



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 28/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 232 770**(hier: Kostenantrag und Gegenstandswertfestsetzung)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Fehlhammer und der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

1. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 50.000,- Euro festgesetzt.

GRÜNDE**I.**

Die Wortmarke

PAX COFFEE

ist am 21. November 2016 angemeldet und am 30. Dezember 2016 unter der Nummer 30 2016 232 770 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 29:

Desserts aus Milchprodukten; Eier; Gallerten und Gelees, Konfitüren, Kompotte, Frucht- und Gemüseaufstriche; Gekochtes Gemüse; Gekochtes Obst; Getrocknetes Gemüse; Getrocknetes Obst; Getränke aus Milch oder Milch enthaltende Getränke; Getränke aus verdickter Milch [Joghurt]; Konserviertes Gemüse; Konserviertes Obst; Milch; Milchprodukte; Verarbeitete Eier;

Klasse 30:

Aromatisiertes Speiseeis; Aus Kaffee hergestellte Getränke; Backwaren; Eierteigwaren; Eisgetränke auf Kaffeebasis; Entkoffeinierter Kaffee; Feine Backwaren; Gefrorener Joghurt [Speiseeis]; Gemahlene Kaffeebohnen; Gemahlener Kaffee; Geröstete Kaffeebohnen; Getränke aus Kaffee; Kaffee [geröstet, pulverisiert, granuliert oder als Getränk]; Kaffee in Form von ganzen Bohnen; Kaffee in gemahlener Form; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; Sorbets [Speiseeis]; Speiseeis; Verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren];

Klasse 43:

Betrieb von Cafés mit kleiner Restauration; Verpflegung von Gästen in Cafés.

Gegen die Eintragung der am 3. Februar 2017 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende am 3. Mai 2017 aus dem Unternehmenskennzeichen

PAX

Widerspruch erhoben. Als Geschäftsbereich wurde „Kaffee, Gebäck“ angegeben.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 30:

Aromatisiertes Speiseeis; Aus Kaffee hergestellte Getränke; Backwaren; Eierteigwaren; Eisgetränke auf Kaffeebasis; Entkoffeinierter Kaffee; Feine Backwaren; Gefrorener Joghurt [Speiseeis]; Gemahlene Kaffeebohnen; Gemahlener Kaffee; Geröstete Kaffeebohnen; Getränke aus Kaffee; Kaffee [geröstet, pulverisiert, granuliert oder als Getränk]; Kaffee in Form von ganzen Bohnen; Kaffee in gemahlener Form; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; Sorbets [Speiseeis]; Speiseeis; Verzehrfertige Desserts [feine Backwaren]; Verzehrfertige Desserts [Konditorwaren];

Klasse 43:

Betrieb von Cafés mit kleiner Restauration; Verpflegung von Gästen in Cafés.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 43, hat mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 25. März 2020 den Widerspruch zurückgewiesen. Hierzu wird ausgeführt, die Widersprechende trage zwar vor, sie benutze das Unternehmenskennzeichen „PAX“ spätestens seit dem Jahr 2013 im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Kaffeebohnen, Kaffeetassen und Keksen. Die von ihr vorgelegten Unterlagen könnten dies jedoch nicht hinreichend belegen. Sie zeigten Aufnahmen von Kaffeetassen, Kekspackungen und Tüten mit Kaffeebohnen, die laut Aussage der Widersprechenden an ihre Kunden verschickt worden seien. Hierbei handele es sich um Verwendungen des Zeichens „PAX“ als Marke und nicht als Unternehmenskennzeichen. Darüber hinaus erfolgten sie nicht im geschäftlichen Verkehr, da die Anbringung auf Kundengeschenken hierfür nicht ausreiche. Unterlagen wie Rechnungen, Lieferscheine oder Bestellschreiben seien nicht vorgelegt worden. Das Vorbringen der Widersprechenden, dass die betreffenden Produkte verwendet worden seien, um ihren Kunden Pausenerfrischungen anzubieten, spreche gegen eine nach außen gerichtete geschäftliche Ingebrauchnahme des Widerspruchszeichens. Weiterhin fehlten Angaben zum Zeitraum der entsprechenden Benutzungen. Auch seien an einigen Produkten Kärtchen befestigt, die einen Text in englischer

Sprache aufwiesen, weshalb es zweifelhaft sei, ob sie an den inländischen Verkehr gerichtet seien. Die von der Widersprechenden als Beleg für die firmenmäßige Verwendung des Zeichens „PAX“ vorgelegten Auszüge ihrer Internetseiten bezögen sich nicht auf die Waren „Kaffee“ und „Gebäck“, sondern auf Rucksäcke, Taschen, Ampullarien, Holster und auf ein Symposium über Notfallmedizin.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom 30. Juli 2021 über seine vorläufige Auffassung informiert, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, da die Widersprechende im Zusammenhang mit den Waren „Kaffee“ und „Gebäck“ nicht den Schutz eines Unternehmenskennzeichens beanspruchen könne. Der Tatsachenvortrag der Widersprechenden sei unsubstantiiert. Es sei unklar, ob die betreffenden Waren verkauft oder als Werbegeschenke verschickt worden seien. Auch der genaue Zeitpunkt, zu dem die betreffenden Waren angeboten wurden, sei unbekannt. Es fehle insgesamt an dem notwendigen Vortrag zur Entstehung eines Unternehmenskennzeichens, nämlich konkrete Angaben, die auf den Ort, die Art und den Umfang der Benutzung zum Kollisionszeitpunkt schließen lassen. Weiterhin sei das Zeichen „PAX“ allenfalls markenmäßig benutzt worden und nicht als Unternehmenskennzeichen. Darüber hinaus sei fraglich, ob der Widerspruch am 3. Mai 2017 wirksam erhoben worden sei. Der Widerspruch aus einem Unternehmenskennzeichen nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 2 MarkenG müsse hinreichend bestimmt sein. Hierzu sei es nach § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV u. a. erforderlich, innerhalb der Widerspruchsfrist die Art, die Darstellung und die Form des Zeichens anzugeben. Im Widerspruchsformblatt vom 3. Mai 2017 werde ausdrücklich angegeben, dass es sich bei dem Widerspruchskennzeichen um ein Wortzeichen handele. Die vorgelegten Fotos zeigten jedoch im Zusammenhang mit den Waren „Kaffee“ und „Gebäck“ die Benutzung eines Wort-/Bildzeichens. Soweit das Zeichen „PAX“ auch als Wortzeichen benutzt worden sei, betreffe dies offenkundig den Vertrieb anderer Waren.

Die Widersprechende hat nach Terminierung ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom 27. Januar 2022 zurückgenommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat an ihrem Kostenantrag, den sie mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2020 gestellt hatte, festgehalten und klargestellt, dass sie nicht beantragt habe, der Widersprechenden auch die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Sie ist der Auffassung, die Beschwerde sei willkürlich eingelegt worden.

Sie beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert des Verfahrens festzusetzen

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass das vorliegende Verfahren keinen Anlass biete, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen. Besondere Umstände und insbesondere der Verfahrensausgang sprächen nicht dafür. Auch wenn die Beschwerdebegründung rechtliche Ausführungen enthielt, ohne dass Unterlagen vorgelegt worden seien, könne nicht von der Aussichtslosigkeit der Beschwerde ausgegangen werden. Dadurch sei vielmehr die Möglichkeit eröffnet worden, rechtliche Erwägungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom Gericht überprüfen zu lassen. Es sei darauf hingewiesen worden, dass das Amt bei seiner Beurteilung überspannte Anforderungen an den Nachweis der Benutzung eines Unternehmenskennzeichens stelle. Demzufolge habe die Widersprechende annehmen können, die Beschwerde werde Erfolg haben. Dass sie ein Jahr nach ihrer Einlegung begründet und der Widerspruch erst nach Terminierung zurückgenommen worden sei, stelle den Grundsatz gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vorliegend nicht in Frage. Es sei nicht vorgetragen worden, dass der

Inhaberin der angegriffenen Marke hierdurch vermeidbare Kosten entstanden seien.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit Hinweis vom 3. Juni 2022 darüber informiert, dass er der vorläufigen Auffassung sei, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 vom 25. März 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die schriftlichen Hinweise des Senats vom 30. Juli 2021 und vom 3. Juni 2022 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 sowie den Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts zu entscheiden ist.

1. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind 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 oder 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). Es ist anerkannt, dass es der Billigkeit entspricht, einem Widersprechenden, der das Bestehen seines angeblich prioritätsälteren Rechts nach § 5 Abs. 2 MarkenG nicht oder mit erkennbar untauglichen Mitteln begründet, die Kosten aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 16; BPatG 24 W (pat) 25/14 - Lumericell/lumericell CPV-System GmbH).

b) Die Widersprechende hat hier in einer kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Lage durch die Einlegung der Beschwerde versucht, ihr Interesse am Erlöschen des Schutzes der Marke der Beschwerdegegnerin durchzusetzen.

Der Widerspruch war vom Deutschen Patent- und Markenamt zutreffend zurückgewiesen worden, weil die Widersprechende keine ausreichenden Nachweise für die Nutzung des Wortes „PAX“ als Unternehmenskennzeichen vorgelegt hatte. Ausweislich der dort eingereichten Bilder wurde das Widerspruchszeichen (in graphisch aufbereiteter Form) auf Kaffeetassen, Keksbeuteln bzw. –verpackungen und Kaffeetüten angebracht. Ein Bezug zu dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ist hierbei nicht erkennbar, so dass von einer markenmäßigen Benutzung auszugehen ist. Die Amtsunterlagen sind zudem undatiert. Ihnen kann auch nicht entnommen werden, ob die Verwendung im Inland erfolgt ist.

Im Schriftsatz vom 30. April 2021, mit dem die Beschwerde ein Jahr nach Einlegung begründet wurde, beschränkte sich die Widersprechende auf das Vorbringen von Rechtsansichten und legte keinerlei weiteren Nachweise vor. Dies

wäre jedoch erforderlich gewesen, da sie - auch in der Absicht, sich gegen die übersteigerten Anforderungen des Deutschen Patent- und Markenamts zu wehren - nicht davon ausgehen konnte, dass das Bundespatentgericht ihre Sichtweise zumindest vollumfänglich teilt. Zudem konnte der angegriffenen Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes deutlich entnommen werden, dass zeitliche Angaben zur Verwendung des Unternehmenskennzeichens fehlen. Insofern hätte die Widersprechende zumindest auf die fehlende Datierung ihrer Nachweise eingehen und neue Belege zum Zeitrang des von ihr geltend gemachten Schutzrechts vorlegen müssen.

Selbst nachdem die Widersprechende mit Schreiben des Senats vom 30. Juli 2021 auf die unzureichende Substantiierung ihres Vortrags zum Vorliegen eines Unternehmenskennzeichens hingewiesen worden war, hat sie keine weiteren Unterlagen eingereicht.

2. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG zulässig. Die Inhaberin der angegriffenen Marke war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist.

Der Gegenstandswert ist auf 50.000,- Euro festzusetzen. Da für die Anwaltsgebühren in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 – Sparkassenrot; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit

50.000,- Euro, soweit die Umstände des Einzelfalls keinen Anlass bieten, einen anderen Gegenstandswert zu bestimmen (vgl. BGH GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3 – Sparkassenrot; GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieser Regelgegenstandswert wird auch für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gemäß ständiger Rechtsprechung für angemessen erachtet (vgl. u. a. BPatG GRUR 2012, 1174 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren; BPatGE 53, 128 – Regelgegenstandswert im Widerspruchsbeschwerdeverfahren; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 46 m. w. N.).

Für ein Abweichen von diesem Gegenstandswert besteht vorliegend keine Veranlassung. Anhaltspunkte für eine Erhöhung des Regelwerts, etwa infolge umfangreicher Benutzung der angegriffenen Marke, sind ebenso wenig vorgetragen oder ersichtlich wie für eine Verringerung.

III.

Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung ist gerichtsgebührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

IV.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.