



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 504/15

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 023 362**

**(hier: Kostenentscheidung)**


hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters am Landgericht Dr. von Hartz

beschlossen:

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke  (Nr. 30 2011 023 362) hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin aus ihren Wortmarken **VITAL** (Nr. 396 09 251) und **VITAL regional** (Nr. 30 2009 023 416) jeweils unbeschränkt Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 25. November 2014 die beiden Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat dagegen in beschränktem Umfang Beschwerde erhoben. Mit Schriftsatz vom 10. Mai 2016 hat sie mitgeteilt, dass sie die Widersprüche gegenüber dem DPMA mit Telefax vom gleichen Tag zurückgenommen hat.

Nachdem der erkennende Senat auf entsprechenden Antrag der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin vom 23. Mai 2016 den Gegenstandswert mit Beschluss vom 22. Juni 2016 auf ... Euro festgesetzt hat, hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 4. Juli 2016 ferner beantragt,

der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markenstelle habe in dem angefochtenen Beschluss vom 25. November 2014 zutreffend festgestellt, dass das angegriffene Zeichen durch seine grafische und farbige Ausgestaltung und den weiteren Wortbestandteilen in der Gesamtheit sehr deutlich von den Widerspruchsmarken abweiche, so dass eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Bei dieser Sach- und Rechtslage sei die Beschwerde auf den ersten Blick aufsichtslos gewesen, so dass der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen seien.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen eindeutig ausscheide. Allein aus der Zurückweisung der Widersprüche durch das DPMA könne eine Aussichtslosigkeit der Beschwerde nicht hergeleitet werden. Vielmehr sei die Entscheidung der Markenstelle widersprüchlich und offensichtlich rechtsfehlerhaft. In einem vergleichbaren Fall habe der 30. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluss vom 4. Februar 2016 der Widerspruchsmarke „VITAL“ aufgrund umfangreicher Benutzung die erforderliche Kennzeichnungskraft zugesprochen und zutreffend festgestellt, dass eine Verwechslungsgefahr mit der dort streitgegenständlichen Wort-/Bildmarke vorliege. Die Markenstelle sei dagegen im vorliegenden Fall nur aufgrund eines rechtsfehlerhaft reduzierten Schutzbereichs der Widerspruchsmarke zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr

gekommen. Tatsächlich seien die sich gegenüberstehenden Marken hochgradig ähnlich, weil der kennzeichnungsstarke Bestandteil der beiden älteren Zeichen „VITAL“ in die jüngere Marke am Zeichenbeginn übernommen worden sei und dieser wegen der Kennzeichnungsschwäche der übrigen Bestandteile das Zeichen auch dominiere. Vor diesem Hintergrund sei die Beschwerde weder unzulässig noch aussichtslos gewesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin und Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der beiden Widersprüche zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG). In der Sache ist er jedoch unbegründet.

1. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens an, sondern sieht eine solche nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes der eigenen Kostentragung wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BGH GRUR 1972, 600 – Lewapur;

BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 12; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 17).

Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH, a. a. O. – Lewapur). Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde (BPatG Mitt. 2003, 221 – Rücknahme des Löschungsantrages). Denn es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht dann nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 - BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 - Igel plus).

2. Besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor.

Die Rücknahme der Widersprüche rechtfertigt - wie dargelegt - für sich gesehen keine Kostenauflegung, was bereits aus der Vorschrift des § 71 Abs. 4 MarkenG folgt.

Ferner lässt sich auch nicht feststellen, dass die Widersprechende und Beschwerdeführerin trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit versucht hat, ihr Interesse an der Löschung der jüngeren Marke durchzusetzen.

Soweit allerdings die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf eine Entscheidung des 30. Senats in Sachen 30 W (pat) 561/13 in einem vermeintlich vergleichbaren Fall verweist, ist anzumerken, dass diese einzelfallbezogene, die Verwechslungsgefahr (ohnein nur teilweise) bejahende Entscheidung sich keinesfalls ohne weiteres auf den vorliegenden Fall übertragen lässt. Gleichwohl ist - worauf die Beschwerdeführerin zutreffend hinweist - eine Verwechslungsgefahr im Streitfall aber nicht von vornherein als völlig ausgeschlossen zu erachten.

Die Widersprechende hat auf die bezüglich der Widerspruchsmarke 396 09 251 zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede Benutzungsunterlagen vorgelegt, die sich jeweils gegenüberstehenden verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen sind jedenfalls teilweise ähnlich und alle zu vergleichenden Marken enthalten den Wortbestandteil „Vital“. Die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit mag sich - wie die Markenstelle ausführt - deutlich von den Widerspruchsmarken unterscheiden, maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist jedoch der Gesamteindruck der jeweiligen Vergleichsmarken. Die Bejahung einer Verwechslungsgefahr hängt vorliegend von der Bewertung der Glaubhaftmachungsunterlagen und dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. des Bestandteils „VITAL“ ab sowie von der im Einzelfall zu beantwortenden Frage, ob dieser Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen vermag oder ob gegebenenfalls eine gesamtbegriffliche Einheit einer solchen Prägung entgegensteht. Weder war im Streitfall von einer ersichtlich fehlenden Marken- oder Dienstleistungsähnlichkeit noch von einem nicht ernsthaften Glaubhaftmachungsversuch einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen.

Ein Ausnahmefall, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen, liegt daher nicht vor. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin musste daher erfolglos bleiben.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Dr. Mittenberger-Huber

(zugleich für den urlaubsbeding-  
bedingt abwesenden  
Richter Dr. von Hartz)

Hu