



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 37/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2014 072 718

(hier: Kostenantrag)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Dezember 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Wortmarke

Sallaki-Hecht

ist am 27. November 2014 angemeldet und am 30. Januar 2015 unter der Nummer 30 2014 072 718 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für verschiedene Waren der Klassen 5, 29 und 30 eingetragen worden:

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Medizinprodukte zum Einnehmen; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke, auf der Basis von Zucker und/oder Ballaststoffen und/oder Schalentieren und/oder Enzymen und/oder Proteinen und/oder Aminosäuren und/oder Alginat;

Klasse 29:

Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke, auf der Basis von Proteinen, auch mit Zusätzen von Aromen, Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Lecithin, Mineralien, Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30:

Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für nicht medizinische Zwecke, auf der Basis von Kohlenhydraten und/oder Ballaststoffen, auch mit Zusätzen von Aromen, Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Lecithin, Mineralien, Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in Klasse 30 enthalten.

Gegen die Eintragung der am 6. März 2015 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 7. September 1998 eingetragenen Wortmarke 398 05 930

Sallaki

am 28. März 2015 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren der Klasse 5:

Arzneimittel.

Dem vorliegenden Beschwerdeverfahren sind u. a. folgende Rechtsstreitigkeiten vorausgegangen, an denen die Widersprechende und zum Teil auch die Inhaberin der angegriffenen Marke beteiligt waren:

1. Die Widersprechende hatte als Klägerin eine Dritte auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wegen der Verletzung der hier beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke in Anspruch genommen (OLG ..., Urteil vom ..., Az. ...). Das OLG ... war der Auffassung, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, weil die maßgeblichen inländischen Endverbraucherkreise die Bedeutung des Wortes „Sallaki“ nicht kennen würden.

2. Beide Verfahrensbeteiligte standen sich auch im Lösungsverfahren 25 W (pat) 10/16 betreffend die Wortmarke 307 11 599 „Sallaki“ gegenüber, deren Inhaberin die Widersprechende war. Auf den Lösungsantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke stellte der Senat - abweichend von der Beurteilung des OLG ... - mit Beschluss vom ... fest, dass zumindest der Fachverkehr das Zeichen „Sallaki“ schon im Zeitpunkt seiner Anmeldung als Marke am 22. Februar 2022 als sachbeschreibenden Hinweis auf einen Extrakt aus dem Harz des indischen Weihrauchbaumes verstanden habe. Dieses Verständnis dauere auch fort, so dass die Eintragung der Marke 307 11 599 zu löschen sei.

3. Weiterhin waren beide Verfahrensbeteiligte in das Verfallsverfahren mit dem Az. R 1022/2019-2 vor dem EUIPO betreffend die Unionswort-/Bildmarke 8 285



645 der Widersprechenden eingebunden. Mit Beschluss vom 5. November 2019 bestätigte die Zweite Beschwerdekammer die Lösungsanordnung, weil die rechtserhaltende Benutzung der Marke auch für die Waren „Arzneimittel“ nicht nachgewiesen worden sei. Die vorgelegten

Unterlagen (an deutsche Importeure adressierte Rechnungen und eidesstattliche Versicherungen) könnten nur den Import der Waren nach Deutschland belegen, jedoch nicht deren Abgabe an deutsche Verbraucher. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der betreffenden Weihrauchprodukte festgestellt hätten und die Inhaberin der Marke über keine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge, sondern sich lediglich auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand berufe.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit zwei Beschlüssen vom 23. Februar 2017 und vom 13. Mai 2019, von denen letzterer im Wege des Erinnerungsverfahrens ergangen ist, die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Wort „Sallaki“ eine sachbeschreibende Angabe für einen Weihrauchextrakt sei, der als Arzneimittel genutzt werde. Der Widerspruchsmarke komme daher nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Hiervon ausgehend halte die jüngere Marke den gebotenen Zeichenabstand auch im Zusammenhang mit hochgradig ähnlichen Vergleichswaren ein. Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen begründe der nur in der angegriffenen Marke enthaltene Wortbestandteil „Hecht“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht einen ausreichend deutlichen Unterschied. Eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Sallaki“ oder die Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung komme aus Rechtsgründen nicht in Betracht. Schutzunfähige Angaben könnten in Ermangelung eines herkunftshinweisenden Charakters weder eine prägende Wirkung haben, noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen begründen. Hiervon ausgehend könne die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Eine Kostenauflegung sei bei der gegebenen Kollisionslage nicht veranlasst.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom 21. August 2020 über seine vorläufige Auffassung informiert, dass sowohl die Beschwerde der Widersprechenden als auch der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke ohne Aussicht auf Erfolg seien. Zu Gunsten der Widersprechenden könne als richtig unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke trotz ihres sachbeschreibenden Sinngehalts noch eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Hiervon ausgehend genüge die angegriffene Marke wegen ihres zusätzlichen Bestandteils „Hecht“ auch im Zusammenhang mit hochgradig ähnlichen Waren in jeder Hinsicht den Anforderungen an den Zeichenabstand. Eine Kostenauflegung komme bei der vorliegenden Sachlage nicht in Betracht. Eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten seitens der Widersprechenden sei nicht erkennbar sei. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens könnten allenfalls vor den Zivilgerichten als Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden.

Die Widersprechende hat auf diesen Hinweis ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 23. April 2021 zurückgenommen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat an ihrem Kostenantrag festgehalten.

Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende mit der Einlegung der Beschwerde gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe. Sie habe sich vor der Einlegung der Beschwerde nicht ausreichend mit dem Beschluss des Bundespatentgerichts 25 W (pat) 10/16 auseinandergesetzt, sondern lediglich ihre Argumentation aus dem damaligen Lösungsverfahren wiederholt. Die Widersprechende habe insbesondere nicht berücksichtigt, dass sich das Bundespatentgericht ausführlich mit der abweichenden Feststellung des OLG ... zum maßgeblichen Verkehrsverständnis auseinandergesetzt habe. Nach der Löschung der Eintragung der Marke 307 11 599 „Sallaki“ wegen absoluter Schutzhindernisse sei ein Widerspruch aus der im Prinzip identischen Marke 398 05 930 „Sallaki“ erkennbar aussichtslos gewesen. Es sei daher das alleinige Ziel

der Widersprechenden gewesen, die Inhaberin der angegriffenen Marke am Vertrieb der mit „Sallaki-Hecht“ gekennzeichneten Waren zu hindern.

Darüber hinaus sei der Widersprechenden bewusst gewesen, dass die Einrede der Nichtbenutzung offenkundig Erfolg gehabt hätte. Die Widerspruchsmarke beanspruche Schutz für die Waren „Arzneimittel“, ohne dass die Widersprechende über eine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge. Die Produkte dürften deswegen nicht beworben werden. Schon aus diesem Grund sei es unmöglich, die Widerspruchsmarke rechtserhaltend zu benutzen. Die Widersprechende habe auch deshalb gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten verstoßen, weil sie nach dem Scheitern des ersten Zulassungsantrages von einem weiteren für das Arzneimittel „Sallaki“ abgesehen habe. Es sei nicht ausreichend, sich lediglich auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand des § 73 AMG zu berufen. Dies habe auch die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO in ihrer Entscheidung vom 5. November 2019 betreffend das Az. R 1022/2019-2 festgestellt. Gleiches folge aus dem Urteil des EuGH vom 3. Juli 2019 (Az. C - 668/17 P). Danach könne die betreffende Marke nicht rechtserhaltend benutzt werden, wenn ein Arzneimittel seine Zulassung verloren habe und eine neue Zulassung nicht beantragt worden sei (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 38 bis 40).

Unabhängig von diesen Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht könne die Inhaberin der angegriffenen Marke die Erstattung ihrer Kosten auch unmittelbar aus der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (DurchsetzungsRL) verlangen, nachdem die Umsetzungsfrist am 29. April 2006 abgelaufen ist. Nach Art. 14 DurchsetzungsRL seien die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterlegenen Partei getragen würden. Insoweit könne der Senat die Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht auf die Zivilgerichtsbarkeit verweisen. Denn die nationalen Regelungen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums dürften nach Art. 3 Abs. 1 DurchsetzungsRL nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein. Eine verfahrensrechtliche Trennung des Widerspruchsverfahrens

von der gerichtlichen Geltendmachung der betreffenden Kosten könne dieser Maßgabe nicht gerecht werden. So habe der EuGH im Urteil vom 28. Juli 2016 (Az. C-57/15) unter Verweis auf Art. 3 und Art. 14 DurchsetzungsRL festgestellt, dass auch die Honorare der Rechtsanwälte in den Regelungsbereich der Richtlinie fielen und die Mitgliedstaaten verpflichtet seien, „die Erstattung für ‚zumutbare Prozesskosten‘ zu gewährleisten.“

Sofern der Senat die DurchsetzungsRL anders auslegen wolle, sei er verpflichtet, das Verfahren dem EuGH vorzulegen. Auch der BGH habe die Frage vorgelegt, ob die Regelung des § 140 Abs. 4 MarkenG betreffend die Kosten des Patentanwalts mit der DurchsetzungsRL vereinbar sei (unter Verweis auf BGH I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VI). Sofern der Senat nicht beabsichtige, das Verfahren vorzulegen, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Darüber hinaus verstoße § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch gegen die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenrechtsRL). Im Erwägungsgrund 12 der MarkenrechtsRL sei ausgeführt, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten müssten. Nach Erwägungsgrund 36 der MarkenrechtsRL solle das Verfahren für die Eintragung von Marken in den Mitgliedstaaten ähnlichen Regeln folgen wie denen, die für die Unionsmarke gälten. Art. 109 Abs. 1 UMV sehe eine regelmäßige Kostenauflegung vor. Weder die MarkenrechtsRL noch die UMV würden eine § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung kennen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass das vorliegende Verfahren keinen Anlass gebe, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung gem. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen. Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht seitens der Widersprechenden liege schon deswegen fern, weil das OLG München festgestellt habe, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Hieraus folge zwanglos, dass diese Frage nicht zweifelsfrei geklärt sei, so dass auch eine vom Beschluss 25 W (pat) 10/16 abweichende Einschätzung des Senats möglich gewesen sei. Im Übrigen entspreche es lediglich dem Recht auf rechtliches Gehör, auch allgemein anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen. Die Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Widersprechende verfolge mit der Beschwerde ausschließlich verfahrensfremde Ziele, sei lediglich eine Vermutung und nicht auf Tatsachen gestützt. Im Zusammenhang mit der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung komme nach ständiger Rechtsprechung eine Auferlegung der Kosten nur in Betracht, wenn der Widersprechende auf die Erhebung der Einrede keinen ernsthaften Versuch unternehme, die Benutzung nachzuweisen. Vorliegend habe die Widersprechende jedoch verschiedene Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt. Ob die Widersprechende für ihr Produkt über eine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge oder nicht, sei deswegen ohne Belang.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 23. Februar 2017 und vom 13. Mai 2019, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die schriftlichen Hinweise des Senats vom 21. August 2020 und vom 15. Juni 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat sich nach der Rücknahme des Widerspruchs in der Hauptsache erledigt, so dass nur noch über den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden ist.

1. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen.

a) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Auch im Falle einer Widerspruchsrücknahme bzw. einer sonstigen verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung gelten gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG nicht die Kostenvorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 97, 516 Abs. 3 oder 565 Satz 1 ZPO). Eine Kostenauflegung kommt nach ständiger Rechtsprechung dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht hat und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 4 und 12 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m. Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12

- McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 - InterGaHO; Anmerkung: Die eben wie auch die nachfolgend genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind über dessen Homepage öffentlich zugänglich). Hiervon ausgehend kann es auch der Billigkeit entsprechen, dem Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wenn er nach der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung keinen ernsthaften Versuch unternimmt, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nachzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 22 und 23; BPatG 25 W (pat) 62/17 - iX/iX).

Gemessen an diesen Maßstäben konnte dem Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht entsprochen werden. Es sind keine Anhaltspunkte dahingehend ersichtlich, dass die Einlegung der Beschwerde einen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten darstellte.

b) Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 war nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen nicht völlig ohne Aussicht auf Erfolg. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke folgt Anderes auch nicht aus dem Beschluss des erkennenden Senats im Lösungsverfahren 25 W (pat) 10/16. Dort war zwar nach einer aufwändigen Recherche des Senats festgestellt worden, dass der Wortmarke 307 11 599 „Sallaki“ im Zusammenhang mit der Ware „Arzneimittel“ bereits im Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 22. Februar 2007 ein Schutzhindernnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden habe. Trotz dieser auf dem Amtsermittlungsgrundsatz beruhenden Feststellung hatte der Widerspruch aus der gleichlautenden Marke 398 05 930 „Sallaki“ nicht von vornherein keine Aussicht auf Erfolg. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann einer eingetragenen Marke nicht jeder Schutz abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 20 - KNEIPP; GRUR 2020, 870 Rn. 49 - INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 206). Insoweit kommt es auch bei Widersprüchen aus schwachen bzw. für sich

genommen schutzunfähigen eingetragenen Marken maßgeblich auf die Umstände des Einzelfalls an, insbesondere auf den Grad der Waren- und Dienstleistungs- sowie den Grad der Markenähnlichkeit. Demzufolge ist bei der Beurteilung, der Widerspruch sei aussichtslos, weil die Vergleichszeichen nur in einem schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmten, eine gewisse Vorsicht geboten (s. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15). Im vorliegenden Fall kann die Markenähnlichkeit schon deswegen nicht ohne weitere Prüfung verneint werden, weil die jüngere Marke die ältere Marke in ihrer Gesamtheit als Wortbestandteil übernommen hat, wobei es sich bei Erstgenannter erkennbar um eine mehrgliedrige Marke handelt. In diesem Zusammenhang hat die Widersprechende u. a. auf die einschlägigen Entscheidungen EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE und GRUR 2016, 80 - BGW/Scholz hingewiesen. Mit den darin aufgezeigten Kriterien der Markenähnlichkeit hätte sich der Senat bei einer Entscheidung in der Hauptsache argumentativ auseinandersetzen müssen, da sie auch im vorliegenden Fall in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind.

c) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Tatsachen vorgetragen, die nahelegen könnten, die Widersprechende habe die Beschwerde maßgeblich aus sachfremden Erwägungen und in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht eingelegt. Entsprechende Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Eine Kostenauflegung unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht erfordert jedoch konkrete Feststellungen, die nahelegen, dass das Markenrecht nicht seinem Sinn und Zweck entsprechend ausgeübt wurde, sondern in einer den redlichen Handelsgebräuchen widersprechenden Weise, um den Interessen Dritter zu schaden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 16 unter Verweis auf § 8 Rn. 1017 bis 1116 - Bösgläubige Markenmeldung; siehe dort insbesondere Rn. 1026 bis 1028).

d) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können der Widersprechenden auch deshalb nicht ausnahmsweise auferlegt werden, weil sie die Benutzung der Widerspruchsmarke offensichtlich nicht gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 158 Abs. 5 MarkenG glaubhaft machen konnte. Sie hat auf die wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verschiedene Unterlagen vorgelegt und damit einen ernsthaften Versuch unternommen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. So wurden verschiedene Fotografien, ein unsortiertes Konvolut aus Rechnungen in englischer Sprache, die u. a. an den Inhaber einer Apotheke in der Stadt Mannheim adressiert sind, sowie eine eidesstattliche Versicherung dieses Apothekers eingereicht. Der Senat hätte sich im Falle einer Entscheidung in der Hauptsache mit diesen Unterlagen eingehend befassen müssen. Auf die Frage, ob mit ihnen die rechtserhaltende Benutzung tatsächlich glaubhaft gemacht worden ist, kommt es allerdings im Rahmen der hiesigen Kostenentscheidung nicht an, da die Widersprechende der sich aus der Nichtbenutzungseinrede ergebenden Obliegenheit, Unterlagen in ausreichendem Umfang zur Glaubhaftmachung der Benutzung einzureichen, nachgekommen ist. Demzufolge ist auch die Entscheidung des EUIPO vom 5. November 2019 (Az. R 1022/2019-2), mit der eine rechtserhaltende Benutzung auf Grundlage der dort eingereichten Belege verneint worden ist, für vorliegendes Beschwerdeverfahren ohne Relevanz.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in diesem Zusammenhang vorbringt, dass die Widersprechende weder über eine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge, noch eine solche anstrebe, sondern ihre Produkte lediglich unter Berufung auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand in den Verkehr bringe, weshalb ein Werbeverbot bestehe, wäre dieser Gesichtspunkt bei einer Entscheidung in der Hauptsache kritisch zu diskutieren. Der EuGH hat jedenfalls die Feststellung des EuG nicht beanstandet, dass das Fehlen einer arzneimittelrechtlichen Zulassung, wegen dessen das betreffende Produkt nicht beworben werden dürfe, dazu führe, dass Marktanteile weder erschlossen noch gesichert werden könnten, was grundsätzlich einer rechtserhaltenden Benutzung

entgegenstehe (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juli 2019, Az. C-668/17, Rn. 47 - Boswelan). Unabhängig davon, dass diese Entscheidung des EuGH erst nach der Einlegung des Widerspruchs erging, hat sich noch keine gesicherte Dogmatik zu dem angesprochenen Problemfeld herausgebildet. Es erscheint zumindest sehr fraglich, ob es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in Verbindung mit Arzneimitteln auf die Frage ankommt, nach welchem arzneimittelrechtlichem Erlaubnistatbestand die Waren in den Verkehr gebracht werden, auch wenn aus diesem Umstand möglicherweise ein Werbeverbot resultiert. Hierauf wird es jedenfalls dann nicht ankommen können, wenn die betreffenden Waren trotz eines bestehendem Werbeverbotes in relevantem Umfang (legal) in den Verkehr gebracht werden. Die Bewerbung der betreffenden Produkte ist jedenfalls nach der Dogmatik des Markenrechts für sich genommen keine notwendige Bedingung für die Glaubhaftmachung bzw. den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung. Insofern hat auch die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO ihre Entscheidung vom 5. November 2019 betreffend das Az. R 1022/2019-2 nicht maßgeblich auf ein bestehendes Werbeverbot gestützt, sondern auf den Umstand, dass die vorgelegten Rechnungen nur den Import der Waren, jedoch nicht die Abgabe der Waren an inländische Verbraucher nachweisen könnten. Nur in diesem Rahmen hat die Zweite Beschwerdekammer berücksichtigt, dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der Weihrauchpräparate festgestellt hatten und die betreffenden Waren nicht beworben werden durften. In dem beschwerdegegenständlichen Widerspruchsverfahren ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Waren auch an eine Apotheke in Mannheim geliefert wurden und nicht nur an Firmen im Bereich des Im- und Exports. Bei der Lieferung von Waren an eine Apotheke wird jedoch regelmäßig davon auszugehen sein, dass sie auch an Endverbraucher abgegeben werden.

Im Ergebnis kann bei dieser Sachlage jedenfalls nicht angenommen werden, dass die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung von vornherein aus Rechtsgründen unmöglich gewesen ist.

2. § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke die für vorliegendes Beschwerdeverfahren maßgebliche und verbindliche Regelung zur Kostentragung.

a) Der Grundsatz der eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 MarkenG steht nicht im Widerspruch zur DurchsetzungsRL, da ihr Anwendungsbereich vorliegend nicht eröffnet ist.

Die Richtlinie trifft mit dem Ziel der Bekämpfung der Produktpiraterie Regelungen zur effektiven Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und bezieht sich damit maßgeblich auf Verletzungsfälle (vgl. BT Drs. 16/5048 vom 20. April 2007, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, Seiten 25 und 33; Pierson/Ahrens/Fischer, Rechte des geistigen Eigentums, 4. Auflage, Seiten 61 ff.). Fragen, welche die Entstehung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen, sind dagegen kein Gegenstand der DurchsetzungsRL (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 14). Die Inhaberin der angegriffenen Marke verkennt insoweit, dass im Widerspruchsverfahren keine Rechtsverletzungen zu prüfen sind, sondern lediglich die Frage, ob ein älteres Recht die Entstehung eines jüngeren Rechts dulden muss oder nicht.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, aus dem Urteil des EuGH betreffend das Verfahren C-57/15 vom 28. Juli 2016 (United Video Properties Inc./Telenet NV) und aus dem Vorlagebeschluss des BGH betreffend das Verfahren I ZB 59/19 vom 24. September 2020 (Kosten des Patentanwalts VI) folge Anderes, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Beide Entscheidungen betrafen jeweils Verletzungsverfahren und damit eine andere rechtliche Materie.

b) Zudem verstößt die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG nicht gegen Unionsrecht.

Sie steht insbesondere nicht im Widerspruch zur MarkenrechtsRL. Diese harmonisiert das Markenrecht nicht vollständig, sondern überlässt den Mitgliedstaaten einen eigenen Regelungsspielraum, der vor allem den Bereich des Verfahrensrechts betrifft. Für das Widerspruchsverfahren treffen nur die Artikel 43 und 44 MarkenrechtsRL konkrete Vorgaben, die vorliegend jedoch überwiegend nicht einschlägig sind. Relevant ist nur Art. 43 Abs. 1 MarkenrechtsRL, nach dem die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für den Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke ein effizientes und zügiges Verfahren bei ihren Markenämtern zur Verfügung zu stellen. Dem steht der Grundsatz der eigenen Kostentragung im Beschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht entgegen. Es bleibt vielmehr den Mitgliedstaaten überlassen, die Frage zu beantworten, wie die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu verteilen sind. Insoweit besteht auch keine sachliche Nähe des nationalen Rechts zum harmonisierten Recht, die eine richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts erforderlich machen würde (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 34 m. w. N.). Der Umstand, dass die Frage der Kostenauflegung in der UMGV anders geregelt ist als im MarkenG, hat daher keine Relevanz. Im Übrigen wurde im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zwar diskutiert, ob es unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten angemessen sei, die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 MarkenG beizubehalten (vgl. Albrecht/Hoffmann, MarkenR 2018, 515, 517). Der Gedanke, der deutsche Gesetzgeber sei verpflichtet, im Zuge der Umsetzung der MarkenrechtsRL auch § 71 MarkenG anzupassen, ist in der Rechtswissenschaft jedoch nicht erwogen worden. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass ein Bedürfnis zur Änderung der Regelung des § 71 Abs. 1 MarkenG zumindest bis dato nicht besteht.

3. Hiervon ausgehend ist eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH nach Art. 267 AEUV nicht veranlasst. Der Umstand, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine andere Rechtsauffassung vertritt als der erkennende Senat, rechtfertigt keine andere Entscheidung.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Soweit nach der Erledigung der Hauptsache allein noch eine Kostenentscheidung zu treffen ist, ist die Rechtsbeschwerde nicht eröffnet, da es sich nicht um eine Entscheidung über die Beschwerde gemäß § 66 MarkenG handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 11 und § 83 Rn. 12 und 36).

5. Über die Kosten des Beschwerdeverfahrens konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war von keinem Verfahrensbeteiligten beantragt worden (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und auch aus Sicht des Senats nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

6. Der Hinweis des Senats vom 15. Juni 2021, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegebenenfalls vor den Zivilgerichten im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden könnten, ist für das vorliegende Kostenverfahren nicht entscheidungserheblich. Er ist jedoch klarzustellen, dass diese Möglichkeit tatsächlich nur sehr wenige Ausnahmefälle betreffen kann. Es ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass im Zusammenhang mit der Erhebung eines Widerspruchs eine wettbewerbswidrige Behinderungs- bzw. eine sittenwidrige Schädigungsabsicht zwar nicht nach markenrechtlichen Gesichtspunkten bejaht werden kann, jedoch möglicherweise aus anderen rechtlichen Gründen. Zumindest hat der BGH für den dem

Kostenerstattungsanspruch zugrundeliegenden Anspruch auf Löschung der Eintragung einer bösgläubig angemeldeten Marke festgestellt, dass die markenrechtliche Löschungsmöglichkeit nach § 50 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG einen vor den Zivilgerichten zu verfolgenden wettbewerbsrechtlichen Lösungsanspruch nicht ausschließt (vgl. BGH GRUR 2000, 1032, 1043 - EQUI 2000; GRUR 2004, 790, 793 - Gegenabmahnung). Hierbei kann neben dem materiellen Recht auch der Umstand zum Tragen kommen, dass es sich beim registerrechtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich um ein summarisches Verfahren handelt, infolgedessen im konkreten Einzelfall bestimmte Beweismittel möglicherweise nur vor den Zivilgerichten vorgebracht werden können.

Kortbein

Kriener

Nielsen