 63 Abs 1 MarkenG kann das Patentamt in dem mehrseitigen Widerspruchsverfahren bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine - isolierte - Kostenentscheidung ist dabei nach § 63 Abs 1 Satz 2 MarkenG auch dann möglich, wenn das Widerspruchsverfahren in der Hauptsache nicht durch eine Entscheidung abgeschlossen wird, sondern sich, wie vorliegend, durch die Rücknahme sämtlicher Widersprüche erledigt hat.

Anders als die Zivilprozessordnung, in welcher der Grundsatz gilt, daß die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat (§ 91 Abs 1 Satz 1 ZPO), geht das Markengesetz von dem in § 63 Abs 1 Satz 3 MarkenG hervorgehobenen Grundsatz aus, daß jeder Beteiligte die ihm durch das Verfahren entstandenen Kosten selbst trägt und nur bei Vorliegen besonderer Umstände von dieser Regelung abgewichen werden soll. Der Verfahrensausgang allein, also die bloße Tatsache des Unterliegens, rechtfertigt daher noch nicht die Überbürdung der Kosten auf den jeweils Unterlegenen. Von der Norm abweichende besondere Umstände, welche eine Kostenauflegung nach sich ziehen, sind vielmehr in erster Linie in einem Verhalten zu sehen, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenrechts

durchzusetzen versucht (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 63 Rdn 8 u 16, § 71 Rdn 23; BGH GRUR 1972, 600, 601 „Lewapur“; GRUR 1996 399, 401 "Schutzverkleidung"; BPatGE 23, 224, 227; Mitt 1977, 73, 74). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Zunächst konnte den von den Antragsgegnerinnen gegen die Eintragung der angegriffenen Marke „fit 3 Phasen Tabs“ eingelegten Widersprüchen aus den angemeldeten und geteilten Marken 396 11 808.9 und 397 08 414.5 „2-Phasen“ sowie 396 31 431.7 und 397 08 408.0 „2-PHASEN TABS“, auch unter Berücksichtigung dessen, daß die Anmeldungen 396 11 808.9, 396 31 431.7 und 397 08 408.0 im späteren Verfahrensverlauf wegen absoluter Schutzhindernisse zurückgewiesen und die Teilung der Markenmeldung 397 08 414.5 vom Patentamt wegen fehlender Übereinstimmung der Warenverzeichnisse der Stamm- und der abgetrennten Anmeldung rückgängig gemacht worden ist, nicht von vornherein jede Aussicht auf Erfolg abgesprochen werden.

Im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung, im Februar 1998, hatte die Markenstelle zwar in Beanstandungsbescheiden schon Bedenken gegen die absolute Schutzfähigkeit dieser angemeldeten Marken geäußert, jedoch war noch keine rechtskräftige Zurückweisung durch Beschluß erfolgt. Auch im Hinblick darauf, daß in den Anmeldeverfahren die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „2 Phasen“ auf dem Gebiet der Maschinengeschirrspülmittel und Wasserenthärter nach § 8 Abs 3 MarkenG geltend gemacht worden war, mußten die Antragsgegnerinnen daher nicht notwendig von der Schutzunfähigkeit ihrer Anmeldemarken und damit von der Aussichtslosigkeit der daraus erhobenen Widersprüche ausgehen. Vielmehr war es in diesem Verfahrensstadium zur Wahrung möglicher künftiger Löschungsansprüche nach §§ 9 Abs 1 Nr 2 und Abs 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG durchaus legitim, ihre Widersprüche gemäß § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG auf die angemeldeten Marken zu stützen.

Weiterhin stellte sich aus Sicht der Antragsgegnerin zu 2) die Teilungserklärung bezüglich der aus der Anmeldung 396 11 808.9 abgetrennten Anmeldung 397 08 414.5 zumindest nicht offensichtlich als gemäß §§ 40 Abs 1 MarkenG, 36

Abs 3 MarkenV unzulässig dar, nachdem sie auch von der Markenstelle zunächst als zulässig behandelt und die insoweit durchgeführte Teilung erst ca acht Monate nach der Teilungserklärung wieder rückgängig gemacht worden ist. Eine die Kostenfolge auslösende Sorgfaltswidrigkeit kann daher in der Erhebung des Widerspruchs aus der betroffenen abgetrennten Anmeldung nicht gesehen werden.

Soweit die Antragstellerin vorbringt, ihr sei infolge der nicht mitgeteilten Aktenzeichen der beiden abgetrennten Anmeldungen und der Mehrfachteilungen der angemeldeten Marken ein deutlich erhöhter Aufwand bei der Recherche der widersprechenden Marken erwachsen, ist dies nicht auf eine prozessuale Sorgfaltswidrigkeit der Antragsgegnerinnen zurückzuführen. Die Antragsgegnerinnen haben vielmehr unmittelbar nachdem sie vom Patentamt im Februar und März 1998 Kenntnis von den Aktenzeichen der abgetrennten Anmeldungen 397 08 408.0 und 397 08 414.5 erhalten hatten, diese der Markenstelle mit Schreiben vom 27. Februar und 17. April 1998 in dem anhängigen Widerspruchsverfahren mitgeteilt. Daß die Markenstelle die Information hierüber nicht, wie nach dem regelmäßigen Gang des Verfahrens zu erwarten gewesen wäre, an die Antragstellerin weitergeleitet hat, kann nicht den Antragsgegnerinnen angelastet werden. Auch kann es nicht als prozessuale Sorgfaltspflichtverletzung bewertet werden, daß die Antragsgegnerinnen von der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit der Teilung ihrer Markenmeldungen (§ 40 MarkenG) Gebrauch gemacht und ihren Widerspruch auch auf die abgetrennten Anmeldungen gestützt haben, zumal die Teilungen schon ca vier bzw sieben Monate vor Erhebung der Widersprüche erklärt worden sind. Ebenso wenig kann den Antragsgegnerinnen der Umstand angelastet werden, daß sich bei einem Widerspruch aus einer angemeldeten Marke, gleichgültig ob es sich um eine abgetrennte Anmeldung handelt oder nicht, für den Inhaber der angegriffenen Marke regelmäßig die Notwendigkeit ergibt, den Rechtsstand der Anmeldung im Wege der Akteneinsicht zu recherchieren, da sich dieser, anders als bei eingetragenen Marken, nicht bzw nicht umfassend aus dem Register ergibt.

Schließlich ist die Beurteilung der Markenstelle nicht zu beanstanden, wonach der Umstand, daß die Antragsgegnerinnen ihre Widersprüche aus den drei Markenmeldungen 397 08 414.5, 396 11 808.9 und 396 31 431.7 nicht unverzüglich nach deren Zurücknahme bzw Zurückweisung, sondern erst auf einen Hinweis der Markenstelle zurückgenommen haben, nicht die Auferlegung der Kosten dieser Widerspruchsverfahren rechtfertigt. Die nicht unverzügliche Rücknahme der Widersprüche nach dem Wegfall der jeweiligen Markenrechte kann zwar grundsätzlich die Kostenauflegung bedingen. Die Auferlegung beschränkt sich insoweit jedoch in der Regel auf die danach entstandenen Kosten (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 71, Rdn 30 aE). Nach der Rücknahme der abgetrennten Markenmeldung 397 08 414.5 am 26. August 1998 sowie der Zurückweisung der Markenmeldungen 396 11 808.9 und 396 31 431.7 jeweils am 15. Dezember 1998 sind der Antragstellerin aufgrund dieser Widersprüche aber keine weiteren Kosten mehr erwachsen. Insbesondere sind die von der Antragstellerin geltend gemachten erhöhten Kosten für die Akteneinsicht in die geteilten Markenmeldungen bereits zu einem früheren Zeitpunkt angefallen und im übrigen auch nicht durch die spätere Rücknahme der Widersprüche bedingt. Die abgetrennte Markenmeldung 397 08 408.0 wurde überdies erst am 8. November 2000, also nach der Rücknahme des hierauf gestützten Widerspruchs am 16. März 2000, zurückgewiesen.

Nachdem mithin die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Zurückweisung ihrer das Widerspruchsverfahren betreffenden Kostenanträge durch die Markenstelle erfolglos bleiben muß, kann auch der von ihr (sinngemäß) nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG beantragten Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerinnen aus Billigkeitsgründen nicht stattgegeben werden.

Allerdings sieht der Senat keine Veranlassung, im vorliegenden Fall die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG

aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. Zwar entspricht es nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in der Regel der Billigkeit in Nebenverfahren, wie in Verfahren über isolierte Kostenbeschwerden, insbesondere unter dem Aspekt der Erzielung wirtschaftlich akzeptabler Ergebnisse dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rdn 38, BPatG Mitt 1973, 215, 217; Mitt 1976, 99, 100; Mitt 1982, 156, 157; Mitt 1984, 177, 178). Im Hinblick auf die hier objektiv kompliziert und unübersichtlich gelagerte Sach- und Rechtslage der Widerspruchsverfahren bezüglich der teilweise abgetrennten Markenmeldungen der Antragsgegnerinnen sowie auch angesichts der Versäumnisse des Patentamts bei der Mitteilung der Aktenzeichen der Trennmeldungen und bei der Bearbeitung der abgetrennten Anmeldung 397 08 414.5, die der Antragstellerin die Verfolgung ihrer Rechte erschwerten und erhöhte Kosten verursachten, stellte sich für die Antragstellerin die Weiterverfolgung ihrer Kostenanträge mit der Beschwerde nicht als von vornherein aussichtslos dar. Insoweit führt es auch nicht zu einem wirtschaftlich unbilligen Ergebnis, die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegeneinander aufzuheben, zumal den Antragsgegnerinnen, die sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert haben, keine besonderen Kosten entstanden sein dürften.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb