



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 52/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 08 497
(Kostenbeschwerde)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Kostenbeschwerde der Widersprechenden wird die Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2008 aufgehoben.

Für das patentamtliche Erinnerungsverfahren und für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren werden keine Kosten auferlegt.

Gründe

I.

Die Eintragung des Zeichens 305 08 497



in das Register für zahlreiche Waren der Klassen 29 und 30 wurde am 27. Mai 2005 veröffentlicht.

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus der (im Original mehrfarbigen) Marke 396 02 967



die u. a. für Waren der Klassen 29 und 30 in das Register eingetragen ist, Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 29 des Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Widerspruch zunächst mit Erstbeschluss vom 27. September 2006 mit der Begründung zurückgewiesen, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Im Tenor der Entscheidung heißt es u. a. wörtlich: „Kosten werden nicht auferlegt“.

Mit Beschluss vom 24. Januar 2008 hat die Markenstelle wiederum wegen fehlender Verwechslungsgefahr auch die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Im Tenor dieses Beschlusses heißt es am Ende: „2. Der Widersprechenden werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.“

Die Markenstelle hat die Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden damit begründet, dass für diese von vornherein die Aussichtslosigkeit ihres Widerspruchs erkennbar gewesen sei. Es sei der Markenstelle bekannt, dass die Widersprechende aus der verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke in sehr vielen Fällen gegen Marken vorgegangen sei, die mit der Widerspruchsmarke nur das Wortelement „plus“ gemeinsam hatten. Bis auf den Fall „Reisen mit Plus“ und WBM „Plus“, der ein Sonderfall gewesen sei, sei die Widersprechende in allen diesen Verfahren unterlegen. Bei dieser Ausgangslage hätte die Widersprechende die Aussichtslosigkeit des vorliegenden Widerspruchsverfahrens von Anfang an

erkennen können. Es wäre daher unbillig gewesen, wenn die Markeninhaberin ihre Kosten selbst zu tragen hätte. Für diese Entscheidung hat sich die Markenstelle auch auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2005, BPatG 33 W (pat) 141/04 - veröffentlicht in der Entscheidungssammlung des Bundespatentgerichts unter www.bpatg.de - berufen.

Mit ihrer Kostenbeschwerde betreibt die Widersprechende die ersatzlose Aufhebung der Kostenauflegung im angegriffenen Erinnerungsbeschluss Sie beantragt (sinngemäß),

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Januar 2008 insoweit aufzuheben, als darin der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 4. Juni 2008 mitgeteilt, dass sie von einer Stellungnahme zu der Kostenbeschwerde der Widersprechenden absieht.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige Kostenbeschwerde der Widersprechenden war die angegriffene Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses vom 24. Januar 2008 aufzuheben.

Da auch die Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin keine mündliche Verhandlung beantragt hat und nach der Beurteilung des Senats eine solche Verhandlung auch nicht sachdienlich gewesen wäre, konnte die vorliegende Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen (§ 69 MarkenG).

Im Markenverfahren ist die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Beschwerde (bzw. mit der Erinnerung) zulässig (ständige Rspr., s. bereits BPatGE 10, 311, 312 und 12, 193, 195; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 71 Rnr. 9).

Die Kostenbeschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die Tenorierung der angegriffenen Kostenentscheidung des Erinnerungsbeschlusses vom 24. Januar 2008 lautet „Der Widersprechenden werden die Kosten des Verfahrens auferlegt“ und erfasst damit nicht nur das Erinnerungsverfahren, sondern auch das patentamtliche Verfahren, das zum Erstbeschluss geführt hat. Im Hinblick auf diesen ersten Abschnitt des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens verstößt die angegriffene Kostenentscheidung gegen das verfahrensrechtliche Verschlechterungsverbot. Der patentamtliche Erstbeschluss vom 27. September 2006 hatte ausdrücklich von einer Kostenauflegung abgesehen mit der Folge, dass für diesen Verfahrensabschnitt gem. § 71 Abs. 1 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen hatte. Die in der Sache obsiegende Markeninhaberin hat diese Kostenentscheidung nicht mit der zulässigen Kostenerinnerung angegriffen. Vielmehr hat nur die Widersprechende Erinnerung eingelegt und dabei keine Kostenauflegung zu ihren eigenen Lasten beantragt. Bei dieser Verfahrenslage war die Markenstelle nur zu solchen Änderungen des angegriffenen Erstbeschlusses berechtigt, die die Widersprechende auch beantragt hatte. Das folgt aus dem allgemeinen Verbot der Schlechterstellung in Rechtsmittelverfahren, wie es z. B. in §§ 528 Satz 1, 557 Abs. 1 ZPO ausdrücklich niedergelegt ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 64 Rdn. 10). Insoweit die angegriffene Kostenentscheidung den ausdrücklichen Verzicht auf eine Kostenauflegung im Erstbeschluss vom 27. September 2006 stillschweigend aufhebt und durch eine Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden auch für diesen ersten Verfahrensabschnitt ersetzt, verstößt sie gegen das Verschlechterungsverbot und war bereits deswegen aufzuheben. Statt dessen bleibt der Kostenausspruch des Erstbeschlusses bestehen.

Soweit sich die angegriffene Kostenentscheidung auf das patentamtliche Erinnerungsverfahren bezieht, ist sie aus sachlichen Gründen aufzuheben, denn es sind keine Gründe ersichtlich, die eine Auferlegung der Kosten dieses Verfahrensabschnittes zu Lasten der Widersprechenden i. S. v. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG billig erscheinen ließen. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG legt den Grundsatz fest, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Ein solcher Umstand kann gegeben sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter das Verfahren in einer Weise betreibt, die mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinen ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslos oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 71 Rnr. 11 mit weit. Nachw.) Solche Umstände lassen sich im vorliegenden Fall nicht feststellen. Es mag sein, dass die Widersprechende ihre Marke in vielen Fällen erfolglos gegenüber Neuansmeldungen mit dem Wortbestandteil „plus“ verteidigt hat und in diesen Verfahren auch deswegen unterlegen war, weil die markenrechtliche Kennzeichnungskraft des Wortes „plus“ im Zusammenhang mit vielen Waren nachgelassen hat. Das allein macht die Betreibung weiterer Widerspruchsverfahren aus der verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke jedoch noch nicht zu einem regelmäßigen Verstoß gegen die prozessualen Sorgfaltspflichten der Widersprechenden. Die Frage nach der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs immer unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Schon deswegen erlaubt die Erfolglosigkeit eines Widerspruchs in einem Fall in der Regel keine Prognose für den Erfolg eines weiteren Widerspruchs aus derselben Marke gegen eine andere Marke. Hier kommt hinzu, dass die Widerspruchsmarke unstreitig benutzt wird. Die Bedeutung der Benutzung für den Schutzzumfang der benutzten Marke kann ebenfalls von Fall zu Fall, je nachdem um welche Waren es geht, unterschiedlich sein. Bei dieser Sachlage sind aus der Sicht des Senats

keine Umstände erkennbar, die bereits die Einleitung des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens - und nur darum geht es im vorliegenden Fall - als einen Verstoß der Widersprechenden gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten erscheinen ließe. Der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2005, BPatG 33 W (pat) 141/04 führt schon deswegen nicht weiter, weil es im dortigen Verfahren um die Kosten des Beschwerdeverfahrens und nicht um die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens ging.

Stoppel

Schell

Werner

Me