# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 113/03

**(Aktenzeichen)**

## B E S C H L U S S

**In der Beschwerdesache**

…

**betreffend die Marke 399 01 100**

hier: Kostenbeschwerde

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde-Fahrerin zu tragen.

## G r ü n d e

### I.

Gegen die Eintragung der Marke 399 01 100

siehe Abb. 1 am Ende

für „Bier“ ist ua Widerspruch erhoben worden aus der als notorisch bekannt bezeichneten Marke

siehe Abb. 2 am Ende

die nach Angaben der Widersprechenden weltweit für Waren der Klasse 32 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, aus dem Vorbringen der Widersprechenden gehe nur hervor, dass in der Zeichentrick-Serie „The Simpsons“ mit „Duff BEER“ ein billiges Bier mit schlechter Qualität bezeichnet werde, welches das Lieblingsgetränk von Homer Simpson sei, einem der Hauptdarsteller der vorgenannten Serie, die seit Februar 1991 ohne Unterbrechung in der Bundesrepublik Deutschland ausgestrahlt werde. Zwar habe die Widersprechende durch Vorlage umfangreicher Unterlagen glaubhaft gemacht, dass diese Serie mittlerweile auch in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Mit den vorgelegten Unterlagen habe sie aber nicht annähernd nachweisen können, dass auch der Begriff „Duff BEER“ bei den inländischen Verkehrskreisen einen Bekanntheitsgrad von mindestens 60 % erreicht habe. Dies hätte beispielsweise durch die Vorlage eines demoskopischen Gutachtens geschehen können.

Mithin habe der Widerspruch mangels Nachweises der erforderlichen Notorietät der Widerspruchsmarke zurückgewiesen werden müssen.

Da die Widersprechende keine Belege vorgelegt habe, aufgrund deren eine notorische Bekanntheit iSd Art 6 bis PVÜ, § 4 Nr 3 MarkenG auch nur ansatzweise in Betracht gekommen wäre, müsse davon ausgegangen werden, dass sie die Erfolgsaussichten ihres Widerspruchs aus einem nicht eingetragenen Zeichen nicht mit der zumutbaren Sorgfalt geprüft habe. Es entspreche daher der Billigkeit, ihr antragsgemäß die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Gegen diese Kostenauferlegung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie meint, die erforderliche prozessuale Sorgfalt nicht verletzt zu haben. Nach den eigenen Ausführungen der Markenstelle in ihrem Beschluss habe die Widersprechende durch Vorlage umfangreicher Unterlagen glaubhaft gemacht, dass die Zeichentrickserie „The Simpsons“ mit dem Hauptdarsteller Homer Simpson in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt habe und die Kennzeichnung „Duff BEER“ weltweit für ähnliche Waren wie die der angegriffenen Marke eingetragen sei. Damit habe sie durchaus Anhaltspunkte für die notorische Bekanntheit der Kennzeichnung „Duff BEER“ dargelegt. Selbst der Anmelder gehe von einer Bekanntheit dieser Kennzeichnung in Deutschland aus. Mithin hätten keine Gründe vorgelegen, aufgrund derer sie bei der gebotenen objektiven Abwägung der Erfolgsaussichten von der Weiterverfolgung des Widerspruchs wegen dessen voraussichtlicher Erfolglosigkeit hätte absehen müssen. Dementsprechend beantragt sie, die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses aufzuheben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er verteidigt die angefochtene Kostenentscheidung.

**II.**

Die ausschließlich gegen die Kostenentscheidung gerichtete Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet, denn es war gerechtfertigt, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

1. Nach § 63 Abs 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies kann der Fall sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht. So sind zB dem Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, wenn auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird (vgl zB BPatG GRUR 1996, 981 – ESTA VITAL).

Voraussetzung für einen erfolgreichen Widerspruch aus einer notorisch bekannten Kennzeichnung gemäß §§ 10 Abs 1, 4 Nr 3, 42 Abs 2 Nr 2 MarkenG, Art 6 bis PVÜ ist ua, dass die betreffende Bezeichnung im Inland über einen weit überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad verfügt (vgl dazu Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 4 Rdn 89). Zum Grad der Bekanntheit der „The Simpsons“-Serie und damit der Kennzeichnung „Duff BEER“ bei dem großen Kreis der Biertrinker macht die Widersprechende jedoch nicht einmal ansatzweise Angaben. Dazu hätte aber aufgrund der einschlägigen Kommentare zu Art 6 bis PVÜ und § 4

MarkenG ohne weiteres erkennbar Veranlassung bestanden, zumal ohne eine Benutzung der Kennzeichnung im Inland – wie hier – eine ausländische Marke nur unter besonderen Umständen den inländischen Verkehrskreisen notorisch bekannt sein dürfte (vgl Ströbele/Hacker aaO; Ingerl/Rohnke, MarkenG § 4 Rdn 24; Fezer, MarkenR 3. Aufl Rdn 7 zu Art 6 bis PVÜ). Der ausschließliche Verweis der Widersprechenden auf eine Fernsehserie, bei der es sich wohl eher um eine Kinder- oder Jugendsendung handelt, vermag allein auch nicht ansatzweise den erforderlichen hohen Bekanntheitsgrad bei den beteiligten breiten Verkehrskreisen zu belegen. Ebenso wie der unterlassene ernsthafte Versuch der Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung eine Kostenauferlegung rechtfertigt, verletzt es die gebotene prozessuale Sorgfalt, wenn eine anwaltlich vertretene Widersprechende keinen nachvollziehbaren tauglichen Versuch unternimmt, die Notorietät ihrer Marke zu belegen. Die Markenstelle hat deshalb der Widersprechenden zu Recht die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

2. Da es in Nebenverfahren – wie hier – in der Regel der Billigkeit entspricht, dem Obsiegenden die ihm entstandenen Kosten zu erstatten, hat die unterliegende Beschwerdeführerin auch die Kosten des vorliegenden Nebenverfahrens zu tragen (vgl dazu Ströbele/Hacker aaO, § 71 Rdnr 38).

Albert Eder Kraft

Bb

Abb. 1




Abb. 2

