



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 31/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 65 828

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Der Antrag der Widersprechenden, die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2014 auszusprechen, wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des amtlichen Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
3. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Gegen die am 10. Oktober 2007 angemeldete und am 12. März 2008 für „Kosmetika; kosmetische Hautpflegeprodukte“ (Klasse 3) in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister unter der Nummer 307 65 828 eingetragene Wort-/Bildmarke

MEDISKÍN

ist aus der u. a. für „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, ausgenommen Parfümeriewaren, ätherische Öle und sonstige Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, soweit diese zur Haar- und Gesichtspflege dienen sowie ausgenommen Watteprodukte für kosmetische Zwecke“ registrierten Wortmarke Nr. 2 106 658 „medi“,

der u. a. für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ eingetragenen Wortmarke Nr. 300 05 806 „mediven“

sowie der u. a. für „Präparate für die Gesundheitspflege“ registrierten Wortmarke Nr. 307 18 740 „medi WIN“ Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat diese Widersprüche mit Beschluss vom 13. Januar 2014 zurückgewiesen. Zwischen den Streitmarken bestehe jeweils keine Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss mit Schriftsatz vom 5. Februar 2014 Beschwerde eingelegt. Die Widersprüche aus den Marken Nr. 300 05 806 „mediven“ und Nr. 307 18 740 „medi WIN“ hat sie mit Schriftsatz vom 26. Mai 2015 zurückgenommen. Nachdem der Senat Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt und in einem Ladungszusatz auf Bedenken in Bezug auf die Erfolgsaussichten der Beschwerde der Widersprechenden hingewiesen hat, hat sie mit weiterem Schriftsatz vom 22. Juli 2015 auch den zum damalige Zeitpunkt noch anhängigen Widerspruch aus der Marke Nr. 2 106 658 „medi“ zurückgenommen und beantragt, in analoger Anwendung von § 269 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 Satz 1 ZPO die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle vom 13. Januar 2014 auszusprechen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass ein hierauf gerichteter Anspruch unabhängig davon bestehe, ob ein Widerspruch im amtlichen Widerspruchsverfahren zur Löschung der Marke geführt hat oder zurückgewiesen worden ist. Die Regelung diene der Beseitigung des Rechtsscheins, den eine wirkungslose Entscheidung hervorrufen könne. Durch Vorlage eines entsprechenden Feststellungsbeschlusses lasse sich nämlich die Wirkungslosigkeit eines Amtsbeschlusses in Verletzungsverfahren und bei einem späteren Rechtsübergang einfach und nachdrücklich belegen. Dabei überlasse das Gesetz es der Widersprechenden zu entscheiden, ob sie eine deklaratorische Feststellung der Wirkungslosigkeit wünscht.

Der Markeninhaber beantragt, den Antrag der Widersprechenden, die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 3 vom 13. Januar 2014 auszusprechen, zurückzuweisen. Ferner beantragt er, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung, dem Antrag auf Feststellung der Wirkungslosigkeit dieses Beschlusses fehle das Rechtsschutzbedürfnis, da die Zurückweisung der Widersprüche im Unterschied zu einer rechtsgestaltenden Lösungsentscheidung keine materiellen Rechtswirkungen entfalte.

Der Widersprechenden seien vorliegend aus Billigkeitsgründen die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Bereits die Erhebung des Widerspruchs aus der Marke Nr. 2 106 658 „Medi“ habe nicht der gebotenen Sorgfalt entsprochen. Denn der damit geltend gemachte Lösungsanspruch habe angesichts einer äußerst geringen Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke ausreichender Erfolgsaussichten entbehrt. Noch weniger nachvollziehbar sei die Fortsetzung des Widerspruchsverfahrens durch Einlegung der Beschwerde, nachdem die Markenstelle die Zurückweisung des Widerspruchs ausdrücklich auf die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke gestützt habe. Ferner bestünden zumindest erhebliche Zweifel, ob die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen die rechtserhaltende Benutzung der

Widerspruchsmarke hätten glaubhaft machen können. Die Kostentragungspflicht der Widersprechenden werde auch nicht dadurch berührt, dass die Widersprechende gegen die Eintragung der angegriffenen Marke zudem aus den weiteren Marken „mediven“ und „medi Win“ Widerspruch erhoben habe, da auch die Erhebung dieser Widersprüche und ihre Weiterverfolgung im Rahmen der Beschwerde nicht der gebotenen Sorgfalt entspreche.

Die Widersprechende ist dagegen der Auffassung, eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen komme vorliegend nicht in Betracht. Für ein sorgfaltswidriges Verhalten fehlten Anhaltspunkte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Der Antrag der Widersprechenden, die Wirkungslosigkeit des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 3 vom 13. Januar 2014 auszusprechen (§ 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), ist zurückzuweisen, weil auf Seiten der Widersprechenden insofern kein Rechtsschutzinteresse festzustellen ist (vgl. zu dieser Anforderung BGH GRUR 1993, 895 - Hartschaumplatten; OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 382; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO Kommentar, 72. Aufl., § 269 Rn. 46; Prütting/Gehrlein, ZPO Kommentar, 7. Aufl., 2015, § 269 ZPO, Rn. 31).

Wird ein noch anhängiger Widerspruch zurückgenommen, ist dem Widerspruchsverfahren die Grundlage entzogen (vgl. BGH GRUR 1998, 264 - Puma). Eine bereits ergangene und noch nicht bestands- oder rechtskräftige Entscheidung des DPMA bzw. des BPatG über diesen Widerspruch wird damit gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz MarkenG i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wirkungslos,

ohne dass es ihrer Aufhebung bedarf (vgl. BGH, GRUR 1998, 818 - PUMA; BPatGE 43, 96). Aufgrund der generellen Verweisungsvorschrift des § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO auch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich anwendbar (vgl. BGH, GRUR 1998, 818 - PUMA; zweifelnd Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 82, Rn. 27, 33), so dass ein Beschluss, mit welchem die Wirkungslosigkeit einer angefochtenen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt wird, ebenfalls grundsätzlich in Betracht kommt. Dies kann dann der Fall sein, wenn ein die Löschung einer angegriffenen Marke ganz oder teilweise anordnender Beschluss der Markenstelle, der sich im Falle seiner Wirksamkeit materiell auf den Bestand der jeweils angegriffenen Marke und formell auf den Registerstand unmittelbar auswirken würde, für wirkungslos zu erklären ist.

Auch wenn § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO seinem Wortlaut nach nicht zwischen stattgebenden und ab- bzw. zurückweisenden Entscheidungen differenziert (vgl. den Beschluss des 29. Senats vom 22. Dezember 2010, 29 W (pat) 109/10), folgt hieraus nicht, dass ein Beschluss nach dieser Vorschrift stets auch in Fällen angezeigt ist, in denen nach Zurückweisung eines Widerspruchs durch die Markenstelle dieser in der Beschwerdeinstanz zurückgenommen wird. Denn die Erklärung der Wirkungslosigkeit einer Entscheidung setzt inhaltlich voraus, dass diese Entscheidung auch rechtlich erhebliche formelle oder materielle Wirkungen hat. Ist dies nicht der Fall, wäre die Feststellung der Wirkungslosigkeit einer solchen Entscheidung letztlich eine inhaltsleere Formalität.

Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die Zurückweisung eines Widerspruchs gerade nicht zu einer Änderung des materiellen Bestandes der streitgegenständlichen Marke und des Registerstands führt (vgl. auch den Beschluss des 27. Senats vom 2. November 2009, 27 W (pat) 55/09 – FlowNow, verfügbar über PAVIS PROMA). Der Ausgang eines Widerspruchsverfahrens ist im Markenregister zudem eingehend dokumentiert (vgl. § 65 Abs. 1 Nr. 4 – 6, Nr. 13 MarkenG i. V. m. § 25 Nr. 22 MarkenV). Ein erneutes Widerspruchsverfahren ist im Übrigen nicht in erster Linie aufgrund einer bestandskräftigen Zurückweisungsentschei-

dung der Markenstelle ausgeschlossen, sondern bereits von vorneherein wegen Ablaufs der Widerspruchsfrist nach § 42 Abs. 1 MarkenG. Das Ergebnis eines Widerspruchsverfahrens hat auch keine irgendwie geartete Bindungswirkung in Richtung eines wegen Verletzung der Widerspruchsmarke gegen die angegriffene Marke gerichteten Verletzungsverfahrens. Die Erklärung der Wirkungslosigkeit eines Beschlusses der Markenstelle macht diesen auch nicht inexistent. Insbesondere hindert ein Beschluss, mit welchem ein widerspruchszurückweisender Beschluss der Markenstelle für wirkungslos erklärt wird, einen in einem Verletzungsverfahren beklagten Markeninhaber in keiner Weise, den Zurückweisungsbeschluss der Markenstelle in den Verletzungsrechtsstreit einzuführen und zum Gegenstand des eigenen Sach- und Rechtsvortrags zu machen.

Nach alledem hat der den Widerspruch der Widersprechenden zurückweisende Beschluss der Markenstelle vom 13. Januar 2014 keine in Bezug auf die Widersprechende rechtlich erheblichen formellen oder materiellen Wirkungen, aufgrund derer ein Rechtsschutzinteresse der Widersprechenden an der Feststellung der Wirkungslosigkeit dieses Beschlusses bejaht werden könnte.

2. Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens vor der Markenstelle aufzuerlegen, ist zurückzuweisen, weil dieser Antrag unzulässig ist. Über die Tragung der Verfahrenskosten im amtlichen Widerspruchsverfahren gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 3 durch Beschluss vom 13. Januar 2014 entschieden (vgl. den Tenor der Entscheidung). Nachdem der Markeninhaber davon abgesehen hat, insoweit gegen diese Entscheidung gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG Beschwerde zu erheben, besteht für ihre Überprüfung durch den Senat kein Raum.

3. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der streitgegenständlichen Widersprüche durch die Widersprechende zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), hat aber in der Sache keinen Erfolg. Denn eine Kostenaufle-

gung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 MarkenG ist vorliegend nicht veranlasst.

Eine Abweichung von dem Grundsatz der Tragung der eigenen Kosten kommt ausschließlich unter besonderen Umständen in Betracht, vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Solche besonderen Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 11; BPatG, Mitt. 2010, 529 - IGEL PLUS/plus), wovon auszugehen ist, wenn eine Partei in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen (st. Rspr., vgl. etwa BGH GRUR 1996, 399 (401) - Schutzverkleidung; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rn. 12).

Derartige Umstände liegen hier nicht vor. Die Widersprechende hat das Beschwerdeverfahren nicht trotz erkennbarer Aussichtslosigkeit angestrengt. Insbesondere ist der Vortrag einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken nach den gegebenen Einzelfallumständen nicht erkennbar unvertretbar, da zum einen beim Warenvergleich und zum anderen beim Zeichenvergleich Anhaltspunkte vorliegen, aufgrund derer eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit, die im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr sprechen kann, nicht von vorneherein und offenkundig ausgeschlossen werden kann. In Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke Nr. 2 106 658 „medi“ hat die Widersprechende auch substantiiert zur Verwendung dieses Zeichens als Unternehmenskennzeichen und als Stammbestandteil einer Markenserie unter Vorlage von nicht von vorneherein ungeeigneter Unterlagen vorgetragen, so dass auch insoweit eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nicht zu bejahen ist.

4. Eine auf die Frage der Erklärung der Wirkungslosigkeit des beschwerdegegenständlichen Beschlusses der Markenstelle zu beschränkende Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst, da es sich insoweit weder

um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch dies zu Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat schließt sich insoweit der bestehenden und durch die Kommentarliteratur gestützten Rechtsprechung des 27. Senats an (vgl. den o. g. Beschluss des 27. Senats vom 2. November 2009 sowie Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 82, Rn. 34), während der insoweit abweichende Beschluss des 29. Senats vom 22. Dezember 2010 eine Zulassung der Rechtsbeschwerde vorliegend nicht erfordert (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 83, Rn. 25 a. E. m. w. N.).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb