



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 306 44 307**

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. November 2009 unter Mitwirkung der Richterin Bayer als Vorsitzende, des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerden der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. April 2008 insoweit aufgehoben, als den Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zu 1. wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **WhoisPLUS**

ist am 24. Januar 2007 für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 25:

Textilwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren

Klasse 35:

Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange); Werbung im Internet für Dritte

Klasse 38:

Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Hörfunksendungen; Ausstrahlung von Kabelfernsehsendungen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Bereitstellung von Telekommunikationskanälen für Teleshopping-Dienste; Ausstrahlung von Teleshopping-Sendungen; Dienstleistungen von Presseagenturen; Durchführen von Videokonferenzen; Fernschreibdienst; Fernsprechdienst; Funkdienst; Presseagenturen; Satellitenübertragung; Telefondienst; Telefonvermittlung; Telegrafendienst; Telegrafieren; Telegrammdienst(Depeschen); Telegrammübermittlung; Telekonferenzdienstleistungen; Telekopierdienst; Vermietung von Faxgeräten; Vermietung von Geräten zur Nachrichtenübertragung;

Vermietung von Modems; Vermietung von Telefonen; Vermietung von Telekommunikationsgeräten

Klasse 42:

Aktualisieren von Computer-Software; Bauberatung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; biologische Forschung; Computerberatungsdienste; Computersoftwareberatung; Computersystemanalysen; Computersystemdesign; elektronische Datensicherung; Design von Computer-Software; Design von Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Zertifizierungsstelle (Trust-Center), nämlich Ausgabe und Verwaltung von digitalen Schlüsseln und/oder digitalen Unterschriften; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Grafikdesigners; Dienstleistungen eines Grafikers; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Dienstleistungen eines Modedesigners; Dienstleistungen eines Physikers; Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors; Dienstleistungen eines Verpackungsdesigners; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen von chemischen Labors; Dienstleistungen von Ingenieuren; Dienstleistungen zum Schutz vor Computerviren; digitale Bildbearbeitung; Durchführung chemischer Analysen; Durchführung technischer Tests und Checks; Durchführung von Erdölsuchbohrungen; Durchführung von technischen Messungen; Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen; Echtheitsbeglaubigungen von Kunstwerken; Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge (Premastering); EDV-Beratung; Eichen (Kalibrieren); Einrichtungsberatung; Ermittlung von Emissionen und Immissionen; Ermittlung von Schadstoffkonzentrationen; Erstellung von Analysen für Erdölförderung; Erstellung

von Computeranimationen; Erstellung von geologischen Gutachten; Erstellung von Gutachten über Erdölvorkommen; Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; Forschungen auf dem Gebiet der Bakteriologie; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie; Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Forschungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus; geologische Forschungen; geologische Schürfarbeiten; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Hard- und Softwareberatung; Impfen von Wolken; integrative Beratung von Einzelpersonen und Unternehmen (Mediation); Kalibrierung und Funktionsprüfung von Messgeräten; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software; Konstruktionsplanung; Landvermessung; Leistungsüberwachung und Analyse des Netzwerkbetriebes; Lizenzieren von Computersoftware (juristische Dienstleistungen); Lizenzierung von Software; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Materialprüfung; Materialprüfung bei Textilien; physikalische Forschungen; Qualitätsprüfung; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Registrierung von Domainnamen; Schlichtungsdienstleistungen; Serveradministration; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen; sozialwissenschaftliche Beratung; Sprachspeicherdienste; Stadtplanung; Styling (industrielles Design); technische Beratung; technische Projektplanungen; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Überprüfen der Straßentauglichkeit von Fahrzeugen; Überprüfung von digitalen Signaturen; Überwachung von Erdölbohrungen; Umweltschutzberatung; Umweltverträglichkeitsprüfungen; Unterwasserforschung; Vermietung von Computer-Software; Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten; Vermittlung von rechtlichem Know-how (Franchising); Vermittlung von technischem Know-how (Franchising); Verwaltung von Urheberrechten;

Wartung von Computersoftware; Werkstoffprüfung; Wettervorhersage; Wiederherstellung von Computerdaten; wissenschaftliche Forschung; Wolkenimpfen (cloud seeding); Zertifizierungen"

in das Markenregister unter der Nummer 306 44 307 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben gegen die Eintragung hat die N... AG & Co. KG (Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 1.) als Inhaberin der beiden prioritätsälteren, seit dem 14. Oktober bzw. 16. Januar 2006 unter der Nummer GM 3 179 652 für die Dienstleistungen

"35

Einzelhandelsdienstleistungen eines Discountmarktes, nämlich Verkaufstätigkeiten auch über das Internet für dort erhältliche ausschließlich zum privaten Verbrauch bestimmte Nahrungs- und Genussmittel und Non-Food Waren wie unbelichtete Filme, chemische Erzeugnisse, Körperpflegemittel und Parfümeriewaren, Reinigungsmittel für Haushaltszwecke, Schuhpflegemittel, Brenn- und Leuchtstoffe, Hygieneprodukte, Produkte zur Reinigung und Geruchsverbesserung von Luft, Maschinen und Werkzeuge, Haushaltsgeräte, optische Instrumente und Geräte, Geräte zur Aufnahme, Übermittlung und Wiedergabe von Bild und Ton, Datenverarbeitungsgeräte, Batterien, aufgezeichnete Computersoftware, magnetische Ton- und Bildträger, Hologramme, Bügeleisen, Alarmanlagen, Mess- und -anzeigergeräte, Massagegeräte, Säuglingsflaschen, Kondome, Stützbandagen, Eis- und Wärmebeutel, Gymnastikgeräte, Haushalts-, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Fahrräder, Motorräder, Automobile, Boote, Fahrzeugzubehöre, nämlich Sonnenblenden, Felgen, Reifenabdeckungen, Reifen, Sitzbezüger, Fahrzeugabdeckungen, Kinderwagen, Kinderbuggis,

Fahrzeugsitze für Babys und Kinder, Dachträger, Veloträger, Skiträger, Juwelierwaren, Uhren, Schmuck, Papier- und Schreibwaren, Druckerzeugnisse, Lederwaren, Schirme, Taschen, Koffer, Rucksäcke, Beutel, Spiegel, Tafeln, Dosen, Kästen und Kisten, Kunstgegenstände und Souvenirs, Schlafsäcke, Möbel, Küchenartikel, Haushaltsgeschirr, Käämme, Haar- und Zahnbürsten, Zahnseide, Wäscheständer, Abfalleimer, Schlafsäcke, Haushaltstextilien, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Teppiche, Spielzeug, Bälle"

eingetragenen Wort-/Bildmarke



sowie der unter der Nummer GM 4 066 601 für die Dienstleistungen

"35

Werbung; Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens, nämlich eines Discountmarktes, insbesondere Verkauf von Waren auch über das Internet für dort erhältliche ausschließlich zum privaten Verbrauch bestimmte Nahrungs- und Genussmittel und Non-Food Waren wie unbelichtete Filme, chemische Erzeugnisse, Körperpflegemittel und Parfümeriewaren, Reinigungsmittel für Haushaltszwecke, Schuhpflegemittel, Brenn- und Leuchtstoffe, Hygieneprodukte, Produkte zur Reinigung und Geruchsverbesserung von Luft, Maschinen und Werkzeuge, Haushaltsgeräte, optische Instrumente und Geräte, Geräte zur Aufnahme, Übermittlung und Wiedergabe von Bild und Ton, Datenverarbeitungsgeräte, Batterien, aufgezeichnete Computersoftware, magnetische Ton- und Bildträger, Hologramme, Bügeleisen, Alarmanlagen, Mess-

und -anzeigeräte, Massagegeräte, Säuglingsflaschen, Kondome, Stützbandagen, Eis- und Wärmebeutel, Gymnastikgeräte, Haushalts-, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Fahrräder, Motorräder, Automobile, Boote, Fahrzeugzubehöre, nämlich Sonnenblenden, Felgen, Reifenabdeckungen, Reifen, Sitzbezüge, Fahrzeugabdeckungen, Kinderwagen, Kinderbuggis, Fahrzeugsitze für Babys und Kinder, Dachträger, Veloträger, Skiträger, Juwelierwaren, Uhren, Schmuck, Papier- und Schreibwaren, Druckerzeugnisse, Lederwaren, Schirme, Taschen, Koffer, Rucksäcke, Beutel, Spiegel, Tafeln, Dosen, Kästen und Kisten, Kunstgegenstände und Souvenirs, Schlafsäcke, Möbel, Küchenartikel, Haushaltsgeschirr, Käämme, Haar- und Zahnbürsten, Zahnseide, Wäscheständer, Abfalleimer, Schlafsäcke, Haushaltstextilien, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Teppiche, Spielzeug, Bälle, auch über das Internet.

38

Telekommunikation; Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet)"

eingetragenen Wortmarke

**plus.eu**

Widerspruch erhoben hat ferner die T... KG  
(Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 2.) als Inhaberin der ebenfalls prioritätssälteren, seit dem 11. Juni 1996 für die Waren und Dienstleistungen

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Düngemittel; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und Kleineisenwaren; handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Rasierapparate; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Tönen, Geräte zur Übertragung und Wiedergabe von Bildern; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; orthopädische Artikel; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühlgeräte sowie sanitäre Anlagen; Feuerwerkskörper; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Musikinstrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büro-

artikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten; Kautschuk, Gummi und Waren hieraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten; Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit in Klasse 22 enthalten; Garne und Fäden für textile Zwecke; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Biere; Mineralwässer, kohlenensäurehaltige Wässer und andere al-

koholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak, Raucherartikel; Streichhölzer; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erziehung, Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

eingetragenen Wort-/Bildmarke



Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. April 2008 die Verwechslungsgefahr verneint und die Widersprüche zurückgewiesen sowie die Kosten des Widerspruchsverfahrens den Widersprechenden auferlegt.

In Bezug auf die Wort-/Bildmarken GM 3 179 652  und 396 02 967  scheidet eine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke mangels hinreichender Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aus, auch soweit sich die Marken auf identischen und/oder ähnlichen Waren/Dienstleistungen begegnen könnten. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich beide Marken durch den zusätzlichen Wortbestandteil "Whois" auf Seiten der angegriffenen Marke bzw. die Ausgestaltung der beiden Widerspruchsmarken als Wort-/Bildmarke deutlich. Zwar enthielten die Vergleichszeichen übereinstimmend den Bestandteil "PLUS/Plus". Aufgrund des allgemein beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Plus" im

Sinne von "mehr, zusätzlich" als Hinweis auf zusätzliche bzw. verbesserte Eigenschaften der angemeldeten Waren und Dienstleistungen könnten jedoch aus diesem schutzunfähigen Wortbestandteil der Widerspruchsmarken allein keine Rechte geltend gemacht werden.

Eine abweichende Beurteilung sei auch dann nicht veranlasst, wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der beiden vorgenannten Widerspruchsmarken unterstelle. Denn diese beziehe sich zum einen auf die Widerspruchsmarken in ihrer konkreten Ausgestaltung als Wort-Bildmarken und nicht allein auf den - für sich genommen schutzunfähigen - Wortbestandteil "Plus" und betreffe zum anderen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken, die keine Ähnlichkeit zu denjenigen der angegriffenen Marke aufwiesen.

Darüber hinaus werde auch die jüngere Marke nicht durch den Bestandteil "PLUS" geprägt. Denn der Bestandteil "Whois" weise für die für die jüngere Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf, so dass keine Anhaltspunkte dafür gegeben seien, dass der Verkehr diesen Bestandteil vernachlässigen würde.

In Bezug auf die weitere Widerspruchsmarke GM 4 066 601 (Wortmarke "plus.eu") wirke einer Verwechslungsgefahr nicht nur entgegen, dass dem übereinstimmenden Wortbestandteil "PLUS/plus" aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche keine selbständig kollisionsbegründende Stellung beigemessen werden könne, sondern auch die aufgrund des glatt beschreibenden Charakters von "plus" sowie dem weiteren, auf eine EU-Internetdomain hinweisenden Bestandteil ".eu" begründete Kennzeichnungsschwäche.

Zudem entspreche es der Billigkeit, den Widersprechenden die Kosten der Verfahren aufzuerlegen, da für die Widersprüche angesichts der Schutzunfähigkeit des übereinstimmenden und für eine mögliche Verwechslungsgefahr allein relevanten Wortbestandteils "Plus" keine Aussicht auf Erfolg bestanden hätte.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Widersprechenden, wobei die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2. gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 396 02 967 nur auf die Kostenentscheidung der Markenstelle beschränkt ist.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 1. beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2008 die angegriffene Marke 306 44 307 wegen des Widerspruchs aus den Marken GM 3 179 652 und GM 4 066 601 zu löschen.

Ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Dienstleistungsidentität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit könne eine klangliche wie auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wie auch der Widerspruchsmarken werde durch den übereinstimmenden (Wort-)Bestandteil "Plus" geprägt. Der Begriff "Plus" sei in Bezug auf die hier maßgeblichen Dienstleistungen durchaus kennzeichnend und herkunftshinweisend - wovon auch das BPatG in mehreren Entscheidungen ausgegangen sei -, während die übrigen Wortbestandteile "Whois" und ".eu" (GM 4 066 601) bzw. die schlichte Farbrahmung um den Wortbestandteil "plus" bei den Widerspruchsmarken GM 3 179 652 und 396 02 967 keine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis zukomme und diese daher im Gesamteindruck sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht gegenüber "Plus" zu vernachlässigen seien. Dies gelte um so mehr, als der Wortbestandteil "Plus" der Widerspruchsmarken aufgrund intensiver Benutzung und Bewerbung über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge.

Zudem bestehe vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Marken der Widersprechenden mit dem Bestandteil "Plus" auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da dem

übereinstimmenden Bestandteil "Plus" der dazu erforderliche Hinweischarakter zu-  
komme.

Aufgrund der vorgenannten Umstände bestehe auch keine Grundlage für eine Kos-  
tenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden. Unabhängig von der Beurteilung  
der Verwechslungsgefahr könne den Widersprechenden nicht vorgeworfen werden,  
verfahrensfremde Ziele verfolgt zu haben, da sie in legitimer Weise eine Verwechs-  
lungsgefahr zwischen den Marken habe überprüfen lassen, zumal die Markenstelle  
selbst den Begriff "Plus" in einer Reihe von Anmeldungen als schutzfähig erachtet  
habe.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 2. beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Pa-  
tent- und Markenamts vom 28. Mai 2008 insoweit aufzuheben, als  
der Widersprechenden zu 2. die Kosten des Verfahrens auferlegt  
wurden.

Sie vertritt ebenfalls die Auffassung, dass der Widersprechenden zu 2. bereits im  
Hinblick auf die in Entscheidungen angenommene Schutzfähigkeit des Begriffs  
"Plus" ihr nicht vorgeworfen werden könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Jede denkbare Art von Verwechslungsgefahr sei von vornherein bereits durch die  
Schutzunfähigkeit des übereinstimmenden Wortbestandteils "Plus" sowie der ab-  
weichenden Wortbestandteile bzw. der Ausgestaltung der Widerspruchsmarken als  
Wort-/Bildmarken ausgeschlossen. Soweit die Widersprechende sich auf eine er-  
höhte Kennzeichnungskraft von "Plus" berufe, betreffe dies allenfalls Waren/Dienst-

leistungen der Widerspruchsmarken, die denjenigen der angegriffenen Marke nicht ähnlich seien.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 1. hat einen im Beschwerdeverfahren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung mit Schriftsatz vom 23. September 2009 nicht mehr aufrechterhalten; ebenso die Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 2. mit Schriftsatz vom 28. August 2009.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

- A. Die Beschwerde beider Widersprechenden sind zulässig; dies gilt insbesondere für die isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung betreffend den Widerspruch aus der nationalen Marke 396 02 967 durch die Beschwerdeführerin und Widersprechende zu 2. (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71 Rdnr. 9).

Über die Beschwerden ist auch im schriftlichen Verfahren zu entscheiden, nachdem die Widersprechende und Beschwerdeführerin zu 1. (nachfolgend: Widersprechende zu 1.) wie auch die Beschwerdeführerin und Widersprechende zu 2. (nachfolgend: Widersprechende zu 2.) ihre hilfsweise gestellten Terminsanträge nicht mehr aufrechterhalten haben und seitens der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin ein Terminantrag nicht gestellt worden ist.

- B. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. bleibt in der Sache erfolglos, soweit sie sich gegen die Zurückweisung der Widersprüche aus den Gemeinschaftsmarken GM 3 179 652 und GM 4 066 601 richtet, da auch nach

Auffassung des Senats eine Verwechslungsgefahr zwischen diesen Marken und der angegriffenen Marke nicht besteht.

Die Verwechslungsgefahr i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. aktuell BGH GRUR 2008, 258 Tz. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect, MarkenR 2009, 394, 399 - Augsburger Puppenkiste).

1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist mangels Erhebung einer Benutzungseinrede von der Registerlage auszugehen.
  - a) Danach besteht im Hinblick auf die Widerspruchsmarke GM 4 066 601 Identität bzw. enge Ähnlichkeit zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 38 wie auch einem Teil der Klasse 42 wie z. B. "Aktualisieren von Computersoftware" und den Dienstleistungen "Werbung" sowie "Telekommunikation; Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Herunterladen von Informationen über elektronische Medien (Internet)", für die die Widerspruchsmarke GM 4 066 601 Schutz beanspruchen kann. Zu den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 wie auch den Waren der Klasse 25 besteht hingegen insoweit ein deutlicher Abstand.

- b) Zwischen den zur Klasse 35 der Marke GM 4 066 601 registrierten "Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens, nämlich eines Discountmarktes, insbesondere ..." wie auch zu den für die Widerspruchsmarke GM 3 179 562 in der Klasse 35 allein eingetragenen "Einzelhandelsdienstleistungen eines Discountmarktes, nämlich ...." bestehen weder zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 25 noch zu deren Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 nennenswerte Berührungspunkte. Wenn bereits eine Ähnlichkeit zwischen Einzelhandelsdienstleistungen für bestimmte Waren und diesen Waren selbst in Zweifel gezogen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 97) bzw. insoweit unter dem Gesichtspunkt eines bestehenden Ergänzungsverhältnis lediglich eine "gewisse" Ähnlichkeit angenommen wird (vgl. dazu für die Rechtslage nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht EuG, Urt. v. 24. September 2008 - T-116/06 Nr. 52 - 58 - O STORE / THE O STORE), kann im Hinblick auf Waren, die nicht Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistungen sind - wie es bei den Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke der Fall ist -, als auch bei Dienstleistungen, die wie diejenigen der angegriffenen Marke in keinem erkennbaren Zusammenhang zu Einzelhandelsdienstleistungen stehen, kaum noch eine Ähnlichkeit angenommen werden. Zugunsten der Widersprechenden zu 1. legt der Senat seiner Entscheidung insoweit aber in Bezug auf die Einzelhandelsdienstleistungen eine wenngleich auch unterdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zugrunde.
2. Bei seiner Entscheidung unterstellt der Senat unbeschadet der Frage einer Kennzeichnungsschwäche bzw. Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils "Plus/PLUS" sowie des weiteren Wortbestandteils ".eu" bei der Widerspruchsmarke GM 4 066 601 zugunsten der Widersprechenden zu

1. ohne nähere Sachprüfung noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit. Ebenfalls zugunsten der Widersprechenden zu 1. geht der Senat dabei weiterhin davon aus, dass die Wort-/Bildmarke GM 3 179 562 aufgrund langjähriger und intensiver Bewerbung und Benutzung in Bezug auf die zu Klasse 35 eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen sogar über eine erhebliche gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.
  
3. Aber auch soweit danach bei den im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren/Dienstleistungen strenge und im Verhältnis zu der Widerspruchsmarke GM 3 179 652 unter Zugrundelegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ggf. noch zusätzlich erhöhte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, genügt diesen die angegriffene Marke in jeder Hinsicht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen, wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).

- a) Aufgrund der Ausgestaltung der Widerspruchsmarke GM 3 179 652 als Wort-/Bildmarke sowie der zusätzlichen Wortbestandteile ".eu" bei der WiM GM 4 066 601 und "Whois" bei der angegriffenen Marke unterscheiden sich die Vergleichsmarken so deutlich, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr von vornherein nur dann in Betracht kommt, wenn der in sämtlichen Marken identisch vorhandene Wortbestandteil "PLUS" bzw. "Plus" den Gesamteindruck dieser Marken derart prägt, dass die anderen Wort- bzw. Bildbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marken nicht mehr mitbestimmen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; GRUR 2006 859, 860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO; MarkenR 2009, 394, 400 Tz. 57 - Augsburger Puppenkiste). Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden.
- aa) Den Bestandteil "PLUS" bzw. "Plus" kennt der Verbraucher in Zusammenhang mit vielfältigen Produkten als allgemeinen Hinweis darauf, dass hierbei ein "mehr" von etwas geboten ist. Dementsprechend wird er auch den übereinstimmend in den vorliegenden Vergleichsmarken enthaltenen Markenbestandteil "PLUS" bzw. "Plus" auch im hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich lediglich als eine sachbezogene Angabe ansehen, die auf zusätzliche oder verbesserte Eigenschaften und Vorteile der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen hinweist, d. h. dass diese ein "Plus", ein "mehr" an Qualität oder Preiswürdigkeit aufweisen (vgl. HABM PAVIS ROMA R724/2007 - 4 v. 8. September 2008 - bioPLUS / PLUS).

Diesem wegen seines allgemein anpreisenden Aussagegehalts hinsichtlich der hier relevanten Waren und Dienstleistungen schutzunfähigen Bestandteil kann entsprechend dem Grundsatz, dass

schutzunfähige Elemente einer kombinierten Marke im allgemeinen bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 283), keine prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung innerhalb der Vergleichszeichen beigemessen werden. Dies hat das Bundespatentgericht in einer Reihe von Entscheidungen festgestellt (vgl. 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; BPatG in PAVIS PROMA, 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar PLUS/Plus) und aktuell auch das HABM (vgl. PAVIS PROMA R724/2007-4 vom 8. September 2008 - bioPLUS / PLUS). In diese Rechtsprechung reiht sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden zu 1. vor allem 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.

Für den Verkehr besteht daher kein Anlass, bei der angegriffenen Wortmarke "WhoisPLUS" und der Widerspruchswortmarke GM 4 066 601 "plus.eu" die weiteren Wortbestandteile "Whois" bzw. ".eu" sowie bei der Wortbildmarke GM 3 179 652 deren bildliche Ausgestaltung zu vernachlässigen. Dies gilt in Bezug auf die beiden Wortmarken selbst dann, wenn er "Whois" trotz der Zusammenschreibung als englische Wortfolge "who is" erkennt und jedenfalls

in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen als Bezeichnung eines (Internet-)Protokolls versteht, mit dem von einem verteilten Datenbanksystem Informationen zu Internet-Domains und IP-Adressen und deren Eigentümern abgefragt werden können (vgl. dazu <http://www.denic.de/-de/whois/index.jsp>) bzw. bei der erkennbar nach Art einer (unvollständigen) Internetadresse gebildeten Widerspruchsmarke GM 4 066 601 den Bestandteil ".eu" als Hinweis auf eine EU-Internetdomain ansieht, so dass beide Wortbestandteile wegen ihres beschreibenden Aussagegehalts ebenfalls kennzeichnungsschwach oder sogar schutzunfähig sind. Denn auch dann wird der Verkehr nicht allein in dem für sich gesehen schutzunfähigen Bestandteil "PLUS" bzw. "plus", sondern erst in der Verbindung der jeweiligen Wortbestandteile den Herkunftshinweis sehen, so dass auch die Bestandteile "Whois" bzw. "eu" zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke "WhoisPLUS" bzw. der Widerspruchsmarke GM 4 066 601 "plus.eu" beitragen.

- bb) Der Gesamteindruck des Wort-/Bildzeichens GM 3 179 562 wird auch nicht deshalb von dem Wortbestandteil "Plus" geprägt, weil es daneben keine weiteren für eine mündliche Benennung sich anbietenden Wortbestandteile mehr enthält. Zwar ist jedenfalls in klanglicher Hinsicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 Tz. 25 - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 332). Ein Wortbestandteil wie "Plus", dem für sich genommen jedoch der Markenschutz zu versagen ist, vermag den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke jedoch nicht zu prägen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB

DIREKT; GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000). In diesen Fällen kann der Grundsatz "Wort vor Bild" daher keine Geltung beanspruchen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 334). Dementsprechend gewinnt auch die Widerspruchsmarke GM 3 179 562 ihre Kennzeichnungskraft allein durch die Kombination der farbigen und in ihrer Ausgestaltung sowie Größe deutlich hervortretenden Bildelemente mit dem Wortbestandteil "Plus".

- cc) Der übereinstimmende Bestandteil "PLUS" bzw. "Plus"/"plus" ist bei den Vergleichszeichen auch erkennbar nicht derart blickfangartig herausgestellt, dass der Verkehr abweichend von den vorgenannten Grundsätzen Anlass hätte, sich unter Vernachlässigung der übrigen Wortbestandteile allein an diesen als Herkunftshinweis zu orientieren. Im übrigen kann in rechtlicher Hinsicht eine kennzeichenmäßige Hervorhebung eines beschreibenden Bestandteils grundsätzlich nur innerhalb der jüngeren Marke zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen, da sich derjenige auf ein Freihaltebedürfnis an einer beschreibenden Angabe nicht berufen soll, der eine solche Angabe selbst kennzeichenmäßig wie eine Marke gebraucht (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger). Diese Erwägungen können aber nicht gleichermaßen im Hinblick auf eine ältere Marke gelten, da ansonsten der anerkannte markenrechtliche Grundsatz, wonach eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 283 m. w. N.), unterlaufen würde.

- dd) Eine selbständig kollisionsbegründete Stellung des Wortbestandteils "PLUS" ergibt sich auch nicht aus der seitens des Senats zu Gunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung unterstellten gesteigerten Kennzeichnungskraft des Wort-/Bildzeichens GM 3 179 562  für die zu dieser Marke eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen.

Zwar kann der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft auswirken, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet, so dass eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer (Widerspruchs-)Marke auch bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke in einer selbständig kollisionsbegründenden Art und Weise bestimmt, zu berücksichtigen ist (BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; GRUR 2007, 888, 889 Tz. 24 - Euro Telekom; MarkenR 2009, 256,260 Tz. 34 - METROBUS).

Da aber in der angegriffenen Marke nicht die Widerspruchsmarke GM 3 179 562 in ihrer eingetragenen Form, sondern nur deren Wortbestandteil "Plus" übernommen worden ist, kann dies nur eine Prägung der angegriffenen Marke durch den identischen Wortbestandteil "PLUS" bewirken, wenn eine solche durch langjährige und intensive Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke sich nicht nur auf die Marke in ihrer Gesamtheit als Wort-/Bildzeichen bezieht, sondern auch isoliert den Wortbestandteil "Plus" als solchen erfassen würde (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 294).

Dem steht zwar nicht allein die originäre Kennzeichnungsswäche von "Plus" entgegen, da die Anwendung des vorgenannten Erfahrungssatzes grundsätzlich auch in solchen Fällen in Betracht kommt, in denen der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens erlangt hat (BGH GRUR 2007, 888, 889 Tz. 25 - Euro Telekom).

Jedoch kann ein Widersprechender sich im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht darauf berufen, ein von Haus aus schutzunfähiger Bestandteil einer Widerspruchsmarke habe sich zwischenzeitlich für ihn im Verkehr durchgesetzt; eine Berücksichtigung ist vielmehr nur in Fällen möglich, in denen die behauptete Verkehrsdurchsetzung in einem den fraglichen Bestandteil betreffenden Eintragungsverfahren förmlich festgestellt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 249). Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Vor allem kann insoweit nicht die als verkehrsdurchgesetzt eingetragene Wortmarke 396 18 658 "PLUS" herangezogen werden. Denn abgesehen davon, dass es sich um eine nationale Marke handelt, bei denen die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht zwangsläufig derjenigen einer Gemeinschaftsmarke entsprechen und weiterhin die Eintragung dieser Marke zudem zwischenzeitlich am 22. Mai 2009 gelöscht wurde, erfolgte die Eintragung zu verschiedenen Waren, nicht jedoch zu den für die Widerspruchsmarke GM 3 179 562 eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen. Die Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen zu den Waren dieser als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke "PLUS" ist auch nicht so eng, dass die Bekanntheit dieser Bezeichnung zwangsläufig auf die Dienstleistungen ausstrahlt.

Unabhängig davon ist auch in dem von der Widersprechenden zu 1. dazu vorgelegten Auszug aus einem demoskopischen Gutachten von EMNID aus dem April 2003 von der "Abbildung mit der Wort-/Bildmarke ‚Plus'" oder dem "Plus-Logo" die Rede, so dass dieses Gutachten ebenfalls keine Rückschlüsse auf eine Bekanntheit bzw. Verkehrsgeltung des Wortbestandteils "PLUS" als solchem erlaubt. Beachtet man weiterhin, dass eine durch Benutzung gewonnene Stärke sich insoweit nur auf die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 35 eingetragenen Einzelhandelsdienstleistungen beziehen kann, welche jedoch - wie bereits dargelegt - einen zumindest erheblichen Abstand zu den Waren und Dienstleistungen aufweisen, bieten sich keine Anhaltspunkte, dass der Verkehr aufgrund der Begriffskombination "WhoisPLUS" einen zur Verwechslungsgefahr führenden Zusammenhang mit der Widersprechenden zu 1. herstellt.

- b) Fehlt es aus den dargelegten Gründen an einer Prägung des Gesamteindrucks nicht nur der angegriffenen Marke, sondern auch der beiden Widerspruchszeichen durch die jeweiligen Wortbestandteile "PLUS" bzw. "Plus"/ "plus", scheidet auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bestandteils innerhalb des angegriffenen Zeichens aus (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 12, 14 Tz. 33 - Interconnect; MarkenR 2009, 394, 400 Tz. 57, 401 Tz. 70 - Augsburgischer Puppenkiste). Denn ein Zeichenbestandteil einer älteren Marke kann, ohne dass er dieses dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl.

BGH GRUR 2008, 903, 905 Tz. 34 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055, 1057 Tz. 31 - airdsl).

Hinzu kommt, dass einem solchen Bestandteil nur dann eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des jüngeren Zeichens zuerkannt werden kann, wenn die sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen beider Marken einen deutlichen, jedenfalls nicht den Bereich überdurchschnittlicher Ähnlichkeit unterschreitenden Bezug zueinander aufweisen, da nur dann die Gefahr besteht, dass der Verkehr davon ausgeht, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 358; vgl. auch BGH GRUR 2008, 905, 908 Tz. 39 - 40 - Pantohexal). An einer solchen Ähnlichkeit fehlt es zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarken und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke aber ganz offensichtlich. Vielmehr besteht - wie bereits darlegt - jedenfalls ein erheblicher, unterdurchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad bis hin zur Waren- bzw. Dienstleistungsferne.

4. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus.
  - a) Soweit nach bisheriger Rechtsprechung auch unabhängig von Bestand und Benutzung einer entsprechend gebildeten Zeichenserie unter bestimmten Voraussetzungen nahe gelegt sein kann, dass der Verkehr in einem übereinstimmenden bzw. wesensgleichen Element einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke erkennt und deshalb die Bezeichnungen demselben Inhaber zuordnet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 381 Fn. 959), erscheint fraglich, ob daran im Hinblick auf eine neuere Entscheidung

des EuGH, wonach für das Bestehen einer Gefahr, dass sich das Publikum hinsichtlich der Zugehörigkeit der angemeldeten Marke zu einer "Familie" oder "Serie" von Marken irrt, erforderlich ist, dass die dieser "Familie" oder "Serie" angehörenden Marken auf dem Markt präsent sind (vgl. EuGH MarkenR 2007, 427, 432 Tz. 64 - BAINBRIDGE) überhaupt noch festgehalten werden kann (vgl. dazu GRUR 2008, 905, 908 Tz. 35 - Pantohexal; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 382). Dies kann vorliegend aber offen bleiben. Denn eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne scheidet ungeachtet des Bestands bzw. der Benutzung einer Zeichenserie bereits deshalb aus, weil der gemeinsame Wortbestandteil "Plus" aufgrund seines beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet ist, als herkunftshinweisender Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wirken (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 387 Fn. 980).

Der in Bezug auf die Widerspruchsmarke die GM 3 179 562 zugunsten der Widersprechenden zu 1. unterstellten gesteigerten Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung kommt insoweit auch keine Bedeutung zu, da diese sich - wie bereits dargelegt - allenfalls auf das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit als Wort-/Bildmarke, nicht jedoch auf den Wortbestandteil "Plus" bezieht.

- b) Soweit die Widersprechende zu 1. unter Hinweis auf einen ihrem Schriftsatz vom 25. Juli 2008 als Anlage beigefügten Auszug auf eine entsprechende Markenserie der Widersprechenden zu 1. mit dem Bestandteil "Plus" hinweist (vgl. Bd. II, Bl. 35 - 38 GA) und dazu geltend macht, dass es insoweit nicht mehr auf die Kennzeichnungskraft des Stammbestandteils ankomme, trifft zwar zu, dass bei einer existenten und benutzten Markenserie es nicht

(mehr) darauf ankommt, ob der fragliche Bestandteil sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob die Widersprechende den Verkehr tatsächlich an "Plus" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).

Die Widersprechende hat sich zum Beleg dafür, dass sie über eine große Zeichenfamilie verfügt, jedoch allein auf die aus der Anlage zum Schriftsatz vom 25. Juli 2008 ersichtlichen Markeneintragungen berufen. Aber abgesehen davon, dass jedenfalls bei einzelnen Marken bereits eine Erkennbarkeit des Begriffs "Plus" als Stammbestandteil fraglich erscheint wie z. B. bei der Wort-Bildmarke 300 888 85 mit dem Wortbestandteil "PLUS MINUS", folgt allein aus der Eintragung einer Markenserie nicht, dass diese auch in einem Umfang benutzt worden sind, der dem Verkehr, an den sich die in Rede stehenden Waren/Dienstleistungen richten, Veranlassung gibt, "Plus" als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu verstehen (vgl. BGH MarkenR 259, 260 Tz. 39 - METROBUS). Zur Art und Weise sowie dem Umfang einer Benutzung dieser für die Widersprechenden zu 1. eingetragenen Marken ist jedoch nichts näher vorgetragen worden.

- C. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1. wie auch die von vornherein auf die Kostengrundsatzentscheidung beschränkte Beschwerde der Widersprechenden zu 2. haben jedoch Erfolg, soweit sie sich gegen die Auferlegung der Kosten des Widerspruchsverfahrens richten.

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 Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 11 m. w. N). Ein solcher Fall wird dabei zwar u. a. auch angenommen, 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). Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass die Widersprechenden aus den Widerspruchsmarken in einer Reihe von Fallgestaltungen erfolgreich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gegen eingetragene Marken mit dem Wortbestandteil "Plus" vorgegangen sind und nicht zuletzt auch das HABM in einer kürzlich ergangenen Entscheidung eine Verwechslungsgefahr sogar zwischen den hier maßgeblichen Marken angenommen hat. Vor diesem Hintergrund kann dann aber den Widersprechenden auch bei Beachtung der dargelegten und jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt als gefestigt zu betrachtenden Rechtsprechung des BPatG zur Schutzunfähigkeit des Begriffs "Plus" nicht der Vorwurf einer Verfolgung verfahrensfremder Ziele durch Einlegung eines offensichtlich erfolglosen Widerspruchs gemacht werden, so dass es bei der Regelung nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG verbleibt.

- D. Im Hinblick auf die jedenfalls hinsichtlich der Kostenentscheidung der Markenstelle erfolgreiche Beschwerde sowie aus den unter C. genannten Gründen bietet der Streitfall auch in Bezug der Kosten des Beschwerdeverfahrens keinen Grund für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bayer

Metternich

Merzbach

Hu