



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 43/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 65 627**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe am 10. August 2010

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2009 insoweit aufgehoben, als der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.
2. Die außergerichtlichen Kosten des Widerspruchsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens trägt jede Beteiligte selbst.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

**Gründe**

I.

Gegen die am 11. April 2007 eingetragene Wort-/Bildmarke 306 65 627



für Krankenversicherungsdienstleistungen der Klassen 36 ist am 9. August 2007 Widerspruch erhoben worden aus der am 11. Juni 1996 eingetragenen Wort-/Bildmarke 396 02 967



für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 6, 8 bis 11, 13 bis 18, 20 bis 39, 41, 42. Die Widerspruchsmarke ist später, auf Antrag der Widersprechenden, am 5. Mai 2009 gelöscht worden.

Mit Beschluss vom 28. Januar 2009 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Die Markenstelle hat hierzu ausgeführt, dass der Widerspruch erfolglos sei, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den konkurrierenden Marken bestehe. Zwar seien die Dienstleistungen „Versicherungswesen“ für beide Marken identisch. Es könne dahinstehen, inwieweit es darüber hinaus zu Überschneidungen zwischen den Waren und Dienstleistungen komme, da eine Verwechslungsgefahr in jedem Falle ausscheide, weil die Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der allenfalls durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand voneinander einhalten würden. Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft sei nicht auszugehen, da diese zumindest für den Dienstleistungsbereich nicht hinreichend substantiiert dargelegt worden sei. Zwar sei die Widerspruchsmarke als Marke für einen Lebensmitteldiscounter vergleichsweise bekannt, dies gelte indes nicht für das hier betroffene Dienstleistungsgebiet. Vor diesem Hintergrund seien die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede zwischen den beiden Zeichen deutlich genug, um Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang zu vermeiden. Auch eine

assoziative Verwechslung der Vergleichsmarken sei nicht zu befürchten. Insbesondere genüge die partielle Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „PLUS“ nicht, um eine Ähnlichkeit der Marken insgesamt zu begründen, da diesem Bestandteil keine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Dies gelte selbst dann, wenn das Wort „Reise“ in der angegriffenen Marke als Hinweis auf Art bzw. Zweck der angemeldeten Krankenversicherungsdienstleistungen einen beschreibenden Inhalt aufweise. Eine Prägung durch den Begriff „PLUS“ komme nicht in Betracht, weil das Wort „PLUS“ in Zusammenhang mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen beschreibend verwendet werde, um auf zusätzliche, verbesserte Eigenschaften oder auf einen Vorteil oder Vorzug hinzuweisen. Auf Grund der Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils „PLUS“ könne dieser Bestandteil eine Verwechslungsgefahr nicht begründen. Zudem sei – wie schon im Beschluss des Bundespatentgerichts 28 W (pat) 102/01 - PLUS/GILLETTE GII PLUS entschieden - auch auszuschließen, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Darüber hinaus hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, dass es ausnahmsweise der Billigkeit entspreche, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen. Eine Kostenauflegung komme 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 Schutzes der gegnerischen Marke durchzusetzen versuche. Dies könne der Fall sein, wenn eine mehrgliedrige Widerspruchsmarke nur in einem schutzunfähigen Bestandteil rein tatsächliche Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweise, wie es vorliegend der Fall sei. Darüber hinaus sei der Widersprechenden die Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils „PLUS“ ihrer Wort-/Bildmarke auf Grund zahlreicher Entscheidungen in Markeneintragungsverfahren bereits bekannt. Zudem habe das Deutsche Patent- und Markenamt, insbesondere die Markenstelle für Klasse 36 zahlreiche hierauf gestützte Widersprüche zurückgewiesen. Etwaige Beschwerdeverfahren seien infolge von

Rücknahmen der Widersprüche ohne eine Entscheidung des Gerichts beendet worden.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende ausschließlich gegen die in dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 28. Januar 2009 angeordnete Auferlegung von Kosten.

Sie ist der Ansicht, dass der Verfahrensausgang keine Kostenauflegung rechtfertige, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einem Zivilverfahren nicht gleichgestellt werden dürfe. Darüber hinaus habe die Widersprechende auch nicht sicher damit rechnen müssen zu unterliegen. Insbesondere habe sie nicht von einer völligen Aussichtslosigkeit der Rechtsverfolgung ausgehen müssen. Dies ergebe sich aus dem umfassenden Sachvortrag der Widersprechenden zur Verwechslungsgefahr sowie zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Im Übrigen würden die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts in Sachen „PLUS/Reisen mit Plus“, „PLUS/U2B PLUS“ sowie die Entscheidung des HABM „PLUS/BIG PLUS“ zeigen, dass das Markenwort „PLUS“ nicht nur schutzfähig sei, sondern zugleich auch eine Verwechslungsgefahr begründen könne. Auch aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen „City Plus/D2 - BestCityPlus“ (I ZR 122/00) ergebe sich die Schutzfähigkeit des Markenwortes „PLUS“. Zudem gebe es mehrere Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Plus“.

Außerdem meint die Widersprechende, dass die Widerspruchsmarke über eine mindestens normale Kennzeichnungskraft verfüge und verweist hierzu auf ihren Vortrag vor der Markenstelle.

Vor der Markenstelle hat die Widersprechende die Auffassung vertreten, dass die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke nicht auf ihren Bildbestandteil reduziert

werden könne, weil eine Bezugnahme auf sie regelmäßig klanglich statffinde und insoweit nur aus dem Wort „Plus“ bestehe. „PLUS“ kollidiere auch mit der angegriffenen Marke „Reise plus“, weil das Wort „Reise“ auf Grund seines Inhalts eindeutig inhaltsbeschreibend für die Dienste der angegriffenen Marke sei und deshalb das Zeichen nicht prägen könne. Über die Gefahr der unmittelbaren Verwechslungsgefahr hinaus bestehe auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die assoziative Verwechslungsgefahr werde erheblich dadurch gesteigert, dass die Widersprechende und ihre Tochtergesellschaften über zahlreiche weitere Marken mit dem Stammbestandteil „Plus“ verfügten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss vom 28. Januar 2009 insoweit aufzuheben, als der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

### 1.

a) Die Statthaftigkeit der Beschwerde folgt aus § 66 MarkenG. Vorliegend handelt es sich um eine sogenannte isolierte Kostenbeschwerde, da mit der Beschwerde ausschließlich die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes, das die Kosten des Widerspruchsverfahrens aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Widersprechenden auferlegt hat,

nicht aber die Entscheidung in der Hauptsache, angegriffenen wird. Eine solche isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung ist im Markenrecht nach ständiger Rechtsprechung zulässig (BPatGE 10, 311 (LS, 312) - Choco Flakes/Choco-Wach; BPatGE 34, 99 (101); BPatGE 46, 71 (73) - Token & Medaillen; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, Bd. I, 2. Aufl., § 63 Rd. 11; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 6, § 71 Rd. 4; Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 2008, § 63 Rd. 7; Kirchner, Mitt. 1998, 147 (148); BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI HaarPLUS/PLUS; BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG 30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS).

Die Vorschrift des § 99 ZPO, die bestimmt, dass die Anfechtung der gerichtlichen Kostenentscheidung unzulässig ist, wenn nicht auch gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird, findet trotz der Verweisungsnorm in § 82 Abs. 1, 1. Halbs. MarkenG keine Anwendung. Die Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht schließen deren Anwendung aus (§ 82 Abs. 1, 2. Halbs. MarkenG), weil alle belastenden Entscheidungen des Patentamtes als Träger öffentlicher Gewalt im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 GG gerichtlich überprüfbar sein müssen.

**aa)** Für die Statthaftigkeit einer isolierten Anfechtung sprechen sowohl historische als auch verfassungsrechtliche Gesichtspunkte.

§ 5 Abs. 6 Satz 4 des Warenzeichengesetzes (WZG) in der vor dem Inkrafttreten des 6. Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961 (BIPMZ 1961, 124 ff.) geltenden Fassung sah vor, dass die Kostenentscheidung für sich allein nicht anfechtbar sein sollte und zwar auch dann nicht, wenn diese den einzigen Gegenstand des Beschlusses bildete. § 5 Abs. 6 Satz 4 WZG ist indes durch Art. 3 Nr. 9 i. V. m. Art. 1 Nr. 25 des 6. Überleitungsgesetzes (BIPMZ 1961, 124 (135, 126)) ersatzlos gestrichen worden. Diese ersatzlose Streichung lässt den Willen des Gesetzgebers erkennen, eine entsprechende isolierte Kostenanfechtung in Abkehr

von der vorherigen Rechtslage ausdrücklich zuzulassen. Für die Streichung des § 5 Abs. 6 Satz 4 WZG lautet die Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes (BIPMZ 1961, 164 (zu Nr. 9)) wie folgt:

„In dieser Bestimmung sieht der Entwurf eine redaktionelle Angleichung des § 5 Abs. 6 des Warenzeichengesetzes an die mit dem Entwurf für § 33 Abs. 2 des Patentgesetzes vorgeschlagene Neufassung vor. Eine sachliche Änderung des geltenden Rechts ist mit der Neuregelung nur insofern verbunden, als die bisherige Unanfechtbarkeit der Kostenentscheidung beseitigt wird. Wegen der Gründe hierfür wird auf die Begründung zu der Neufassung des § 33 des Patentgesetzes (vgl. § 1 Nr. 23 des Entwurfs) verwiesen.“

In der Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zu § 33 Abs. 2 PatG (BIPMZ 1961, 150 (zu Nr. 23, jetzt Nr. 25 b) bb)) heißt es:

„Ferner wird der bisherige Satz 3 des § 33 Abs. 2, wonach die Kostenentscheidung für sich allein nicht anfechtbar ist, auch wenn sie den einzigen Gegenstand des Beschlusses bildet, gestrichen. Diese Bestimmung ist mit der Regelung des Art. 19 Abs. 4 GG zwar insofern vereinbar, als sie eine Anfechtung der Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung der Prüfungsstelle oder der Patentabteilung ermöglicht. Es sind aber auch Fälle denkbar - z. B. bei Zurücknahme der Anmeldung oder eines Einspruchs -, in dem eine Anfechtung der Kostenentscheidung zusammen mit der Endentscheidung deshalb nicht möglich ist, weil eine Endentscheidung nicht ergeht. In diesen Fällen steht die Bestimmung des § 33 Abs. 2 Satz 3 mit der Regelung des Art. 19 Abs. 4 GG in Widerspruch. Der Entwurf sieht

deshalb die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung des Patentgesetzes vor.“

Würde man ausschließlich auf diese Entwurfsbegründungen abstellen, so würde sich die Statthaftigkeit einer isolierten Anfechtung von Kostenentscheidungen allerdings nur auf solche Fälle beschränken, in denen eine Entscheidung nur noch zum Kostenpunkt ergangen ist, also insbesondere Fälle der Zurücknahme der Anmeldung oder des Widerspruchs (Kirchner, Mitt. 1968, 147 (148)). Eine solche Sichtweise würde aber verkennen, dass die Vorschrift insgesamt gestrichen wurde und dass es sich bei der Kostenentscheidung des Patentamts nach § 63 Abs. 1 MarkenG um eine Entscheidung handelt, für die Art. 19 Abs. 4 GG die uneingeschränkte Nachprüfung durch ein unabhängiges Gericht erfordert. Insoweit ist zu beachten, dass eine nachteilige Maßnahme der öffentlichen Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG nicht nur im Rahmen einer nachteiligen Sachentscheidung, sondern auch in einer belastenden Kostenentscheidung liegen kann (Kirchner, Mitt. 1968, 147 (148); vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Dies gilt auch dann, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache ergeht, diese aber - im Gegensatz zur Nebenentscheidung über die Kosten - vom Beschwerdeführer akzeptiert wird. Aufgrund der Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG darf ein Rechtsschutzbedürfnis an einer isolierten Anfechtbarkeit der belastenden patentamtlichen Kostenentscheidung daher nicht verneint werden.

**bb)** Gegen diese Sichtweise spricht nicht, dass das Widerspruchsverfahren als echtes Streitverfahren ausgestaltet ist, das außer von der Amtsermittlung (§ 73 Abs. 1 MarkenG) von der Verhandlungsmaxime und der Dispositionsfreiheit der Verfahrensbeteiligten bestimmt wird und insoweit keine verfahrensrechtlichen Besonderheiten aufweist, die der gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gebotenen entsprechenden Anwendung der Vorschriften der Zivilprozessordnung, insbesondere des § 99 ZPO, prinzipiell entgegenstehen würden (vgl. BGH GRUR 1998, 940 (941) - Sanopharm/Salorpharm).

Zwar könnte der Sinn und Zweck des § 99 ZPO, der verhindern soll, dass eine Anfechtung allein im Kostenpunkt erfolgt und über diesen Umweg eine Nachprüfung auch in der (nicht angefochtenen) Hauptsacheentscheidung erforderlich wird (vgl. BGH GRUR 1967, 94 (96) - Stute/Hengst), gleichermaßen für das Widerspruchsverfahren gelten, da es nicht wünschenswert erscheint, dass die höhere Instanz die Hauptsache nur wegen der Kostenentscheidung nachprüfen muss und u. U. eine Kostenentscheidung getroffen wird, die in ihren Gründen im Widerspruch zur unabänderlich gewordenen Hauptsacheentscheidung stehen würde. Dementsprechend hält der Bundesgerichtshof im Markenrecht jedenfalls eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung im Wege der Rechtsbeschwerde für unzulässig und verweist insoweit auf den Grundsatz des § 99 ZPO (BGH GRUR 1967, 94 (96) - Stute/Hengst; BGH GRUR 2001, 139 (140) - Parkkarte).

Auch der Umstand, dass es sich bei der Entscheidung des DPMA nach § 63 Abs. 1 MarkenG um eine Billigkeitsentscheidung handelt, die dementsprechend einen weiteren Beurteilungsspielraum vorsieht, als dies in § 91 ff. ZPO der Fall wäre, würde für sich genommen die Nichtanwendbarkeit von § 99 ZPO nicht rechtfertigen, zumal zu berücksichtigen ist, dass auch andere Verfahrensordnungen, wie z. B. das bis vor kurzem geltende Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), im Rahmen der Kostenverteilung ebenfalls eine Billigkeitsentscheidung vorsahen (§ 13 a FGG a.F.) und dennoch eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung untersagten (§ 20a Abs. 1 Satz 1 FGG a.F., wobei nunmehr, nach dem ersatzlosen Fortfall von § 20 a FGG, gem. § 58 FamFG eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung zulässig ist (vgl. OLG Stuttgart NJW 2010, 383 (Ls)).

Letztlich vermögen diese eher verfahrensökonomischen Gesichtspunkte aber aufgrund des dargestellten Vorrangs des verfassungsrechtlich garantierten Rechtsschutzes gegen alle belastenden Akte der öffentlichen Gewalt, einschließlich nachteiliger Kostenentscheidungen, nicht zu überzeugen.

**2.**

Die Beschwerde ist auch in der Sache erfolgreich.

Im vorliegenden Verfahren entsprach es gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die angefochtene Entscheidung war daher aufzuheben, mit der Folge, dass jede Beteiligte, die ihr im Widerspruchsverfahren erwachsenen Kosten gem. § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

**a)** Die vom Patent- und Markenamt beschlossene Kostenauflegung ist im Beschwerdeverfahren gerichtlich nachprüfbar.

Nach § 63 Abs. 1 MarkenG „kann das Patentamt in der Entscheidung bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens ... einem Beteiligten ganz oder teilweise zu Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht“. In Rechtsprechung und Literatur besteht Einigkeit, dass diese Vorschrift dem Patentamt ein Ermessen einräumt. Es wird indes unterschiedlich beurteilt, inwieweit diese Entscheidung einer Nachprüfbarkeit im Rahmen des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens unterliegt:

**aa)** Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass die Ausübung des Ermessens im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Gericht unterliege (BPatGE 10, 310 (312) - Choco Flakes/Choco-Wach; vgl. BPatGE 46, 71 (73) - Token & Medaillen Manager; BPatG 25 W (pat) 4/01 - TACO BELL; BPatGE 23, 224 (227) - POMOSIN/Pomesin; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71 Rd. 9; Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149); Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, § 63 Rd. 5). Das wird teilweise damit begründet, dass die für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren maßgeblichen Regelungen eine dem § 114 VwGO entsprechende Vorschrift nicht enthalten würden (vgl. Kirchner, Mitt. 1968, 147 (149)), so dass nicht lediglich die in § 114 VwGO vorgesehene beschränkte

Prüfung auf Ermessensfehler, sondern eine vollständige Überprüfung vorzunehmen sei.

**bb)** Nach anderer Auffassung sollen die Grundsätze zur eingeschränkten Prüfung von Ermessensentscheidungen gelten (mit ausführlicher Begründung: BPatGE 34, 99 (103 ff.); BPatGE 40, 229 (231) - LA TOUR Nomen est Omen; BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic; Heidelberger-Kommentar/Fuchs-Wisseemann, MarkenR Bd. I, 2. Aufl., § 63 Rd. 11; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 63 Rd. 4). Demnach wäre die Nachprüfung der patentamtlichen Kostenentscheidung durch das Patentgericht in entsprechender Anwendung von § 114 VwGO auf die Beurteilung beschränkt, ob das Ermessen innerhalb des gegebenen Ermessensspielraums rechtsfehlerfrei ausgeübt worden ist (ebenso: BPatGE 40, 229 (231) - LATOUR Nomen est Omen; BPatG 33 W (pat) 74/06 - Net Bank netgic). Für diese Rechtsauffassung wird angeführt, dass § 114 VwGO Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes sei, der besage, dass es mit dem Sinn und Zweck einer als Ermessenvorschrift konzipierten Bestimmung nicht vereinbar wäre, wenn auch das - im Rahmen der Billigkeit liegende - „Können“ einer Behörde volljustiziabel wäre (BVerwGE 39, 355 (366)). Diese beschränkte Prüfung sei kein Verstoß gegen die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, weil diese Bestimmung nur einen Anspruch auf Rechtmäßigkeits-, nicht jedoch auch Zweckmäßigkeitskontrolle einräume (BPatGE 34, 99 (104)). Es sei daher unzulässig, wenn sich das Gericht durch Vornahme von Zweckmäßigkeitsabwägungen an die Stelle der zuständigen Behörde setze (BPatGE 34, 99 (104)). In diese Richtung tendiert wohl auch der Bundesgerichtshof, der im Zusammenhang mit patentgerichtlichen Kostenentscheidungen, die eine vergleichbare Billigkeitsentscheidung vorsehen (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), eine Prüfung lediglich im Hinblick auf Ermessensfehler vorzusehen scheint (vgl. BGH GRUR 1966, 493 (495) - Lili; BGH GRUR 1977, 559 zu § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG, § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG, wo es heißt, dass dem Bundespatentgericht ein Beurteilungsspielraum zugebilligt werde, weshalb die Ausübung dieses

Ermessens in Rechtsbeschwerdeverfahren nur beschränkt darauf hin überprüft werden könne, ob das Beschwerdegericht die dadurch gezogenen Grenzen überschritten habe).

**cc)** Eine nähere Betrachtung des Wortlauts von § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zeigt indes, dass genau zwischen dem unbestimmten Rechtsbegriff der Billigkeit auf Tatbestandseite einerseits und der nach den Grundsätzen von § 114 VwGO und dem durch die Formulierung „kann“ verdeutlichten Ermessen auf Rechtsfolgenseite andererseits zu unterscheiden ist.

Soweit dem Patentamt auf Rechtsfolgenseite ein Ermessen eingeräumt wird, ist dies nach den Grundsätzen von § 114 VwGO nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar (näher zur Anwendbarkeit des Rechtsgedankens von § 114 VwGO im Markenrecht: BPatGE 34, 99 (103 f.)). Demgegenüber räumt der Gesetzeswortlaut kein ausdrückliches Ermessen ein bei der Frage, ob überhaupt die Voraussetzungen für eine vom Grundsatz abweichende Kostenentscheidung, nämlich entsprechende Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, so dass insoweit eine umfassende gerichtliche Überprüfung vorzunehmen ist.

**(1)** Im traditionellen Normaufbau betrifft eine gesetzliche Ermessenseinräumung die Rechtsfolgenseite, die Frage eines Beurteilungsspielraums infolge unbestimmter Rechtsbegriffe hingegen die Tatbestandsseite einer Norm. Die Subsumtion des Sachverhalts unter einen unbestimmten Rechtsbegriff gilt dabei als kognitiver Akt der Rechtserkenntnis, der im Normalfall wegen Art. 19 Abs. 4 GG uneingeschränkt gerichtlich überprüfbar ist, selbst wenn es sich um sprachlich weite Begriffe handelt (BVerfG NJW 1991, 2005; BGH NJW 1982, 1058; Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 3, 24 a; Geiger, VwGO, 12. Aufl., § 114 Rd. 55, 56 m. w. N.). Das Verfahrensgrundrecht des Art. 19 Abs. 4 GG garantiert demjenigen den Rechtsweg, der geltend macht, durch die öffentliche Gewalt in eigenen Rechten verletzt zu sein. Damit wird nicht nur der Zugang zu den Gerichten, sondern darüber hinaus auch die Wirksamkeit des

Rechtsschutzes gewährleistet. Der Bürger hat einen Anspruch auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle. Daraus folgt grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, die angefochtenen behördlichen Entscheidungen in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Das schließt auch eine Bindung an die im Verwaltungsverfahren getroffenen Feststellungen und Wertungen im Grundsatz aus (BVerfG NJW 1991, 2005 m. w. N.; BVerfGE 64, 261 (279)). Die Regeln über die eingeschränkte Kontrolle des Verwaltungsermessens gelten daher im Normalfall nicht für die Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe.

Unbestimmte Rechtsbegriffe können allerdings wegen hoher Komplexität oder besonderer Dynamik der geregelten Materie so vage und ihre Konkretisierung im Nachvollzug der Verwaltungsentscheidung so schwierig sein, dass die gerichtliche Kontrolle an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stößt, weshalb der rechtsanwendenden Behörde in solchen Fällen ohne Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze ausnahmsweise ein begrenzter Entscheidungsfreiraum zuzubilligen sein kann (vgl. BVerfG NJW 1991, 2005 m. w. N.). In der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist ein solcher Beurteilungsspielraum vorwiegend angenommen worden, wenn es sich um die Beurteilung in der Zukunft liegender Vorgänge (Prognoseentscheidungen) oder um sonstige Fragen handelt, die eine persönliche Wertung enthalten (vgl. auch BVerfGE 39, 334 (353, 354)).

**(2)** Jedoch gibt es auch Vorschriften, welche die Ermächtigung zu einer Ermessensausübung enthalten, die sich an einem unbestimmten Begriff zu orientieren hat, so dass der Verwaltungsbehörde ein Beurteilungsspielraum zustehen kann, in dessen Rahmen sie mehrere Entscheidungen treffen kann, die gleichermaßen rechtlich vertretbar sind (sogenannte Koppelungsentscheidungen, dazu: Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes in BVerwGE 39, 355 (364)). Ob der Verwaltungsbehörde vom Gesetz ein solcher Beurteilungsspielraum eingeräumt wird, richtet sich nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Vorschrift (BVerwGE 39, 355 (364)) und ist durch Auslegung zu ermitteln.

**(3)** Die kostenrechtliche Entscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG erfordert auf Tatbestandsseite das Vorliegen von Billigkeits Gesichtspunkten, um eine vom Regelfall (jeder Beteiligte trägt seine Kosten selbst) abweichende Kostenentscheidung zu treffen. Andererseits führt das Vorliegen von Billigkeits Gesichtspunkten nicht zwingend zu einer vom Regelfall abweichenden Kostenregelung. Vielmehr „kann“ eine Kostenentscheidung des DPMA ergehen. Sie kann aber aus Zweckmäßigkeitserwägungen auch unterbleiben und steht damit im Ermessen des DPMA. Die Struktur des § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG entspricht daher einer sogenannten Koppelungsvorschrift, in der auf Tatbestandsseite ein unbestimmter Rechtsbegriff auftaucht, der mit einem Ermessen auf Rechtsfolgenseite gekoppelt ist.

Die Regeln über die nur begrenzte Nachprüfung des Ermessens gelten in diesen Koppelungstatbeständen nur dann auch für die Überprüfung unbestimmter Rechtsbegriffe, wenn die Auslegung dies ausnahmsweise gebietet (eingehend dazu: Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23 ff.; BVerwGE 45, 162 (164 f)). Dies kann der Fall sein, wenn die Norm in spezifischer Weise wertende oder prognostische Elemente beinhaltet, die der Verwaltung vorbehalten sein sollen (Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23; BVerfG NJW 1991, 2005). Im Zweifel ist jedoch eine volle Justiziabilität anzunehmen (Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 114 Rd. 23 f.).

Eine Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe vom 19.10.1971 (BVerwGE 39, 355 ff.) zur Auslegung von § 131 Abs. 1 S. 1 AO (in der Fassung des Art. 17 Nr. 5 des Steueränderungsgesetzes 1961 vom 13.07.1961 - BGBl. I, 981; BStBl. I, 444) scheint wegen der strukturellen Ähnlichkeit dieser Norm mit § 63 Abs. 1 MarkenG auf den ersten Blick dafür zu sprechen, eine Prüfung ausschließlich nach den Grundsätzen für die Überprüfung einer Ermessensentscheidung vorzunehmen.

Die maßgebliche Fassung von § 131 AO lautete:

„Im Einzelfall können Steuern und sonstige Geldleistungen ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter der gleichen Voraussetzung können bereits entrichtete Steuern und sonstige Geldleistungen erstattet oder angerechnet werden.“

Ähnlich wie § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG knüpft damit auch § 131 AO in der zitierten Fassung an das tatbestandliche Vorliegen einer Billigkeit an, um der Behörde sodann mit einer „kann-Regelung“ ein Ermessen auf Rechtfolgende Seite einzuräumen. Für die konkrete Norm des § 131 AO hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe entschieden, dass der Begriff „unbillig“ nicht losgelöst davon gewürdigt werden könne, dass er ein „Können“ der Behörde zur Folge habe. Ein völliger Wegfall des Ermessenselements in dieser als typische Ermessensvorschrift geschaffenen Bestimmung könne mit dem Sinn und Zweck derselben nicht mehr in Übereinstimmung gebracht werden (BVerwGE 39, 355 (365 f)). Die Verlagerung des Begriffs „unbillig“ in den Tatbestand der Norm würde einer Ermessensbetätigung praktisch keinen Spielraum mehr lassen, also zu einer nahezu vollständigen Ermessensschumpfung führen (BVerwGE 39, 355 (365 f.)). Nach den Ausführungen des Gemeinsamen Senats bestehe nämlich insoweit eine unlösliche Verbindung, als der Begriff „unbillig“ in den Ermessensbereich hineinrage und damit zugleich Inhalt und Grenzen der pflichtgemäßen Ermessensausübung bestimme (BVerwGE 39, 355 (366)). Dabei hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe diese Beurteilung wesentlich darauf gestützt, dass sich die Norm an die Eingriffsverwaltung richte und dem Begriff der Billigkeit im Steuerrecht gerade im Bereich der Ermessensentscheidungen eine überragende Bedeutung zukomme, weshalb dieser einheitliche Maßstäbe erfordere (BVerwGE 39, 355 (367)). Andererseits hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe aber auch verdeutlicht, dass nicht für alle Vorschriften, in denen eine Verbindung zwischen einem unbestimmten,

einer unmittelbaren Subsumtion nicht zugänglichen Begriff („Billigkeit“) und einem „Können“ der Behörde hergestellt wird, von vornherein festgelegt werden könne, dass die Anwendung der Vorschrift insgesamt nach Ermessensgrundsätzen zu überprüfen sei ((BVerwGE 39, 355 (355 ff.); ebenso: BVerwGE 40, 353 (356)). Vielmehr müsse für jede Einzelnorm nach ihrem Sinn und Zweck ermittelt werden, ob sie in den Bereich der Ermessensbetätigung oder der Rechtsanwendung führt (BVerwGE 39, 355 ff.).

Für § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist indes festzustellen, dass er keinen Fall der Eingriffsverwaltung betrifft und zudem Konstellationen mit mehreren Beteiligten erfasst. Die Benachteiligung eines Beteiligten, die im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren - anders als im Anwendungsbereich des § 131 AO - mit der Annahme eines Billigkeitsfalls verbunden ist, spricht unter Berücksichtigung der Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG daher eher für eine weitergehende gerichtliche Überprüfung. Während nämlich die Ablehnung einer Billigkeit nach § 131 AO nur zur Versagung eines in das Ermessen der Behörde gestellten Vorteils für den Steuerzahler führen würde, führt eine Kostenentscheidung nach § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG zur Belastung eines Verfahrensbeteiligten mit den Kosten des Gegners. Deshalb gilt im Markenrecht im Rahmen von § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG uneingeschränkt das Rechtsschutzgebot des Art. 19 Abs. 4 GG, das gerichtlichen Rechtsschutz gerade dann absichern soll, wenn in die Rechtsstellung der Betroffenen nachteilig eingegriffen wird (vgl. ähnliche Wertungen in: BVerwGE 45, 162 (164 f.)). Demgegenüber führt eine kraft Ermessensausübung unterbliebene Kostenentscheidung nur dazu, dass es bei dem allgemeinen Grundsatz bleibt, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Da hierdurch keine gegenseitigen finanziellen Ansprüche begründet werden, erscheint es insoweit gerechtfertigt, das in dieser Weise ausgeübte Ermessen nur eingeschränkt, nach den Grundsätzen von § 114 VwGO zu überprüfen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass gerade die einheitliche Auslegung des Begriffs der Billigkeit bei markenrechtlichen Kostenentscheidungen für eine

umfassende gerichtliche Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Kostenentscheidung spricht. Anderenfalls wäre es nämlich möglich, dass die wortgleich konzipierten Tatbestandsvoraussetzungen in den Vorschriften § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG im patentamtlichen und im gerichtlichen Verfahren unterschiedlich ausgelegt würden, obwohl ihnen ein einheitlicher Zweck und Rechtsgedanke zu Grunde liegt. Die Regelung in § 71 MarkenG lässt zudem erkennen, dass die wertenden Gesichtspunkte, die im Rahmen der Billigkeitsentscheidung zu berücksichtigen sind, gerade nicht der Behörde vorbehalten sein sollen, sondern vom Gericht gleichermaßen ergründet werden können und sollen. Aus diesem Grund hat das Gericht im Beschwerdeverfahren uneingeschränkt zu überprüfen, ob tatsächlich Billigkeitsgesichtspunkte vorliegen, die eine vom allgemeinen Grundsatz abweichende Kostenregelung für das Verfahren beim Patentamt gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG rechtfertigen.

Allerdings käme wohl auch die vom Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes vorgesehene Prüfung zu einem ähnlichen Ergebnis, weil der gemeinsame Senat davon ausgeht, dass es vom Ergebnis her keinen Unterschied mache, ob die Gerichte von einer Ermessensentscheidung ausgehen, diese aber auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Billigkeit überprüfen, oder ob die Gerichte zwar von einer Rechtsentscheidung ausgehen, sich aber zur Vermeidung einer „uferlosen“ Kontrolle auf eine „taktvolle und behutsame Rechtskontrolle“ beschränken (BVerwGE 39, 355 (368)).

**b)** Vorliegend führt die vom Senat vorzunehmende Nachprüfung der „Billigkeit“ zur Aufhebung der die Widersprechende belastenden Kostenentscheidung. Die Grundsätze der Billigkeit gebieten es nicht, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufzuerlegen.

**aa)** Vorliegend hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch zurückgewiesen, weil aus dem schutzunfähigen Bestandteil „PLUS“ keine

Verwechslungsgefahr hergeleitet werden könne und eine Verkehrsbekanntheit für die einschlägigen Dienstleistungen nicht hinreichend substantiiert vorgetragen worden sei. Die Hauptsacheentscheidung ist rechtskräftig und steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. dazu die ausführlich begründete Entscheidung des 25. Senats zu WhoisPLUS/PLUS (25 W (pat) 38/08), der eine vergleichbare Rechtsproblematik zu Grunde lag).

**bb)** Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bedarf es aber nach zutreffender h. M. zusätzlicher, besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 11; v. Schultz, MarkenR 2. Aufl., § 63 Rd. 4; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 4; BPatGE 10, 311 (312); BPatGE 12, 238 (240 f.) - Valsette/Garsette; BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS). Der Verfahrensausgang allein kann nämlich kein hinreichendes Kriterium für die Auflegung von Kosten sein, weil die markenrechtliche Kostenregelung in bewusster Abgrenzung zu § 91 ff. ZPO getroffen wurde (BGH GRUR 1972, 600 (601) - Lewapur; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71 Rd. 11 m. w. N.).

Soweit in dem Markenrechtskommentar v. Schultz/Donle (MarkenR, 2. Aufl., § 63 Rd. 3) in Frage gestellt wird, ob an diesem Grundsatz im Hinblick auf eine richtlinienkonforme Auslegung von Art. 14 der Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums (RL 2004/48/EG 29.4.2004, ABI. EU Nr. L 157, 30.4.2004) festgehalten werden kann, wird verkannt, dass die Richtlinie sich auf Verletzungstatbestände bezieht, nicht aber auf das Widerspruchsverfahren, in dem in einem amtlichen Verfahren zeitnah zur Eintragung allein der Bestand einer eingetragenen Marke im Hinblick auf ältere Rechte geprüft wird.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen erfordert daher neben dem Unterliegen in der Hauptsache zusätzlich einen schuldhaften Verstoß gegen die jedem Beteiligten obliegende allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht, die es unbillig erscheinen lassen würde, einen anderen Beteiligten die vermeidbaren

Kosten tragen zu lassen (BGH GRUR 1996, 399 (401) - Schutzverkleidung; BPatGE 23, 224 (227) - Pomesin/POMOSIN; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 11; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 2; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 11).

Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht kann nach h.M. vorliegen, wenn eine Partei in einer erkennbar aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, ihr eigenes rechtliches Interesse durchzusetzen (st. Rspr. BGH GRUR 1966, 493 - Lili; BPatG 33 W (pat) 187/03 - FOCCUS/FOCUS; BPatG 29 W (pat) 97/03 - SYLT/SYLT; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 63 Rd. 4; Bücher/Dittmer/Schiwy; Gewerbl. Rechtsschutz 2008, § 63 Rd. 3; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 2). Sinn der Kostenvorschrift des § 63 MarkenG ist es nämlich, die Verfahrensbeteiligten zu veranlassen, sorgfältig zu prüfen, ob ihre Rechtsverfolgung sinnvoll und gerechtfertigt ist (vgl. Begründung zu § 5 Abs. 6 WZG, BIPMZ 1967, 264 (zu Art. 2 Nr. 3); BPatG Mitt. 1976, 99 (99) - DUROMAT/DUROMAT; BPatG Mitt. 1973, 215 (217)).

Bei einem Widerspruch, der wegen offensichtlicher Unähnlichkeit der Vergleichsmarken unbegründet ist, kann die Rechtsverfolgung erkennbar aussichtslos sein (vgl. dazu: BPatGE 12, 238 (240 f.) - Valsette/Garsette; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 5). Zudem wird vielfach vertreten, dass zu dieser Fallgruppe auch Fälle zählen, in denen sich mehrgliedrige Marken bzw. Kombinationsmarken gegenüberstehen, die nur in einem offensichtlich schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmen (BPatG 33 W (pat) 156/04 - FINANZ-PARTNER HAMBURG/FinanzPartner DE; BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar Plus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 223/04 - OSPlus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS). Insoweit ist jedoch Zurückhaltung geboten, da die gesetzliche Grundregel auch für Beschwerden mit geringen Erfolgsaussichten gilt (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 16; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 7).

Von einer erkennbar aussichtslosen Rechtslage kann man daher nicht ausgehen, wenn zur Zeit der Widerspruchseinlegung keine einheitliche Rechtsprechung existiert oder wenn es Entscheidungen zugunsten des Widersprechenden gibt, selbst wenn diese erst nach Widerspruchseinlegung ergangen sind (abweichend: BPatG 33 W (pat) 223/04 - OSPlus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System PlusPLUS), da durch die abweichenden Entscheidungen belegt wird, dass die Rechtslage sich eben nicht eindeutig gestaltet. Eine einheitliche Entscheidungspraxis allein des Patentamts oder gar einer einzelnen Markenstelle kann dabei eine einheitliche Rechtsprechung nicht ersetzen. An der (subjektiven) Erkennbarkeit kann es zudem auch fehlen, wenn der Widersprechende, z. B. aufgrund einer lückenhaften oder missverständlichen Begründung des Patentamts, Zweifel an der angefochtenen Entscheidung haben durfte (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 16). Eine erkennbare Aussichtslosigkeit setzt zudem voraus, dass die Rechtslage überschaubar ist. Das ist nur dann der Fall, wenn es um einzelne Rechtsprobleme geht, deren Beurteilung keine umfassenden Ausführungen und/oder abwägende Bewertungen erfordern.

Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall angesichts der Umfangs der zu beurteilenden Rechtsprobleme und der nicht in allen Aspekten einheitlichen Entscheidungen nicht vor, so dass eine Kostenauflegung nicht in Betracht kommt (im Ergebnis ebenso: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG 30 W (pat) 52/09 - APOPLUS/PLUS; BPatG 28 W (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS; BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - PLUS anders: BPatG 33 W (pat) 159/01 - 1 Plus/MHPlus; BPatG 33 W (pat) 223/04 - OSPlus/PLUS; BPatG 33 W (pat) 141/04 - One System Plus/PLUS und BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar Plus/PLUS).

Zum einen hat die Rechtsprechung zur Verwechselbarkeit mehrgliedriger Marken, die nur in einzelnen Bestandteilen übereinstimmen, in den letzten Jahren ständig Änderungen erfahren (vgl. dazu Darstellung bei Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 9 Rd. 246 ff., 258, 260 ff.). Zur Frage, ob bzw. wann aus einem

eigentlich schutzunfähigen Bestandteil vorgegangen werden kann und welche Rolle die Verkehrsbekanntheit dabei spielt, existieren verschiedene nicht vollständig deckungsgleiche Entscheidungen (BGH GRUR 2008, 505 (Nr. 28, 35) - TUC Salzcracker; BGH GRUR 2003, 1040 (1043) - Kinder; EuGH GRUR Int. 2005, 221 (Nr. 54) - HUBERT/SAINT HUBERT). Eine gefestigte Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs gibt es ebenfalls nicht.

Zum anderen bedarf es der umfassenden Beurteilung einer Vielzahl von Aspekten, die durchaus abwägende Bewertungen beinhalten. Im vorliegenden Fall spielten insbesondere die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Verkehrsbekanntheit (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 291 ff.) sowie einer assoziativen Verwechslungsgefahr (vgl. hierzu ausführlich: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; sowie allgemein: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 374 ff. m. w. N.) eine Rolle.

Wenngleich zur Schutzunfähigkeit des Zeichenbestandteils „PLUS“ mehrere Entscheidungen existieren (z. B.: BPatG Mitt. 1972, 212 - Plus; BPatG 30 W (pat) 41/97 - CABLE PLUS/CANAL PLUS; BPatG 30 W (pat) 140/97 - PLUS; BPatG 33 W (pat) 159/01 - MH-Plus/Xplus; BPatG 24 W (pat) 41/04 - sani plus/SANIFORM PLUS; BPatG 24 W (pat) 16/07 - MCI Haar PLUS/PLUS; HABM R724/2007-4 vom 8. September 2008 - bioPLUS/PLUS), ist nicht zu verkennen, dass es auf europäischer Ebene Entscheidungen zu mehrgliedrigen Marken mit dem Bestandteil „Plus“ gibt, die ein anderes Verständnis beschreibender Merkmale andeuten (so z. B.: HABM R 991/2000-3 - BIGPlus; EuG T-0360/00 - UltraPlus; HABM zu WhoisPlus/PLUS, zitiert nach BPatG 25 W (pat) 38/08). Auch das BPatG hat die Schutzfähigkeit von PLUS zumindest für einzelne Waren anerkannt (BPatG 28 W (pat) 296/03 - Plus: Schutzfähigkeit bejaht für Christbaumschmuck). Zudem hat das DPMA selbst in drei Entscheidungen, die den Zeichenbestandteil „PLUS“ betrafen, eine (teilweise nur assoziative) Verwechslungsgefahr angenommen (DPMA vom 29.04.2003 - 2 plus/PLUS - 30083008.4/32; DPMA vom 6.5.2003 - Reisen mit Plus/PLUS - 30126352.3/39;

DPMA vom 1.9.2006 - U2B Plus/PLUS - 30037135.7/03). Dabei hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 6. Mai 2003 (Reisen mit Plus/PLUS) maßgeblich darauf abgestellt, dass in der angegriffenen Wort-/Bildmarke ein weiterer beschreibender Bestandteil vorhanden gewesen sei. Eine entsprechende Begründung findet sich auch in der Entscheidung des HABM vom 7. September 2005 (R928/04 - 1 - BIGPLUS/PLUS). Da auch in der hier angegriffenen Marke „ReisePlus“ mit dem Bestandteil „Reise“ eine beschreibende Bedeutung in Betracht kommen konnte und zudem erhebliche Ähnlichkeit mit dem Verfahren 30126352.3/39 - „Reisen mit Plus“ bestand, erschien es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt auch in diesem Verfahren eine entsprechende Bewertung vornehmen würde.

Zudem findet sich - wenngleich unzureichender - Vortrag der Widersprechenden zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen Verkehrsbekanntheit. Schließlich war auf Grund des Vortrags der Widersprechenden zur behaupteten mittelbaren Verwechslungsgefahr auf Grund des Bestehens einer Serienmarke auch die Frage der assoziativen Verwechslungsgefahr zu prüfen. Hierbei handelt es sich um einen komplexen Bereich, der eine eingehende Lektüre verschiedener Gerichtsentscheidungen erfordert (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 374 ff. m. w. N.). Demnach kann - wenn auch unter strengen Voraussetzungen - ausnahmsweise auch ein von Haus aus kennzeichnungsschwacher Bestandteil, wenn er sich als Herkunftshinweis für den Inhaber der älteren Marke durchgesetzt hat und/oder im Rahmen einer Markenserie tatsächlich als Stammbestandteil aufgefasst wird, eine mittelbare Verwechslungsgefahr begründen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 388).

Im Ergebnis kann angesichts der Komplexität der Rechtslage, die sich deutlich aus den umfangreichen Ausführungen in dem Beschluss des BPatG, 25 W (pat) 38/08 - WhoisPlus/PLUS ergibt, nicht davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende mit der Einlegung des Widerspruchs eine prozessuale Sorgfaltspflicht verletzt hätte. Es liegen damit keine Billigkeitsgründe vor, die nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG eine vom Grundsatz abweichende Kostenentscheidung erlauben würden.

### **3.**

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG jede Beteiligte selbst.

Eine hiervon abweichende Kostenverteilung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht geboten, denn die Voraussetzungen für eine hiervon abweichende Billigkeitsentscheidung gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zugunsten der Widersprechenden liegen in diesem Verfahren nicht vor (im Ergebnis ebenso zu anderen Verfahren betreffend die Wort-/Bildmarke „PLUS“: BPatG 25 W (pat) 38/08 - WhoisPLUS/PLUS; BPatG 30 W (pat) 52/09 – APOPLUS/PLUS; BPatG 28 W 52/08 - MeatPlus/PLUS).

Zwar wird in Literatur und Rechtsprechung zu Recht darauf hingewiesen, dass im Rahmen isolierter Kostenbeschwerden ein wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis in der Regel nur dann erzielt werden kann, wenn der durch die patentamtliche Kostenentscheidung benachteiligten Partei ein Kostenerstattungsanspruch zugestanden wird (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217); BPatG 33 W (pat) 187/03 - FOCCUS/FOCUS). Anderenfalls wäre die erfolgreiche Beschwerdeentscheidung praktisch ohne Wert für den Beschwerdeführer, da dieser lediglich von den Kosten des vorangegangenen patentamtlichen Verfahrens entlastet würde, zugleich aber diejenige Kosten, die zur Korrektur der unrichtigen Kostenentscheidung aufzuwenden sind - also die Beschwerdegebühr und seine außergerichtlichen Kosten - selbst tragen müsste (vgl. BPatG Mitt. 1973, 215 (217)). Eine derartige

Betrachtungsweise erscheint zumindest in den Fällen zutreffend, in denen der im Beschwerdeverfahren obsiegende Beteiligte identisch mit dem in der Hauptsache Obsiegenden ist (so in den Verfahren BPatG Mitt. 1973, 215; BPatG Mitt. 1976, 99 - DUROMAT/DUROMAT; BPatG MarkenR 2007, 271 f.). Diese Erwägungen dürfen jedoch nicht zu einer pauschalen Differenzierung nach Verfahrensarten führen (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 15). Eine Billigkeitsentscheidung muss vielmehr stets sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und in ihrer Gesamtheit würdigen.

Wenn - wie hier - die in der Hauptsache obsiegende Beteiligte lediglich im Hinblick auf die Kostenbeschwerde unterliegt und zudem keine inhaltliche Stellungnahme im Beschwerdeverfahren abgegeben hat, erschiene es unbillig, diese nunmehr mit den Gerichts- und Anwaltskosten der ausschließlich im Kostenbeschwerdeverfahren obsiegenden Widersprechenden zu belasten.

#### 4.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint vorliegend angemessen. Gem. § 71 Abs. 3 MarkenG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vom Patentgericht angeordnet werden. Anders als in § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG knüpft das Gesetz für den Gebührenerlass in § 71 Abs. 3 MarkenG dem Wortlaut nach nicht an Billigkeitsgesichtspunkte. Dies ermöglicht einen - im Vergleich zur Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG - weitergehenden Spielraum, der sich dadurch erklärt, dass beim Erlass der Beschwerdegebühr, anders als bei einer vom Grundsatz abweichenden Kostenentscheidung, keiner der Beteiligten belastet wird. Gleichwohl kommt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nur in Ausnahmefällen in Betracht (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 35; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 31), um dem grundsätzlichen Anliegen des Gesetzgebers, das gerichtliche Beschwerdeverfahren für den Regelfall gebührenpflichtig auszugestalten, gerecht zu werden (abweichend noch: § 13 Abs. 2 WZG; vgl. zur entsprechenden Änderung im

Markengesetz: Begr. zum Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts, BIPMZ 1994, S. 98 (zu § 66 MarkenG)).

Ein Gebührenerlass kann z. B. bei erheblichen Verfahrensfehlern des Patentamts angebracht sein; insbesondere bei schlechterdings unvertretbaren Entscheidungen oder einer Verletzung des rechtlichen Gehörs (BPatG GRUR 2003, 1069 (1070) - Nettpack; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 71 Rd. 38 ff. m. w. N.; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 71 Rd. 29 ff.; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 14; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, Bd. I, 2. Aufl., § 71 Rd. 13).

Zwar sind vorliegend keine derartigen erheblichen Fehler ersichtlich, indes war die Beschwerdegebühr ausnahmsweise gem. § 71 Abs. 4 MarkenG an die im Beschwerdeverfahren obsiegende Widersprechende zurückzuzahlen, um so zu verhindern, dass die im Ergebnis erfolgreiche Kostenbeschwerde wirtschaftlich sinnlos wäre. Auf diese Weise bleibt die Widersprechende zwar - ebenso wie die Inhaberin der angegriffenen Marke - weiterhin mit den eigenen Kosten belastet, wird aber zumindest von den gerichtlichen Verfahrenskosten entlastet, die letztlich erst infolge der im Beschwerdeverfahren korrigierten Kostenentscheidung des DPMA erforderlich wurden. Dieses Ergebnis entspricht schließlich auch der in Nr. 401 300 des Gebührenverzeichnisses zum PatKostG zum Ausdruck kommenden Wertung, wonach Beschwerden nach § 11 Abs. 2 PatKostG, also Beschwerden gegen eine Entscheidung des DPMA über eine Kostenerinnerung, gebührenfrei sind.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

CI