

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	24 W (pat) 22/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	21. Juli 2009
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 63 Abs. 1 S. 1

---

SBA International

Zur Kostenauflegung im Widerspruchsverfahren in Fällen, in denen der Inhaber der angegriffenen Marke vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare ältere Marke hingewiesen worden ist, zwischen den Verfahrensbeteiligten gleichzeitig aber noch das Bestehen älterer Rechte an dem betreffenden Zeichen nach § 5 MarkenG streitbefangen ist.



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 22/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 42 238**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 21. Juli 2009

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin hat am 20. Juli 2005 die Wort-/Bildmarke



zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Marke wurde am 26. September 2005 unter der Nummer 305 42 238 für Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 44 eingetragen und am 28. Oktober 2005 veröffentlicht.

Hiergegen hat die Inhaberin der am 2. Februar 2004 angemeldeten und am 25. Juni 2004 unter der Nummer 304 05 357 für Dienstleistungen der Klassen 35, 37, 42 und 44 eingetragenen Wortmarke

### **SBA International**

am 28. November 2005 Widerspruch erhoben. Mit am 30. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom 29. März 2006 hat die Beschwerdeführerin den Verzicht auf die angegriffene Marke erklärt.

Die Beschwerdegegnerin hat daraufhin beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung hat sie vorgebracht, dass der Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bekannt gewesen sei, dass die Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Marke 303 67 176 „SBA“ mit Priorität vom 19. Dezember 2003 und der (Widerspruchs-)Marke 304 05 357 „SBA International“ mit Priorität vom 2. Februar 2004 ältere Rechte an der Bezeichnung „SBA International“ für identische Dienstleistungen besitze. Nachdem die Beschwerdegegnerin festgestellt habe, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2004 dazu übergegangen sei, die Bezeichnungen „SBA“ und „SBA International“ firmenmäßig für ihr Architektenbüro zu benutzen, habe sie die Beschwerdeführerin am 3. Mai 2005 abgemahnt. Die Beschwerdeführerin habe im Gegenzug die S... GmbH, deren Gesellschafterin und Geschäftsführerin die Beschwerdegegnerin sei, vor dem Landgericht Stuttgart auf Unterlassung der Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung „SBA“ in Anspruch genommen und sich zur Begründung auf eigene bessere Rechte an dieser Bezeichnung berufen. Die Klage sei mit Urteil vom 2. August 2005 abgewiesen worden (Az.: 41 O 112/05). In diesem Verfahren habe das Landgericht Stuttgart bereits in der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2005 ausgeführt, dass die Namens- und Kennzeichenrechte an der Bezeichnung „SBA“ der Beschwerdegegnerin zustünden. Ende August 2005 habe die Beschwerdegegnerin gegen die Beschwerdeführerin vor dem Landgericht Stuttgart Klage wegen Markenverletzung erhoben. Die-

ser Klage sei mit Urteil vom 31. Januar 2006 stattgegeben worden (Az.: 41 O 222/05). Da die Beteiligten sich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke in einer rechtlichen Auseinandersetzung befunden hätten, sei die Anmeldung der Marke durch die Beschwerdeführerin als unredlich, bösgläubig und lediglich zur Marktverwirrung vorgenommen anzusehen. Die Beschwerdegegnerin sei daher gezwungen gewesen, gegen die Marke der Beschwerdeführerin Widerspruch einzulegen. Im Übrigen treffe denjenigen, der eine Marke anmelden wolle, eine Sorgfaltspflicht dahingehend, dass er vorher zu recherchieren habe, ob dem anzumeldenden Zeichen Rechte Dritter entgegenstehen könnten. Ein Anmelder, der eine solche Recherche nicht durchführe und dadurch ein Widerspruchsverfahren provoziere, müsse die Kosten des Widerspruchsverfahrens tragen. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdeführerin sogar eine gesteigerte Prüfungspflicht getroffen, da sie von den prioritätsälteren Marken, insbesondere auch der Widerspruchsmarke, der Beschwerdegegnerin gewusst habe, und die Rechte an der Bezeichnung „SBA“ zwischen den Beteiligten streitig gewesen seien.

Mit Erstbeschluss vom 26. Juni 2007 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts dem Kostenantrag der Beschwerdegegnerin stattgegeben. Es entspreche der Billigkeit, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Beschwerdegegnerin habe die Beschwerdeführerin bereits mit Schriftsatz vom 3. Mai 2005, und damit bevor diese die angegriffene Marke am 20. Juli 2005 angemeldet habe, auf das Vorhandensein prioritätsälterer Markenrechte hingewiesen. Außerdem sei die Beschwerdeführerin ebenfalls noch vor Anmeldung der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart am 28. Juni 2005 auf die Aussichtslosigkeit ihrer Geltendmachung älterer Rechte an der Bezeichnung „SBA“ aufmerksam gemacht worden, was auch durch die zwei Urteile des Landgerichts Stuttgart vom 2. August 2005 und vom 31. Januar 2006 bestätigt worden sei.

Die Erinnerung der Beschwerdeführerin ist mit Beschluss vom 28. Januar 2009 zurückgewiesen worden, wobei der Beschwerdeführerin darüber hinaus auch die

Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt worden sind. Die Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart und insbesondere die Frage, ob bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart am 28. Juni 2005 das Unterliegen der Beschwerdeführerin angedeutet worden sei, seien nicht entscheidungserheblich. Eine die Kostenauflegung rechtfertigende Sorgfaltspflichtverletzung der Beschwerdeführerin ergebe sich aber daraus, dass diese die angegriffene Wortmarke angemeldet habe, obwohl ihr aufgrund der Abmahnung seitens der Beschwerdegegnerin vom 3. Mai 2005 bekannt gewesen sei, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin der Widerspruchsmarke „SBA International“ und einer weiteren Marke „SBA“ sei. In Anbetracht der größtenteils identischen und im Übrigen hochgradig ähnlichen Dienstleistungen sowie der identischen Wortbestandteile beider Marken sei bei vernünftiger Würdigung der Gesamtumstände eine Verwechslungsgefahr zu bejahen und für die Beschwerdeführerin ohne weiteres erkennbar gewesen. Die Beschwerdeführerin habe daher mit der Anmeldung der jüngeren Marke in vermeidbarer Weise die Erhebung des Widerspruchs verursacht. Eine weitere Sorgfaltspflichtverletzung bestehe darin, dass die Beschwerdeführerin nicht umgehend nach Erhebung des Widerspruchs auf ihre Marke verzichtet habe. Die Berechtigung der Beschwerdegegnerin bezüglich der Widerspruchsmarke habe die Beschwerdeführerin in den Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart nicht in Frage gestellt. Sie hätte daher die Aussichtslosigkeit ihrer Position erkennen und zur Vermeidung weiterer Kosten umgehend auf die jüngere Marke verzichten müssen. Bei dieser eindeutigen Sachlage habe die Erinnerung gegen die Entscheidung der Erstprüferin keinerlei Aussicht auf Erfolg versprochen, so dass der Beschwerdeführerin aus Billigkeitsgründen auch die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin. Sie macht geltend, dass besondere Umstände, die eine Auferlegung der Kosten auf sie rechtfertigten, nicht vorlägen. Insbesondere könne eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht damit begründet werden, dass sie die angegriffene Marke angemeldet habe, obwohl ihr aufgrund der Abmahnung vom 3. Mai 2005 die prioritätsälteren Wortmar-

ken der Beschwerdegegnerin „SBA“ und „SBA International“ bekannt gewesen seien. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke sei zwischen den Verfahrensbeteiligten das Recht zur Benutzung der Bezeichnungen mit den Bestandteilen „SBA“ und „SBA International“ noch streitig gewesen. Im Verfahren 41 O 112/05 vor dem Landgericht Stuttgart sei das Urteil erst am 2. August 2005 und im Verfahren 41 O 222/05 sogar erst am 31. Januar 2006 verkündet worden. Die Anmeldung der Marke zu einem Zeitpunkt, in dem diese Verfahren noch nicht entschieden gewesen seien, stelle keine Sorgfaltspflichtverletzung dar, die eine Kostenauflegung rechtfertige. Im Übrigen werde bestritten, dass das Landgericht Stuttgart im Verfahren 41 O 112/05 in der mündlichen Verhandlung am 28. Juni 2005 ein Unterliegen der Beschwerdeführerin angedeutet habe.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin hat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens bisher weder Anträge gestellt noch sich in der Sache geäußert.

Eine Anfrage des Senats beim Landgericht Stuttgart hat ergeben, dass das Urteil vom 2. August 2005 im Verfahren 41 O 112/05 aufgrund der Rücknahme der Berufung hiergegen am 19. Januar 2006 rechtskräftig geworden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht die Kosten des Widerspruchs- und des Erinnerungsverfahrens auferlegt (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

1. In mehrseitigen Verfahren vor dem Patentamt hat jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine hiervon abweichende Anordnung kommt allerdings dann in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

Zwar stellt die Anmeldung einer Marke ohne vorherige Recherche nach älteren Rechten entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wie auch die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, regelmäßig keinen Grund für eine Kostenauflegung dar (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 63 Rn. 7; Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Ebenso wenig kann die Pflicht der Beschwerdeführerin zur Kostentragung im vorliegenden Fall allein damit begründet werden, dass sie von der Beschwerdegegnerin bereits vor der Anmeldung der Marke am 20. Juli 2005 mit Schreiben vom 3. Mai 2005 auf die (ältere) Widerspruchsmarke hingewiesen worden sei. Zwar entspricht es in Fällen, in denen der Markeninhaber rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf eine eindeutig verwechselbare ältere Marke hingewiesen worden ist, gleichwohl aber seine Marke aufrechterhält und damit Veranlassung für einen erfolgreichen Widerspruch gibt, der Billigkeit, ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl. Kirschneck in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 63 Rn. 7; Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12). Dies kann aber nicht uneingeschränkt gelten. Zwar hat die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall frühzeitig auf die Widerspruchsmarke hingewiesen. Jedoch stand zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke noch nicht endgültig fest, ob nicht doch der Beschwerdeführerin ältere Rechte in Form eines Unternehmenskennzeichens i. S. des § 5 MarkenG an der Bezeichnung „SBA“ zustehen, da der zwischen den Beteiligten vor dem Landgericht unter dem Aktenzeichen 41 O 112/05 anhängige Rechtsstreit zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig entschieden war. In dieser Situation kann es der Beschwerdeführerin

nicht verwehrt werden, dass sie sich durch die Anmeldung des Zeichens als Marke eine möglichst günstige Priorität sichert. Wäre nämlich in dem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart festgestellt worden, dass sie ältere Rechte an der Bezeichnung „SBA“ hat, hätte sie, wenn ihre Marke in der Zwischenzeit aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 304 05 357 gelöscht worden wäre, erfolgreich eine Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 i. V. m. § 12 MarkenG erheben und nach § 44 Abs. 3 MarkenG eine (Wieder-)Eintragung mit der ursprünglichen Priorität erreichen können (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 44 Rn. 22). Dass die Beschwerdeführerin sich diese Möglichkeit mit der Anmeldung der jüngeren Marke aufrechterhalten hat, ist legitim und stellt kein vorwerfbares, mit der Kostentragung zu sanktionierendes Verhalten dar. Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke trotz Kenntnis der Widerspruchsmarke angemeldet hat, stellt damit keine ausreichende Grundlage dafür dar, ihr die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Dennoch hat die Markenstelle der Beschwerdeführerin die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu Recht auferlegt. Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 2. August 2005 im Verfahren 41 O 112/05 wurde am 19. Januar 2006 rechtskräftig. Damit stand vor Ablauf der Widerspruchsfrist am 30. Januar 2006 (§ 42 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 188 Abs. 2, 193 BGB) fest, dass die Beschwerdeführerin an der Bezeichnung „SBA“ keine älteren Rechte geltend machen kann und dementsprechend auch nicht die Möglichkeit einer erfolgreichen Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG haben würde. Dadurch dass die Beschwerdeführerin bei dieser Sachlage ihre Marke zunächst weiter aufrechterhalten und nicht sogleich mit der Rechtskraft des Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 2. August 2005 auf die jüngere Marke verzichtet hat, hat sie Veranlassung für einen - angesichts der Identität der Wortbestandteile der Vergleichsmarken und der beiderseitigen Dienstleistungen - ohne weiteres als erfolgreich erkennbaren Widerspruch gegeben. Es ist daher aus Gründen der Billigkeit geboten, dass sie die

Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat. Der am 30. März 2006 - offensichtlich infolge des Urteils des Landgerichts Stuttgart vom 31. Januar 2006 im Verfahren 41 O 222/05 - erklärte Verzicht, ist zwei Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgt und damit nicht geeignet, die Kostentragungspflicht abzuwenden.

2. Die Erinnerungsprüferin hat der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht auch die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt. Allerdings sind diese Kosten der Beschwerdeführerin nicht wegen der Aussichtslosigkeit der von ihr eingelegten Erinnerung aufzuerlegen, sondern bereits aufgrund der Tatsache, dass sie mit der Erinnerung gegen die Kostenentscheidung der Erstprüferin in der Sache unterlegen ist. Denn in Nebenverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, dem Obsiegenden die Kosten zu erstatten (vgl. Knoll in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 17).
3. Demzufolge hat die Beschwerdeführerin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm

Bb