



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 223/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 27 666

hier: Auferlegung der Kosten

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden auferlegt.

Gründe

I

Die am 30. Mai 2003 eingetragene Marke 302 27 666

OSPlus

ist für die Dienstleistungen

Unternehmensverwaltung; Finanzwesen, Geldgeschäfte;

bestimmt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 11. Juni 1996 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr 396 02 967



die ua für

Unternehmensverwaltung; Finanzwesen, Geldgeschäfte und Tele-
kommunikation

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 13. Juli 2004 zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Sie hat zur Kostenauflegung ausgeführt, dass die Widersprechende hätte erkennen müssen, dass die Übereinstimmungen zwischen den Marken nur in einem schutzunfähigen Bestandteil vorlägen und daher eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könnten. Dies gelte umso mehr, als die Wortmarke „PLUS“ (Nr 396 18 658) nur aufgrund von Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren, die ersichtlich außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren der angegriffenen Marke lägen, eingetragen worden sei. Soweit die Widersprechende eine Entscheidung der Markenstelle für Klasse 39 vom 6. Mai 2003 anführe, könne diese die Widersprechende nicht zur Einlegung des Widerspruchs motiviert haben, da sie erheblich nach der Widerspruchseinlegung ergangen sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht den Widerspruch jedoch zurückgenommen und erklärt, dass sich das Beschwerdeverfahren somit erledigt habe.

Die Markeninhaberin beantragt nunmehr,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie trägt vor, dass das Wort „Plus“ mangels Unterscheidungskraft schutzunfähig sei und daher eine Marke nicht prägen könne. Dies sei der Widersprechenden von vornherein bekannt gewesen, beim Eintragungsverfahren der jetzigen Widerspruchsmarke habe sich die Beschwerdeführerin selbst mehreren Widersprüchen gegenüber gesehen, die mittlerweile sämtlich rechtskräftig zurückgewiesen worden seien. In allen Verfahren habe die Widersprechende ihre Marke mit der Argumentation verteidigt, dass der Bestandteil „Plus“ nicht unterscheidungskräftig sei und daher die Vergleichsmarken nicht prägen könne.

Die Widersprechende beantragt,

den von der Gegenseite nunmehr gestellten Kostenantrag zurückzuweisen.

Wegen der markenrechtlich relevanten Übereinstimmungen der Vergleichsmarken sei keineswegs von einer ursprünglichen Aussichtslosigkeit des Widerspruchs auszugehen. Sie behauptet eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Außerdem verweist sie auf verschiedene Entscheidungen ua des Bundesgerichtshofs („City Plus“/„D2-Best-CityPlus“, AZ: I ZR 122/00), sowie der Markenstelle für Klasse 32 im Widerspruchsverfahren „Plus“/„Reisen mit Plus“ (AZ: 300 83 008.4), sowie auf Voreintragungen von Wortmarken „Plus“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Nachdem die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen und erklärt hat, dass das Beschwerdeverfahren sich somit erledigt habe, ist davon auszugehen, dass die Widersprechende die Anfechtung der von der Markenstelle getroffenen Entscheidung - auch im Kostenpunkt - nicht weiterverfolgt. Der Senat hat damit lediglich noch über den im Beschwerdeverfahren von der Markeninhaberin gestellten Kostenantrag zu entscheiden.

Gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 iVm Abs 4 MarkenG entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Eine Kostenauflegung kommt 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 (stRspr, vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rz 25 mwN).

Das Verhalten eines Widersprechenden gibt dabei Anlass für eine Kostenauflegung, wenn zB eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (Ströbele/Hacker aaO, § 71 Rz 30). So liegt der Fall hier. Der übereinstimmende Markenbestandteil „Plus“ ist eine unmittelbar beschreibende Angabe, die auf zusätzliche oder verbesserte Eigenschaften, auf einen Vorzug oder einen Vorteil der Waren bzw Dienstleistungen hinweist. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit liegt nicht vor, der Bestandteil wird auch in Alleinstellung als Eigenschaftsangabe aufgefasst (so schon BPatG Mitt 1972, 212 – Plus; BPatG 30 W (pat) 140/97, Beschluss vom

19. Oktober 1998 – Plus; 33 W (pat) 159/01, Beschluss vom 23. Oktober 2001 - MH-Plus/QLH-Duo-Plus).

Soweit die Widersprechende sich auf Entscheidungen verschiedener Gerichte bzw. Eintragungen von „Plus“-Marken beruft, sind diese jedenfalls insoweit nicht entscheidungsrelevant als die Entscheidungen bzw. Eintragungen nach der Widerspruchserhebung vom 4. Oktober 2003 erfolgt sind. Insoweit können sie nämlich die Entscheidung der Widersprechenden zur Einlegung des Widerspruchs nicht beeinflusst haben. Darüber hinaus sind die zitierten Entscheidungen auch nicht ohne weiteres mit dem hier vorliegenden Verfahren vergleichbar. So wurde beispielsweise in der Entscheidung „Plus/Reisen mit Plus“ (aaO) ausgeführt, dass aufgrund des beschreibenden Markenbestandteils „Reisen mit“ eine Verkürzung dieser Marke auf den Bestandteil „Plus“ in Betracht komme. Im vorliegenden Fall dagegen enthält die angegriffene Marke über den Bestandteil „Plus“ hinaus wesentliche weitere Bestandteile. Soweit sich die Widersprechende auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „City Plus“ beruft, hatte der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung nicht über die isolierte Kennzeichnungskraft von „Plus“ sondern der gesamten Bezeichnung „City Plus“ zu entscheiden.

Auch die von der Widersprechende behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Wie die Widersprechende selbst vorträgt, bezieht sich die erhöhte Kennzeichnungskraft jedenfalls nicht auf die hier einschlägigen Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 42.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI