



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 16/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 04 524

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 22. April 2005 unter der Nummer 305 04 524 für die Waren

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Präparate zur Haar-, Haut-, Körper-, Nagel- und Schönheitspflege, Reinigung, Styling und Verschönerung, insbesondere Seifen, Shampoos, Bodyshampoos, Conditioner, Haarkuren, Parfums, Duft- und Haarwässer, Haarwuchsmittel, ätherische Öle, Haarwasser; Kosmetikprodukte, namentlich Mittel zur Förderung und Stärkung des Kopf-, Bart- und Körperhaarwuchses sowie Mittel zur Entfernung von Kopf-, Bart- und Körperhaar; medizinische Präparate für Haarwuchs“

mit den Farben „blau, weiß, schwarz“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nummer 396 02 967



die u. a. für die Waren

„Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“

mit den Farben „blau, weiß, schwarz, orange“ in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden ist, Widerspruch erhoben.

Die mit einem Beamten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat eine zwischen den Vergleichsmarken bestehende Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch mit Beschluss vom 12. Januar 2007 zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Mit der Entscheidung hat die Markenstelle der Widersprechenden gleichzeitig gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Kostenauflegung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widersprechende hätte erkennen müssen, dass eine Übereinstimmung zwischen den Marken nur in einem schutzunfähigen Bestandteil vorliege und diese Übereinstimmung eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne. Der in beiden Marken vorkommende Wortbestandteil „Plus“ sei auch im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege eine unmittelbar beschreibende Angabe. In Bezug auf die beanspruchten Waren weise die Angabe „Plus“ lediglich auf für den Verkehr bedeutende Umstände hin, nämlich auf zusätzliche, verbesserte Eigenschaften der Waren. Die Widersprechende habe somit in einer aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr Interesse am Erlöschen der angegriffenen Marke durchzusetzen. Dies sei jedoch als ein Verstoß gegen die zu fordernde prozessuale Sorgfalt zu werten.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende zunächst vollumfänglich Beschwerde eingelegt. Im Verlauf des Verfahrens hat sie mit Eingabe vom 19. Januar 2009 die Beschwerde insoweit, als diese sich gegen die Entscheidung in der Hauptsache richtet, zurückgenommen und die Beschwerde nur noch hinsichtlich der im angefochtenen Beschluss getroffenen Kostengrundentscheidung aufrecht erhalten.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 12. Januar 2007 insoweit aufzuheben, als ihr die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen und der Widersprechenden zusätzlich die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem die Widersprechende ihre gegen den Beschluss der Markenstelle gerichtete Beschwerde hinsichtlich der Hauptsache zurückgenommen hat, ist lediglich noch über die von der Markenstelle im angefochtenen Beschluss getroffene Kostengrundentscheidung und über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zwar zulässig, jedoch nicht begründet. Im vorliegenden Fall hat die Markenstelle der Widersprechenden zu Recht die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Eine Kostenauflegung kommt im Widerspruchsverfahren - abweichend von dem Grundsatz, dass jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst trägt - grundsätzlich dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Marken-

schutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 11 m. w. N). Ein solcher Fall ist u. a. dann gegeben, wenn ein Widerspruch auf eine prioritätsältere mehrgliedrige Marke gestützt wird, die nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 13). Ein schutzunfähiger Wortbestandteil kann aus Rechtsgründen keine Verwechslungsgefahr hervorrufen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1042 „Kinder“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; WRP 2004, 1037, 1039 „EURO 2000“; GRUR 2007, 1071, 1072 „Kinder II“). So liegt der Fall hier.

Der übereinstimmend in den vorliegenden Vergleichsmarken enthaltene Markenbestandteil „PLUS“ bzw. „Plus“ stellt im Bereich der Warenklassen 3 und 5 eine sachbezogene Angabe dar, die auf zusätzliche oder verbesserte Eigenschaften und Vorteile der so gekennzeichneten Waren hinweist und damit in Alleinstellung dem in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelten Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft unterfällt. Dass es sich hierbei um anerkannte Beurteilungsgesichtspunkte handelt, denen sich die Widersprechenden nicht verschließen durfte, macht eine überaus breite und gefestigte Rechtsprechung deutlich (BPatG Mitt. 1972, 212 „Plus“; BPatG in PAVIS PROMA, 30 W (pat) 41/97 „CABLE PLUS/CANAL PLUS“; BPatG in PAVIS PROMA, 30 W (pat) 140/97 „PLUS“; BPatG in PAVIS PROMA, 33 W (pat) 159/01 „MH-Plus/Xplus“; BPatG in PAVIS PROMA, 24 W (pat) 41/04 „sani plus/SANIFORM PLUS“). Auch das HABM geht von der Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils „PLUS“ aus (vgl. PAVIS PROMA, R0075/04-2, 6.09.2004 „FELIPLUS/FERTI-PLUS“). In diese Rechtsprechung reiht sich - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - auch die von ihr zitierte, in PAVIS PROMA veröffentlichte BPatG-Entscheidung 28 W (pat) 296/03 „Plus“ vom 3. März 2004 ein; in dieser Entscheidung ist die als Marke angemeldete Bezeichnung „Plus“ lediglich für die Ware „Christbaumschmuck“ und auch nur deshalb als schutzfähig angesehen worden, weil das „moderne“ und „schlagkräftige“ Wort „Plus“ im Zusammenhang mit dieser Ware als eher ungewöhnlich angesehen wurde.

Nicht überzeugen kann die Widersprechende auch mit ihrem Vortrag, dass der Wortbestandteil „Plus“ innerhalb der Widerspruchsmarke tatsächlich über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge und ihre Rechtsverfolgung deshalb nicht offensichtlich aussichtslos gewesen sei. Richtig ist zwar, dass im Register des DPMA sowohl die Wortmarken Nummer 149 132 „Plus“ als auch die weitere Wortmarke 396 18 658 „PLUS“ eingetragen sind und die zuletzt genannte Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung den Weg ins Register gefunden hat. Die Widersprechende hat jedoch nicht schlüssig vorgetragen, dass sie ihre beiden Wortmarken ernsthaft für die hier in Rede stehenden Vergleichswaren, nämlich „Parfümeriewaren“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ u. ä. benutzt hätte. Der Senat schließt allerdings nicht aus, dass es sich bei der Bezeichnung „Plus“ um eine bekannte Einzelhandelsdienstleistungsmarke handelt (vgl. hierzu allgemein: EuGH GRUR 2005, 764 ff. „Praktiker“); insoweit gegebenenfalls als relevant anzusehende Benutzungshandlungen lassen aber keinen Rückschluss zu, ob eine Marke auch als Warenmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat (vgl. Ströbele, GRUR Int. 2008, 719, 723). Hinsichtlich der vorliegenden Widerspruchsmarke können jedenfalls die für diese Einschätzung notwendigen Informationen weder dem Vortrag der Widersprechenden zu dem von ihr in der Vergangenheit betriebenen Werbeaufwand noch dem zur Verkehrsdurchsetzung der vorliegenden Widerspruchsmarke 396 02 967 „Plus“ vorgelegten demoskopischen Gutachten, das die Firma T... GmbH & Co. KG im Jahr 2003 erstellt hat, entnommen werden.

Mangels erkennbar gesteigerter Kennzeichnungskraft des Markenbestandteils „Plus“ kann sich die Widersprechende zur Begründung einer Verwechslungsgefahr auch nicht mit Erfolg auf die von ihr zitierte BGH-Entscheidung „City Plus“ (GRUR 2003, 880 ff.) berufen. Diese Entscheidung liefert, da sie die Feststellung einer durch Benutzung erworbenen gesteigerten Kennzeichnungskraft voraussetzt, zum vorliegenden Fall keine brauchbaren Erkenntnisse. In dem genannten Verfahren hatte der BGH nur deshalb von einer abschließenden Entscheidung des Falles abgesehen, weil er nicht ausschließen konnte, dass die Wortmarke

„City Plus“ für „Dienstleistungen der Telekommunikation“ durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hatte.

2. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 MarkenG sind der Widersprechenden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Diese Kostentragung kann vorliegend nicht anders beurteilt werden als die nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Nicht zuletzt wegen der Ausführungen, die in der angefochtenen patentamtlichen Entscheidung enthaltend sind, musste der Widersprechenden klar sein, dass eine Weiterverfolgung ihrer Interessen im Wege der Beschwerde aussichtslos war. Diese Bewertung war ihr auch bereits durch eine frühere Entscheidungen des BPatG bekannt, mit der ihr in einem Verfahren, dem ebenfalls ein Widerspruch aus der vorliegenden Wort-/Bildmarke 396 02 967 „Plus“ zugrunde lag, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Gründen der Billigkeit auferlegt worden waren (vgl. 33 W (pat) 141/04 „One System Plus/Plus“, 25.10.05). Im Übrigen kann hier auch auf die Entscheidung des BPatG in PAVIS PROMA, 33 W (pat) 159/01 „MH-Plus/Xplus“ verwiesen werden.

Prof. Dr. Hacker

Richterin Dr. Kober-Dehm
ist wegen Urlaubs verhin-
dert zu unterschreiben.
Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Bb