



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 123/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke 30 2009 040 859

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. November 2014 durch die Richterin Dorn, den Richter Hermann und die Richterin Kriener

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin und Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die am 16. März 2010 unter der Nummer 30 2009 040 859 als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 35 und 42 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortmarke

Egg and Dart

ist, beschränkt auf die Waren der Klasse 12, aus der seit dem 27. November 1990 für Waren der Klassen 12 und 22 eingetragenen Wortmarke 1 168 642

DART

Widerspruch erhoben worden.

Mit Beschlüssen vom 7. Februar 2012 und 22. August 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen und im Erstbeschluss eine Verwechslungsgefahr mangels Ähnlichkeit der Marken, im Erinnerungsbeschluss die hinreichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke verneint. Zur Begründung ist im Erinnerungsbeschluss ausgeführt, dass den eingereichten Unterlagen - im wesentlichen Abdrucke von Internetseiten mit Abbildungen eines Segelbootes mit der Bezeichnung „Dart 16“ - keine Angaben zum Umfang der Verwendung der Marke durch die Widersprechende, zu der Art der Benutzung oder auch zu den Waren, für die sie benutzt worden sei, entnommen werden könnten. Die zum Nachweis der Benutzung angebotene Zeugeneinvernahme stelle kein präsenes Beweismittel dar, eine Vernehmung des angebotenen Zeugen habe nicht erfolgen können.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 29. Oktober 2012 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat die Beschwerde nicht begründet und auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Auf die Terminsladung vom 11. Juni 2014 hat sie am 24. Juni 2014 um Verlegung des Termins wegen einer Terminkollision gebeten, sich zur Sache aber nicht geäußert. Mit per Telefax am 28. Juli 2014 eingegangenen Schreiben hat sie schließlich um Aufhebung des neuen Verhandlungstermins am 30. Juli 2014 gebeten und die Beschwerde vom 29. Oktober 2012 zurückgenommen.

Der Beschwerdegegner und Markeninhaber hat mit am 16. Juli 2014 eingegangenen Schriftsatz zur Beschwerde Stellung genommen, die Entscheidung des DPMA verteidigt und darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Wort „Dart“ um eine internationale Bootsklasse handele, die im Bereich des Segelsports von verschiedenen Unternehmen verwendet werde. Boote der Klasse „Dart 15“ und „Dart 18“ würden entsprechend auch von anderen Firmen und lediglich die Bootsklasse „Dart 16“ von der Widersprechenden vertrieben. Daher sei der

Widersprechenden ein Nachweis der Benutzung nicht möglich. Die Einrede der Nichtbenutzung werde ausdrücklich aufrechterhalten. Da die Widersprechende bereits zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde gewusst habe, dass sie die notwendigen Benutzungsnachweise nicht erbringen könne, verfolge die Widersprechende in einer von vornherein aussichtslosen Situation ihr Interesse an dem Erhalt des Markenschutzes weiter, so dass es gerechtfertigt sei, ihr die Kosten aufzuerlegen. Der Markeninhaber und Beschwerdegegner hält den Kostenantrag auch nach Rücknahme der Beschwerde durch die Widersprechende aufrecht. Die Widersprechende habe die Beschwerde 2 Tage vor dem anberaumten Verhandlungstermin, der auf ihr Gesuch hin bereits verlegt worden war, zurückgenommen. Der Beschwerdegegner habe das Verfahren bereits schriftsätzlich vorbereitet, während die Beschwerdeführerin weder eine Beschwerdebegründung eingereicht, noch Nachweise zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt habe. Dem Beschwerdegegner seien Kosten erwachsen, es entspreche daher bereits deswegen der Billigkeit, der Beschwerdeführerin und Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie trägt vor, sie habe zunächst das Beschwerdeverfahren durchführen wollen und lediglich aus kostentechnischen Gründen kurzfristig die Rücknahme erwogen. Im gesamten Verfahren sei die Begründung ordnungsgemäß und umfassend gewesen. Ein Erfolg des Beschwerdeverfahrens sei möglich gewesen, es seien auch keine Kosten, keine Reisekosten oder Ähnliches, aufgewandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der nach § 71 Abs. 4 MarkenG zulässige Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist begründet.

§ 71 MarkenG geht davon aus, dass grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Eine von diesem Grundsatz abweichende Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG) setzt besondere Umstände voraus. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). 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 Markenrechts durchzusetzen versucht.

Davon ist vorliegend auszugehen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat bereits mit seiner ersten Stellungnahme auf den Widerspruch, mit Schriftsatz vom 27. Januar 2011, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Seither hat die Widersprechende also Kenntnis davon, dass sie glaubhaft zu machen hat, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von 5 Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Im Erinnerungsbeschluss hat das DPMA auf die Mängel der Glaubhaftmachung der eingereichten Unterlagen ausdrücklich und nachvollziehbar hingewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende trotz der ausdrücklichen Rüge des Markeninhabers keinen weiteren Versuch der

Glaubhaftmachung der Benutzung der Marke unternommen, den Widerspruch zunächst weiterverfolgt und erst kurz vor der mündlichen Verhandlung die Beschwerde zurückgenommen. Ein solches Verhalten ist mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht zu vereinbaren (vgl. BPatGE 38, 102, 104 f. - bonjour; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2014, § 71 Rdnr. 16) und rechtfertigt es, der Widersprechenden die Kosten, die dem Markeninhaber im Beschwerdeverfahren entstanden sind, aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen.

Dorn

Hermann

Kriener

Me