



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 44/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 24 824

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 6. Februar 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 30. Mai 2006 eingetragene Wortmarke 306 24 824

Z.plus

für die Dienstleistungen „Druckereierzeugnisse“ (Klasse 16); „Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Versicherungswesen“ (Klasse 36) ist am

2. August 2006 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.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede erhoben hat, hat die Widersprechende den Widerspruch am 14. März 2007 zurückgenommen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch nach der Rücknahme des Widerspruchs beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Die Widerspruchsmarke ist später, auf Antrag der Widersprechenden, am 5. Mai 2009 vollständig gelöscht worden.

Mit Beschluss vom 6. Februar 2009 hat die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) der Widersprechenden gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass eine Kostenauflegung in Betracht komme, 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.

Es habe keine Verwechslungsgefahr zwischen den konkurrierenden Marken bestanden. Zwar seien die Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit denen der Widerspruchsmarke identisch. Es könne aber 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. Die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede zwischen den beiden Zeichen seien 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. 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 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 - ebenso wie das hier zu entscheidende - infolge von Rücknahmen der Widersprüche ohne eine Entscheidung des Gerichts beendet worden.

Die Widersprechende sei allem Anschein nach nicht in der Lage gewesen, die Benutzung ihrer Marke im kollisionsrelevanten Dienstleistungsbereich glaubhaft zu machen, da sie ihren Widerspruch ohne weiteren Vortrag kurz nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgenommen habe. Die Markenstelle meint zudem, die Widersprechende selbst halte ihre Widersprüche in der Hauptsache für wenig aussichtsreich, weshalb sie in mehreren Verfahren nur gegen die Kostenentscheidung vorgehe.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende gegen die in dem Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 6. Februar 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. Abzustellen sei im Übrigen auf den Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung. Spätere nachteilige Entscheidungen seien nicht zu berücksichtigen.

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 eine „Kollisionsgefahr der Vergleichszeichen“ in Betracht komme. Auch aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen „City Plus/D2 - BestCityPlus“ (I ZR 122/00) ergebe sich die Schutzfähigkeit des Markenwortes „PLUS“.

Außerdem meint die Widersprechende, dass die Widerspruchsmarke über eine mindestens normale Kennzeichnungskraft verfüge. Vor der Markenstelle hatte sie allerdings eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht.

Die Widersprechende ist außerdem der Ansicht, die Schutzfähigkeit der Widerspruchsmarke könne nicht auf ihren Bildbestandteil reduziert werden, weil eine Bezugnahme auf sie regelmäßig klanglich stattfinde und insoweit nur aus dem Wort „Plus“ bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss vom 6. Februar 2009 aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

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

Sie meint, die Kostenentscheidung der Markenstelle sei zutreffend und könne nur abgeändert werden, wenn die Markenstelle ihr an Billigkeitserwägungen auszureichendes Ermessen fehlerhaft ausgeübt hätte, was nicht der Fall sei.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

1.

Die Statthaftigkeit der Beschwerde folgt aus § 66 MarkenG. Vorliegend betrifft die Beschwerde ausschließlich die Kostengrundentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamtes, das nach der Rücknahme des Widerspruchs nur noch über den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke entschieden hat.

Die Beschwerde ist statthaft. Für die Statthaftigkeit einer Beschwerde, die sich gegen einen Beschluss richtet, in dem nur eine Kostenentscheidung getroffen wurde, 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. 3 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.“

Nach dieser Entwurfsbegründung ist jedenfalls die Anfechtung von Kostenentscheidungen zulässig, 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); zur Statthaftigkeit in anderen Fällen siehe: 33 W (pat) 9/09 - IGELPLUS/PLUS). 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)). Aufgrund der Wertung des Art. 19 Abs. 4 GG darf

ein Rechtsschutzbedürfnis an einer Anfechtbarkeit der belastenden patentamtlichen Kostenentscheidung daher nicht verneint werden.

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 volljustizabel 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, wes-

halb 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 Billigkeit Gesichtspunkte 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 unlösbare 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 („Billig-

keit“) 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 in dieser Weise 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, dass 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 Kostenentschei-

dung 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 auch zu prüfen, 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 - trotz der Rücknahme des Widerspruchs - nicht, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aufzuerlegen.

Eine Kostenauflegung im Widerspruchsverfahren kommt in der Regel nur in Betracht, wenn der belastete Beteiligte in der Hauptsache unterliegt und zusätzliche, besondere Umstände vorliegen (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 Auferlegung 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.). Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen erfordert daher 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)).

Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht wird zum Teil auch angenommen, wenn der Widersprechende, nachdem der Inhaber der jüngeren Marke die

Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, keine Benutzungsunterlagen vorlegt (BPatGE 38, 102 (104 f.) - bonjour; Ekey/Klippel/Bender, MarkenR, Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 7). Dieser Grundsatz könnte gleichermaßen gelten, wenn der Widersprechende nach der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Gegenseite eine (möglicherweise nachteilige) Entscheidung des Patentamtes in der Hauptsache durch Rücknahme des Widerspruchs vereitelt, wie es vorliegend geschehen ist.

Es ist jedoch zu bedenken, dass § 269 Abs. 3 Satz 2 1. HS ZPO mit der dort angeordneten Kostenfolge zu Lasten der zurücknehmenden Partei nicht entsprechend angewendet werden kann (BGH GRUR 1998, 818 (819) - Puma; vgl. Heidelberger Kommentar, Bd. 1, 2. Aufl., MarkenR, Fuchs-Wisseemann, § 71 Rd. 3; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 4), weil § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG insoweit eine speziellere Regelung vorsieht, die die Kostenentscheidung auch bei einer Rücknahme des Widerspruchs in das an Billigkeitserwägungen auszurichtende Ermessen des Patentamtes stellt. Die Rücknahme des Widerspruchs als solche rechtfertigt daher keine Kostenauflegung (BGH GRUR 1998, 818 819) - Puma; BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - PLUS). Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass es ein legitimes Interesse des Widersprechenden darstellt, zunächst den Widerspruch einzulegen und abzuwarten, ob die Nichtbenutzungseinrede überhaupt erhoben wird. Nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers handelt es sich schließlich nicht um eine von Amts wegen zu prüfende Einwendung, sondern um eine Einrede, die nur im Falle der Geltendmachung durch einen Beteiligten nach Maßgabe des § 43 MarkenG zu prüfen ist. Hieraus folgt, dass auch der Widerspruch aus einer unbenutzten Marke erfolgreich sein kann, wenn die Nichtbenutzungseinrede nicht erhoben wird. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Verfahren, in denen die Inhaber der angegriffenen Marke keine Nichtbenutzungseinrede erheben (vgl. BPatGE 29, 44 (47) - MULTITOP/Multicop).

Zumindest in den Fällen, in denen - wie hier - nicht von vornherein ersichtlich ist, dass die Nichtbenutzungseinrede erhoben werden wird und der Widerspruch unverzüglich nach der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede zurückgenommen wird, kann dem Widersprechenden daher nicht der Vorwurf eines sorgfaltswidrigen Verhaltens gemacht werden (ebenso: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 15; BPatGE 29, 44 (47 f.)) - MULTITOP/Multicop).

Auch im Übrigen liegt ein Sorgfaltspflichtverstoß der Widersprechenden nicht vor. Allerdings kann die Rechtsverfolgung unter Umständen erkennbar aussichtslos sein bei einem Widerspruch, der wegen offensichtlicher Unähnlichkeit der Vergleichsmarken unbegründet wäre (vgl. dazu: BPatGE 12, 238 (240 f.) - Valsette/Garsette; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, MarkenR Bd. 1; 2. Aufl.; § 63 Rd. 5). Vielfach wird 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 Widersprüche 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 Plus/PLUS), 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) Erkennbar-

keit 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; 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; BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS-/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - 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 wäre

insbesondere die Frage einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Verkehrsbekanntheit (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 291 ff.) zu prüfen gewesen.

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 Bundespatentgericht hat die Schutzfähigkeit des Zeichens „PLUS“ zumindest für einzelne Waren anerkannt (BPatG 28 W (pat) 296/03 - Plus: Schutzfähigkeit bejaht für Christbaumschmuck). Zudem hat das Patentamt selbst in drei Entscheidungen, die den Zeichenbestandteil „PLUS“ betrafen, eine (teilweise allerdings nur assoziative) Verwechslungsgefahr angenommen (DPMA vom 29.04.2003 - 2 plus/PLUS - 30083008.4/32; DPMA vom 06.05.2003 - Reisen mit Plus/PLUS - 30126352.3/39; DPMA vom 01.09.2006 - U2B Plus/PLUS - 30037135.7/03).

Zudem findet sich im Verfahren vor der Markenstelle - wenngleich unzureichender - Vortrag der Widersprechenden zur Darlegung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen Verkehrsbekanntheit, der eine zusätzliche Prüfung erforderlich gemacht hätte.

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 Wi-

dersprechende mit der Einlegung des Widerspruchs eine prozessuale Sorgfaltpflicht 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 (pat) 52/08 - MeatPlus/PLUS; BPatG 29 W (pat) 38/06 - VIVAPLUS/VIVA; BPatG 29 W (pat) 105/05 - PLUS).

Zwar wird in Literatur und Rechtsprechung 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 zugebilligt 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 diejenigen 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 - der Widerspruch nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede zurückgenommen wurde, erschiene es unbillig, die Inhaberin der angegriffenen Marke mit den Gerichts- und Anwaltskosten der ausschließlich im Kostenbeschwerdeverfahren obsiegenden Widersprechenden zu belasten, die eine Entscheidung in der Hauptsache durch die Rücknahme des Widerspruchs vereitelt hat.

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 völlig 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