



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat 87/99)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 08 851

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 01.06.2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems, der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die Marke 394 98 851



ist am 07. Dezember 1995 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Ohrkerzen, bestehend aus Bienenwachs und Leinenstoff, angereichert mit Essenzen der Bachblüte"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der jeweils für

"Präparate für die Gesundheitspflege"

eingetragenen Marken 1 114 987 "Bach" - Eintragung am 1. Dezember 1987 - und 1 099 376 "Bach-Blüten-Konzentrate" - Eintragung am 21. November 1986 - hat Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 25.01.1999 Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint und den Widerspruch aus beiden Marken zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2000 hat der Senat die Beschwerde unter Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die zulässige und bereits vor der Markenstelle erhobenen Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken im maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

Auf die Rechtsbeschwerde des Inhabers der Widersprechenden hat der Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 28. August 2003 den vorgenannten Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Nach erfolgter Beschwerdebegründung - mit der die Widersprechende auch Unterlagen zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marken vorgelegt hat - und Durchführung der mündlichen Verhandlung am 22.07.2004 hat die Widersprechende ihre Widersprüche mit Schriftsatz vom 21. September 2004 zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2004 ,

der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

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

II.

Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen, ist zulässig. 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 im Falle der Rücknahme des Widerspruchs zu treffen (§ 71 Abs 4 MarkenG).

In der Sache ist der Antrag jedoch nicht begründet.

Das Gesetz geht in § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich davon aus, dass im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, einschließlich des Beschwerdeverfahrens, jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer Umstände bedarf, wie sie z.B bei einer von Anfang an nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten offensichtlich aussichtslosen Beschwerde gegen einen den Widerspruch zurückweisenden Beschluss ge-

geben sein könnten (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn 13 und 25).

Allein der Verfahrensausgang begründet keine solchen besonderen Umstände. Selbst das Unterliegen eines Beteiligten in der Sache rechtfertigt als solches weder die Kostenauflegung noch schliesst es aus, dass dem obsiegenden Beteiligten Kosten auferlegt werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn 25; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 13). Es kommt daher auch hier nach erfolgter Rücknahme der Widersprüche für die Kostenentscheidung grundsätzlich nicht darauf an, ob die Beschwerde der Widersprechenden gegen den angefochtenen Beschluss Erfolg gehabt hätte, da selbst im Falle einer Zurückweisung der Beschwerde nicht vom Unterliegensprinzip, sondern vom Grundsatz auszugehen gewesen wäre, dass in der Regel jeder Beteiligte seine Kosten selber trägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdn 25).

Die Widersprüche und die Beschwerde gegen den zurückweisenden Beschluss der Markenstelle können auch nicht als offensichtlich aussichtslos angesehen werden, wie es z.B. der Fall ist, wenn eine mehrgliedrige Marke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist oder eine ersichtlich fehlende Ähnlichkeit der Marken oder Waren/Dienstleistungen vorliegt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rdnr. 30).

Hier ist nämlich zu beachten, dass die Widerspruchsmarken („Bach“ bzw. „Bach-Blüten-Konzentrate“) vollständig bzw. weitgehend in den Wortbestandteilen der angegriffenen Marke (BachBlüten-Ohrkerze) enthalten sind. Auch wenn der Senat ebenso wie die Markenstelle Anhaltspunkte dafür sieht, dass die Übereinstimmung in diesen Wortbestandteilen wegen des beschreibenden Anklangs der Begriffe „Bach“ bzw. „Bach-Blüten“ nicht kollisionsbegründend wirkt, so kann es der Widersprechenden jedoch nicht verwehrt werden, diese Rechtsfrage im Wege des Widerspruchs bzw. der Beschwerde zu klären. Die Widersprechende muß dabei

nicht von vornherein von einer geschwächten oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft ihrer im Markenregister eingetragenen Marken ausgehen, sofern nicht zB bereits Entscheidungen in dieser Richtung ergangen sind, wofür vorliegend aber keine Anhaltspunkte bestehen. Es bleibt der Widersprechenden vielmehr unbenommen, den Schutzzumfang ihrer Marken auch nach einer ablehnenden Entscheidung durch die Markenstelle in dieser Hinsicht abschliessend klären zu lassen. Die Klärung dieser Rechtsfrage ist weder rechtsmissbräuchlich noch willkürlich und steht der Widersprechenden wie jedem anderen Markeninhaber unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung der Marke und/oder der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Markeninhaber zu.

Soweit der Senat der Widersprechenden in dem Beschluss vom 13. Januar 2000 die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt hat, erfolgte dies vor dem Hintergrund der fehlenden Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken. Nachdem die Widersprechende jedoch nach Aufhebung dieses Beschlusses durch den Bundesgerichtshof ihre Beschwerde begründet und Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt hat, können der Widersprechenden aus diesem Grunde ebenfalls keine Kosten mehr auferlegt werden.

Der Kostenantrag konnte somit keinen Erfolg haben.

Kliems

Bayer

Merzbach

Ju