



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 113/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 399 44 956**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 2. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdeführerin.

**Gründe**

I.

Die Marke 399 44 956

**Vital-**

**molke**

**Vit in den Tag**

ist am 16. Dezember 1999 ua für die Waren

"diätetische Lebensmittel für nicht-medizinische Zwecke, nämlich Lebensmittel auf der Basis von Proteinen; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes, gekochtes oder zubereitetes Obst und Gemüse; diätetische Lebensmittel für nicht-medizinische Zwecke, nämlich Lebensmittel auf der Basis von Kohlehydraten; diätetische

Lebensmittel für nicht-medizinische Zwecke, nämlich Lebensmittel auf der Basis isotonischer Getränke; Molkegetränke"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 27. Juni 1983 für die Waren

"Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke"

eingetragenen Marke 1050163

#### **VITAFIT**

bzw der seit 1. August 1994 für die Waren

"Diätetische und pharmazeutische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke, nämlich Multivitamin-tabletten, Calcium- und Magnesiumtabletten, Kabeljauleberöltabletten, geruchlose Knoblauchtabletten, Schlüsselblumenöltabletten"

eingetragenen gleichlautenden Marke 2086746

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 24. Januar 2002 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes die Widersprüche zurückgewiesen und die Kosten des Verfahrens der Widersprechenden auferlegt.

Die Vergleichsmarken seien aufgrund ihres Gesamteindrucks nicht ähnlich. Es sei eine von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, abweichende Kostenauflegung aus Billigungsgründen gegeben, da die

Widerspruchseinlegung nicht mit der notwendigen prozessualen Sorgfalt erfolgt sei.

Die Widersprechende hat gegen den Beschluss hinsichtlich der Kostenentscheidung Erinnerung eingelegt und die Widersprüche zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 3. Februar 2003 wurde die Erinnerung zurückgewiesen. Die Widersprechende habe auch die der Inhaberin der angegriffenen Marke durch das Erinnerungsverfahren entstandenen Kosten zu tragen.

Der Erstprüfer habe zu Recht der Widersprechenden die Kosten auferlegt, da dies der Billigkeit entspreche. Die Widersprechende hätte vor Betreiben des Widerspruchsverfahrens im Rahmen ihrer prozessualen Sorgfaltspflicht erkennen müssen, dass die Bestandteile "Vital" und "Vit" der angegriffenen Marke keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung haben könnten. Dass es sich bei den Bestandteilen "VITA" und "FIT" der Widerspruchsmarke um kennzeichnungsschwache Markenbestandteile handele, hätte der Widersprechenden aus den zahlreichen sonstigen Anmeldungen und Widerspruchsverfahren mit diesen Markenbestandteilen bekannt sein müssen. Es sei auch abzulehnen, die angegriffene Marke auf die Bestandteile "Vital" und "Vit" zu reduzieren. Die Widersprechende hätte daher zum Ergebnis kommen müssen, dass für ihren Widerspruch keine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht. Bei einer isolierten Kostenentscheidung entspreche es der Billigkeit, den Verfahrensausgang mit zu berücksichtigen und der im Endergebnis unterlegenen Partei die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, welche sie inzwischen mit Schriftsatz vom 25. Januar 2005 zurückgenommen hat.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

der Widersprechenden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, dass eine entsprechende Kostenentscheidung allein schon auf Grund einer Rücknahme der Beschwerde zu treffen sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine solche Kostenentscheidung ist auch zu treffen, wenn ein Beteiligter die Beschwerde zurückgenommen hat (§ 71 Abs 4 MarkenG). Eine Anwendung von § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO, wonach bereits allein die Rücknahme der Klage eine Kostentragungspflicht auslöst, ist hier dagegen nicht entsprechend anwendbar, da das Markengesetz eine speziellere Regelung enthält.

Auch wenn das Gesetz in § 71 Abs 1 MarkenG grundsätzlich davon ausgeht, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 13), so ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der Kostenstreit aus von Anfang an aussichtslosen Widersprüchen resultiert und in Nebenverfahren wie isolierten Kostenbeschwerden es idR der Billigkeit entspricht, dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71, Rdn 38; aA Ingerl/Rohnke, 2. Aufl § 71 Rdn 15).

Die Widersprüche aus den beiden identisch lautenden Widerspruchsmarken "VITAFIT" hatten von vornherein kaum Aussicht auf Erfolg. Entscheidend ist da-

bei, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht gekommen wäre, wenn man aus der angegriffenen Marke die Bestandteile "Vital- Vit" herauslösen würde. Damit konnte von vornherein nicht gerechnet werden, da die Bestandteile "Vital-molke" zusammengehören, was durch den Bindestrich noch verstärkt wird, und auch der Gesamtausdruck "Vit in den Tag" als einheitlicher Slogan erscheint. Aus den zwei genannten Einheiten jeweils den ersten Bestandteil herauszugreifen und als neue Einheit "Vital vit" der Widerspruchsmarke gegenüber zu stellen, entspricht nicht den anerkannten Grundsätzen einer Prüfung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, bei der grundsätzlich der Gesamteindruck maßgeblich ist und selbst beschreibende Bestandteile nicht einfach weggelassen werden dürfen. Entscheidend für die Kostenentscheidung ist hier, dass von der Widersprechenden nicht nur beschreibende Teile als irrelevant angesehen wurden, sondern zusätzlich eine neue Wortkombination, die in dem Zeichen als solche gar nicht vorhanden ist, als den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägend angesehen wurde. In diesem Fall erscheint es billig, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen. Dies gilt um so mehr, als die herausgegriffenen Bestandteile auch nicht besonders kennzeichnungsstark sind, so dass die Auflösung der angegriffenen Marke in Einzelteile und das willkürliche Herausgreifen und Zusammenfügen einzelner Bestandteile zu einem Ausdruck, der als solcher in der Marke nicht existiert, um so ferner liegt. Ob eine andere Beurteilung - etwa in einem Verletzungsstreit - möglich wäre, wenn die dreizeilig in schwarzer Schrift eingetragene jüngere Marke in einer anderen grafischen Gestaltung verwendet würde, bei der die fraglichen Bestandteile hervorgehoben und eher zusammengehörig erschienen, ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach § 42 MarkenG und kann daher für die Kostenentscheidung keine Rolle spielen.

Im vorliegenden Fall entspricht es nicht der Billigkeit, wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens belastet würde.

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin musste somit Erfolg haben.

Kliems

Sredl

Bayer

Ja