



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 107 481

(hier: Antrag auf Kostenauflegung)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Januar 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. Juni 2019 angemeldete Wortmarke

ENERGIM

ist am 3. Juli 2019 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von

Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen in Bezug auf Energieversorgung; Abrechnungsdienste für Energielieferanten; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 2. August 2019.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 15. Oktober 2019 Widerspruch aus der Wortmarke 30 2011 040 483

energis

erhoben, die neben Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40 ,41, 42, 43, 44 und 45 für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung; Marketing (Absatzforschung); betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung auf dem Gebiet der Werbung und des Marketings; Herausgabe von Werbetexten; Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Verfassen von Werbetexten; Geschäftsführung; Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vorführen von Waren für Werbezwecke; Anzeigenwerbung in Illustrierten und Fachzeitschriften sowie Tageszeitungen; Rundfunk-, Internet-, Telefon- und Fernsehwerbung; Bandenwerbung in Stadien;

Außenwerbung; Telefonantwortedienst für abwesende Teilnehmer; Büroarbeiten; Organisation von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke im Bereich Unternehmensverwaltung; Unternehmens- und Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten im Bereich Kommunikationstechnik und im Energiebereich; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben; betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte zur Beschaffung von Energie und Brennstoffen mittels Leitungsnetzen, mittels Rohrleitungen, auch mittels Dienstleistungsverträgen für andere Unternehmen; betriebswirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der Erzeugung, Beschaffung, des Transportes und der Nutzung von Energie und Wasser; betriebswirtschaftliche Beratung zur Optimierung von Wärmeerzeugungsanlagen; Marketingdienstleistungen, insbesondere Vermarktung für die durch Abfallbeseitigung, Abwasserbehandlung, Altlastensicherung und -sanierung, insbesondere durch Verwertung und Beseitigung von Abfällen gewonnenen Stoffe; kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für Dritte, insbesondere in den Bereichen Energie, Gas, Wasser und Abwasser; kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für Dritte, insbesondere von Wärmeerzeugungsanlagen; Heizkostenabrechnung (Verbrauchsabrechnung) für Dritte; Lohn- und Gehaltsabrechnung; unternehmensverwalterische Dienstleistungen sowie betriebswirtschaftliche Dienstleistungen zur Organisation des Zugriffs auf Rohrleitungsnetze Dritter (verwaltungstechnische Dienstleistung); Durchführung von kaufmännischen Dienstleistungen, insbesondere Abrechnung von Energielieferungen für Dritte; Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen auf dem Gebiet

der Energieversorgung; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen auf dem Gebiet der Energiebeschaffung und Energieversorgung; Erstellen von Statistiken auf dem Gebiet der Energiebeschaffung und Energieversorgung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen) auf dem Gebiet der Energiebeschaffung und Energieversorgung; Vermittlung von Handelsgeschäften und Verträgen für Dritte auf dem Gebiet der Energiebeschaffung und Versorgung, insbesondere Vermittlung und Abschluss von Verträgen über Transportkapazitäten, Transportdienstleistungen mittels Leitungsnetzen, Speicherkapazitäten und Gasstrukturierungsdienstleistungen, auch im Rahmen von E-Commerce für Dritte; Geschäftsführung für Dritte von Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von elektrischer und/oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen; Vermittlung von Verträgen über die Bereitstellung oder Inanspruchnahme von Transportrechten in Rohrleitungsnetzen.

geschützt ist.

Die Widersprechende hat bei Erhebung des Widerspruchs am 15. Oktober 2019 auf dem amtlichen Formblatt W7202.1 ausdrücklich angegeben, dass der Widerspruch nur auf die Dienstleistungen der Klasse 35 gestützt werde, und als weitere Anlage ein Verzeichnis der für diese Klasse eingetragenen Dienstleistungen beigefügt. In der Widerspruchsbegründung vom 6. Januar 2020, die beim DPMA per Telefax am selben Tag eingegangen ist, hat sie den Widerspruch hingegen auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Januar 2020 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 30. November 2020 wurde der Widerspruch und der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Mit weiterem Beschluss vom 25. November 2021 wurde die Erinnerung zurückgewiesen. Auf die nachträgliche Erweiterung des Widerspruchs ist die Markenstelle nicht eingegangen.

In der Sache hat sie festgestellt, die sich gegenüberstehenden Marken unterlägen keiner Verwechslungsgefahr, so dass kein Lösungsgrund gemäß §§ 42 Abs. 1, 2 Nr. 1 i. V. m. 9 Abs. 1 MarkenG bestehe. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke sei lediglich für die Dienstleistung „Lieferung von Strom“ in Klasse 39 ausreichend glaubhaft gemacht. Daher seien im Wege der erweiterten Minimallösung einzelne Dienstleistungen der Klasse 39 dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zugrunde zu legen. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien weder zu den in Klasse 39 festgestellten noch zu allen anderen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke ähnlich. Somit sei sogar im Falle klanglich und schriftbildlich ähnlicher Marken - wie hier - aufgrund der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, zumal der angesprochene Verkehr angesichts des beschreibenden Anklangs des Wortbestandteils „energi“ die Marken besonders aufmerksam wahrnehmen und auch die hier vorliegenden geringen Unterschiede bemerken werde.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekanntnis am 2. Dezember 2021 zugestellt worden. Gegen diesen und den Erstbeschluss des DPMA hat sich ursprünglich die Beschwerde der Widersprechenden gerichtet, die sie wie folgt begründet hatte:

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ENERGIM in Klasse 35 wiesen einen eindeutigen Bezug zur Energieversorgung auf. Die Widerspruchsmarke werde unstreitig im Bereich der Energieversorgung benutzt und sei für entsprechende Dienstleistungen eingetragen. Es lasse sich nicht ausschließen, dass die von der

jüngeren Marke umfassten Dienstleistungen auch die Vermittlung von Energielieferverträgen zwischen Verbrauchern und Energielieferanten umfassten. In einem parallelen Widerspruchsverfahren gegen die Wort-/Bildmarke ENERGIM habe die Markenstelle für Klasse 35 festgestellt, dass hinsichtlich der „Dienstleistungen zur Energieversorgung, ...“ auf Seiten der Widerspruchsmarke eine enge, zumindest aber eine durchschnittliche markenrechtliche Dienstleistungsähnlichkeit im Verhältnis zu den angegriffenen Dienstleistungen rund um die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere in Bezug auf Energieversorgung, vorliege. Die auf der Feststellung einer fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit beruhende Entscheidung des DPMA sei daher aufzuheben und aufgrund des Bestehens einer mindestens durchschnittlichen Dienstleistungs- und Markenähnlichkeit Verwechslungsgefahr festzustellen.

Der Senat hat mit Schreiben vom 21. April 2022 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Erweiterung des Widerspruchs unzulässig und daher unbeachtlich sei. Sofern Benutzungsunterlagen für Dienstleistungen der Klasse 35 eingereicht würden, käme eine Zurückverweisung an das DPMA in Betracht.

Daraufhin hat die Beschwerdeführerin die Rücknahme des Widerspruchs mittels Fax vom 13. Juni 2022 gegenüber dem DPMA erklärt.

Die Beschwerdegegnerin hält ihren mit Schreiben vom 4. Mai 2022 gestellten Kostenantrag weiterhin aufrecht und beantragt,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Antrag auf Kostenauflegung zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat sich durch die Rücknahme des Widerspruchs vom 13. Juni 2022 erledigt. Dieser konnte gegenüber dem DPMA wirksam per Fax zurückgenommen werden. Die gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 130a, 130d ZPO geltenden Vorschriften über die Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) durch Rechtsanwälte sowie das zusätzliche Signaturerfordernis gem. § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV beim Bundespatentgericht für alle elektronischen Dokumente – unabhängig vom jeweiligen Übermittlungsweg – haben für das DPMA keine Geltung.

2. Der zulässige Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist unbegründet.

a. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst, soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird. Dies gilt gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch im Fall der Rücknahme des Widerspruchs. Eine Kostenentscheidung zulasten eines Beteiligten setzt voraus, dass die Kostentragung der Billigkeit entspricht. Das Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des Verfahrens an, sondern sieht eine Kostenerstattung nur in den Fällen vor, in denen die Anwendung des Grundsatzes, dass die Beteiligten ihre Kosten unabhängig vom Ausgang des Verfahrens selbst tragen, wegen besonderer Umstände unbillig erscheint. Solche besonderen Umstände liegen in der Regel nur bei Einlegung offensichtlich aussichtsloser oder rechtsmissbräuchlicher Beschwerden oder bei Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht vor. Die Sorgfaltspflicht ist verletzt, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten nicht mehr mit der bei der

Wahrnehmung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt vereinbar ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BGH GRUR 1996, 399 Rn. 44 – Schutzverkleidung; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 71 Rn. 13; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn 17). Derartige Umstände liegen hier nicht vor.

b. Die Einlegung der Beschwerde rechtfertigt eine Billigkeitsentscheidung zu Lasten der Beschwerdeführerin nicht. Die Beschwerdegegnerin hat keine Tatsachen vorgetragen, die nahelegten, die Beschwerdeführerin habe die Beschwerde maßgeblich aus sachfremden Erwägungen eingelegt. Vielmehr bestand ein durchaus legitimes Bedürfnis der Beschwerdeführerin, die Zurückweisung des Widerspruchs prüfen zu lassen. Wie aus dem Senatshinweis vom 21. April 2022 hervorging, hatte die Beschwerde nach vorläufiger Einschätzung durch den Senat zwar nur sehr geringe Aussicht auf Erfolg. Jedoch konnte ihr die Erfolgsaussicht nicht von vornherein völlig abgesprochen werden.

c. Die Beschwerdeführerin hat durch die Rücknahme des Widerspruchs nicht gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen. Diese diene im Gegenteil dazu, die Kosten des Verfahrens gering zu halten, indem weitere Schriftwechsel und ggf. die Durchführung einer mündlichen Verhandlung und dadurch entstehende Reisekosten vermieden worden sind. Zudem gibt das Gesetz dem Beschwerdeführer die Möglichkeit, die Beschwerde bis zum Erlass der Beschwerdeentscheidung auch ohne Zustimmung des Gegners zurückzunehmen. Gleiches gilt für die Rücknahme des Widerspruchs.

d. Im Widerspruchsverfahren kommt eine Kostenauflegung auch dann in Betracht, wenn eine Verwechslungsgefahr nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen offensichtlich nicht gegeben ist, u. a. bei ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren/Dienstleistungen (vgl. auch Knoll

in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15 ff.). Angesichts des identischen Beginns der sich gegenüberstehenden Marken war nicht von einer offensichtlichen Unähnlichkeit der Zeichen auszugehen.

Die fehlende Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu denen der angegriffenen Marke in Klasse 35 war ebenfalls nicht offensichtlich. Die Beschwerdeführerin hat auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede hin den Widerspruch nicht ohne ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 22 ff), sondern hierzu Dokumente vorgelegt. Sie hat in ihrer Beschwerdebegründung zudem darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht auch die Benutzung für Dienstleistungen der Klasse 35 belegt sei. Da die Markenstelle eine ausreichende Benutzung für einzelne Dienstleistungen der Klasse 39 bejaht hat, war für die Widersprechende zudem nicht offensichtlich, dass die bisher vorgelegten Unterlagen für einen Benutzungsnachweis nicht ausreichend sein könnten. Dies auch deshalb, da weder die Parteien noch die Markenstelle sich der ursprünglichen Beschränkung des Widerspruchs auf die Dienstleistungen der Klasse 35 bewusst waren.

Dementsprechend war der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.

Dr. Mittenberger-Huber

Seyfarth

Posselt