



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 522/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 024 715

(hier: Kostenantrag)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge und der Richter Kätker und Dr. von Hartz am 7. Mai 2020

beschlossen:

Der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke  (30 2014 024 715) hat die Widersprechende aus den beiden prioritätsälteren Bildmarken  (30 2013 057 803) und  (30 2013 052 061) Widersprüche erhoben.

Mit Beschluss vom 22. Februar 2017 hat die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) beide Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Nachdem der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Juni 2019 darauf hingewiesen hat, dass er dazu

neige, die Beschwerde zurückzuweisen, hat die Widersprechende am 12. Juli 2019 ihre Beschwerde zurückgenommen.

Auf Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke hat der Senat mit Beschluss vom 4. September 2019 den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 50.000 € festgesetzt.

Am 7. November 2019 beantragt die Beschwerdegegnerin nunmehr,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, die Aussichtslosigkeit des Beschwerdeverfahrens sei von Anfang an klar gewesen, da es weder eine uneinheitliche Rechtsprechung noch sonstige erkennbare Umstände zugunsten der Widersprechenden gegeben habe. Diese habe nach der eindeutigen Entscheidung des DPMA im Beschwerdeverfahren nur ihre unrichtige Ansicht wiederholt. Die beiden Widerspruchsmarken stellten die gespiegelte Darstellung des Buchstabens „K“ dar und wiesen wegen der deutlich verschiedenen Merkmale keine Ähnlichkeit mit der jüngeren Marke auf. Der uneinsichtigen Widersprechenden, die trotz eindeutiger Sach- und Rechtslage versucht habe, ihr rechtliches Interesse ohne die notwendige ernsthafte Prüfung bis zum Schluss durchzusetzen, seien daher die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl. BPatG 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS).

Die Widersprechende beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, eine Kostenauflegung komme allenfalls bei ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken und/oder Waren und Dienstleistungen, also nur in

krassen Fällen in Betracht. Vorliegend seien die Vergleichswaren und -dienstleistungen sogar identisch und die Kollisionsmarken ohne weiteres ähnlich, so dass die Widerspruchseinlegung legitim gewesen sei. Auf den Hinweis des Senats habe sie die Beschwerde zurückgenommen und sich damit verfahrensökonomisch verhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach Rücknahme der Beschwerde (§ 71 Abs. 4 MarkenG) zulässig, allerdings nicht begründet.

1. Nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierzu bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 – mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). 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; a. a. O. – Schutzverkleidung). Ein solcher Fall ist beispielsweise angenommen worden, wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren und/oder Dienstleistungen Widerspruch erhoben wird (BPatGE 12, 238, 240 f. – Valsette/Garsette; 23, 224, 227 – Pomesin/POMOSIN; BPatG 33 W (pat) 9/09 – IGEL PLUS/PLUS).

2. Ein Verstoß der Widersprechenden gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ist vorliegend weder dargelegt noch ersichtlich. Es kann nicht festgestellt werden, dass ihre Beschwerde von vornherein offensichtlich aussichtslos gewesen ist.

Wie der Senat in seinem Hinweis vom 27. Juni 2019 ausgeführt hat, sind die beiderseitigen Dienstleistungen identisch und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke normal, so dass für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr an den Abstand der Vergleichsmarken hohe Anforderungen zu stellen sind. Eine Markenähnlichkeit konnte aus Sicht der Widersprechenden nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Es ist nicht unvertretbar gewesen anzunehmen, dass ein nicht unerheblicher Teil des an werbegrafisch verfremdete Buchstaben gewöhnten Verkehrs die Widerspruchsmarken als spiegelverkehrte Einzelbuchstaben „K“ wahrnimmt, so dass aufgrund identischer Aussprache der Vergleichsmarken als Buchstabe K eine klangliche Identität in Betracht kommt. Eine Verwechslungsgefahr kann dann erst bei näherer Auseinandersetzung mit der grafischen Ausgestaltung der Kollisionsmarken und der im Senatshinweis angesprochenen rechtlichen Problematik von Einzelbuchstabenmarken verneint werden. Hinzu kommt, dass die Widersprechende auf den entsprechenden Hinweis des Senats die Beschwerde sofort zurückgenommen hat. Unter diesen Umständen sind keine Anhaltspunkte für eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten durch die Widersprechende erkennbar.

Kortge

Kätker

Dr. von Hartz

prä