



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 023 788

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. September 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 12. Dezember 2016 für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16 und 35 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)



geführte Register eingetragene Wort-/Bildmarke hat die Beschwerdegegnerin aus ihrer für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16, 18, 20, 25, 28 und 42 unter der Nummer 306 22 991 eingetragenen Wortmarke **GEO** Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 10. Januar 2020 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr nach

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Dabei ist die Markenstelle hinsichtlich des Waren- und Dienstleistungsvergleichs von der Registerlage ausgegangen, weil den Ausführungen der Markeninhaberin zur Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht mit der erforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede(n) habe entnommen werden können.

Gegen die Teillöschungsanordnung hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 ausdrücklich die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Hierauf hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 25. Mai 2021, einen Tag vor der mündlichen Verhandlung, Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Beide Verfahrensbeteiligten haben – wie zuvor schriftsätzlich angekündigt – nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Die Beschwerdeführerin hat mit nachgelassenem Schriftsatz vom 16. Juni 2021 mitgeteilt, dass sie gegenüber dem DPMA einen teilweisen Verzicht für Waren der Klassen 9 und 16 erklärt sowie die Dienstleistungen in Klasse 35 durch Aufnahme der Angabe „nämlich“ teilweise eingeschränkt hat.

Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2021 hat die Widersprechende und Beschwerdegegnerin daraufhin ihren Widerspruch zurückgenommen. Sie beantragt nunmehr,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie macht geltend, dass sie bereits im Jahr 2017 mit einem Einigungsvorschlag an die Markeninhaberin herangetreten sei, welcher eine dem nun von der Markeninhaberin erklärten Teilverzicht inhaltlich entsprechende, teilweise sogar dahinter zurückbleibende Einschränkung gegen die Rücknahme des Widerspruchs vorgesehen habe. Die Beschwerdeführerin habe darauf allerdings – obwohl sich das gesamte Verfahren damit erübrigt hätte – nicht reagiert. Es erscheine daher angemessen, der Beschwerdeführerin aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

Umstände, die die Auferlegung von Kosten rechtfertigten, lägen nicht vor. Die Markeninhaberin habe von Beginn des Rechtsstreits an die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Druckereierzeugnisse in Frage gestellt und die Beschwerdegegnerin wiederholt – auch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens - aufgefordert, die Benutzung für alle Waren und Dienstleistungen zu belegen. Unterlagen habe die Widersprechende nur in Bezug auf Zeitschriften eingereicht, sei aber mit ihrem Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke vorgegangen. Die wiederholten Versuche der Beschwerdeführerin, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen, seien erfolglos geblieben. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin habe auf die zahlreichen Anrufe des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin nicht reagiert. Nach Teilstattgabe des Widerspruchs sei die Markeninhaberin gezwungen gewesen, das Beschwerdeverfahren durchzuführen; dort habe sie ausdrücklich die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Eine Glaubhaftmachung sei durch die Beschwerdegegnerin erst nach einem deutlichen Hinweis der Markeninhaberin bezüglich des Fehlens von Benutzungsunterlagen erfolgt. Dies habe auf Seiten der Beschwerdeführerin zusätzlichen Aufwand verursacht, der nicht entstanden wäre, wenn die Widersprechende ihrer Pflicht bereits zu Beginn des Rechtsstreits

nachgekommen wäre und zudem auf die Einigungsversuche der Beschwerdeführerin reagiert hätte.

Aus den geschilderten Umständen sei somit ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin bis zum Einreichen entsprechender Benutzungsnachweise keinen Anlass gehabt habe, anzunehmen, dass der Widerspruch über Klasse 16 hinaus Erfolg haben könnte. Dies bestätige auch die Rücknahme des Widerspruchs durch die Beschwerdegegnerin. Offensichtlich sei diese davon motiviert worden, eine Entscheidung zu vermeiden, in der die fehlende rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für einen überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen sowie die fehlende Verwechslungsgefahr festgestellt würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme des Widerspruchs zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), in der Sache allerdings nicht begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass.

1. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). 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, Beschluss vom 17.12.2013, 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 GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde (BPatG, Beschluss vom 06.07.2016, 29 W (pat) 523/14; BPatG Mitt. 2003, 221).

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

Soweit die Beschwerdegegnerin geltend macht, das gesamte Widerspruchsverfahren hätte sich erübrigt, wenn nur die Markeninhaberin den Einigungsvorschlag der Widersprechenden angenommen hätte, liegt hierin allein kein Grund für eine Kostenauflegung, zumal ohnehin beide Verfahrensbeteiligten – zudem ohne entsprechende Nachweise - vortragen, die jeweils andere Partei habe auf die Einigungs- bzw. Kontaktversuche nicht reagiert.

Umstände, die den Schluss darauf zuließen, dass die Beschwerdeführerin unter Verstoß gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten allein verfahrensfremde Ziele wie die Verzögerung einer Entscheidung oder die Behinderung der Gegenseite verfolgte, sind jedenfalls nicht feststellbar.

Daher liegt kein Ausnahmefall vor, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth