



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 3/07

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...  
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 5. Dezember 2007

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 24. Oktober 2004 angemeldete und am 11. Februar 2005 unter der Nr. ... für Waren in den Klassen 29, 30, 31 und 32 in das Markenregister eingetragene Wortmarke

...

(veröffentlicht am 18. März 2005)

ist u. a. aus der prioritätsälteren deutschen Marke ...

...

Widerspruch erhoben worden. Der Markeninhaber hat mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. September 2005 eingegangenen Schriftsatz die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben, welcher der Wider-

sprechenden mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. September 2005 übermittelt worden ist.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 6. April 2006 ist der Widerspruch aus der Marke ... mangels Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG) zurückgewiesen worden; Glaubhaftmachungsunterlagen seien nicht vorgelegt worden. Außerdem sind der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt worden (gemäß § 63 Abs. 1 MarkenG); werde - wie hier - auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede hin der Widerspruch ohne einen ernsthaften Glaubhaftmachungsversuch weiterverfolgt, so seien der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Gegen diesen, an die Widersprechende laut Aktenvermerk am 19. April 2006 als Einschreiben abgesandten Beschluss ist kein Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 21. August 2006 hat der Markeninhaber Kostenfestsetzung beantragt und vorgeschlagen, einen Gegenstandswert von 50.000,-- Euro der Berechnung zugrunde zu legen. Demgegenüber hat die Widersprechende die Ansicht vertreten, das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers belaufe sich allenfalls auf 3.000,-- Euro.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2. vom 13. November 2006, berichtigt mit Beschluss vom 30. März 2007, sind die von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten auf 859,80 Euro festgesetzt worden. Der Regelgegenstandswert für das Widerspruchsverfahren belaufe sich nach neuerer Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auf 20.000,-- Euro. Als notwendige Kosten des Verfahrens seien eine 1,3-Geschäftsgebühr (gemäß § 13 RVG i. V. m. Nr. 2400 VV) in Höhe von 839,80 Euro sowie Postauslagen (gemäß Nr. 7002 VV) von 20,-- Euro festzusetzen.

Gegen diesen, an die Widersprechende am 21. November 2006 als Einschreiben abgesandten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Widersprechende mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. November 2006 eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber habe die Kosten seiner Rechtsvertretung selbst verursacht, da im Widerspruchsverfahren keine Vertretungspflicht durch Anwälte bestanden habe. Mithin seien keine Kosten festzusetzen. Zudem stelle die Marke „...“ lediglich den Hinweis auf einen Öko-Markt dar und unterliege deshalb einem Freihaltebedürfnis. Das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Schutz dieser Marke sei mit „Null“ zu bewerten. Jedenfalls sei die Zugrundelegung eines Gegenstandswerts von 20.000,- Euro unverhältnismäßig.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde der Kostenschuldnerin zurückzuweisen.

Er hält das Vorbringen der Widersprechenden nicht für einlassungsfähig.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere auch fristgerecht eingelegt (§ 63 Abs. 3 Sätze 3 und 4 MarkenG). In der Sache ist sie jedoch nicht begründet. Die Markenabteilung hat die von der Widersprechenden an den Markeninhaber zu erstattenden Kosten nach § 63 Abs. 3 Sätze 1 und 2 MarkenG im Ergebnis zutreffend auf 859,80 Euro festgesetzt.

1. Die Kostenfestsetzung durch die Markenabteilung war zulässig. Der im Widerspruchsverfahren ergangene Beschluss der Markenstelle vom 6. April 2006 und die darin ausgesprochene Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden sind rechtskräftig. Der nach der Kostenentscheidung erstattungsberechtigte Markeninhaber hat einen Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und eine Berechnung seiner Kosten eingereicht. Die Zuständigkeit der Markenabteilung folgt aus § 56 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 MarkenG; die funktionelle Zuständigkeit des Kostenbeamten (im gehobenen Dienst) ergibt sich in entsprechender Anwendung der Bestimmungen der Zivilprozessordnung (§ 104) und des Rechtspflegergesetzes (§ 21 Nr. 1).

2. Die Kostenfestsetzung in dem angegriffenen Beschluss ist auch inhaltlich und rechnerisch im Ergebnis nicht zu beanstanden. Zu erstatten sind die Kosten des patentamtlichen Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

a) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren die gesetzlichen Kosten (Gebühren und Auslagen), die einem Beteiligten durch die Beauftragung eines Rechts- oder Patentanwalts entstehen - nicht nur, wie hier, auf seiten des mit dem Widerspruch angegriffenen Inhabers der jüngeren Marke, sondern ganz generell - stets erstattungsfähig, und zwar auch bezüglich solcher Verfahrensabschnitte, in denen kein sog. Anwaltszwang besteht (d. h. vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht). Dies folgt aus der für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren (einschließlich des Verwaltungsverfahrens vor der Markenstelle) entsprechend anzuwendenden Regelung des § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO (vgl. Bork in: Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., Bd. 2, § 91 Rdn. 133; Hüßtege in: Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 91 Rdn. 19, 20). Da markenrechtliche Widerspruchsverfahren oftmals schwierige Rechtsfragen aufwerfen, im Hinblick auf die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 MarkenG ebenso wie bezüglich der Beurteilung der

Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, ist die Vertretung durch Rechts- oder Patentanwälte, unabhängig vom Einzelfall, zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte eines Beteiligten dienlich. Die Widersprechende kann dem Kostenerstattungsanspruch somit nicht entgegenhalten, die Beauftragung von Anwälten sei mangels gesetzlichen Vertretungszwangs nicht „notwendig“ gewesen, die dadurch entstandenen Kosten habe der Markeninhaber selbst verursacht und seien von ihm zu tragen.

b) Weiterhin nicht zu beanstanden ist, dass für die Berechnung der Geschäftsgebühr des Rechtsanwalts von einem Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit in Höhe von 20.000,- Euro ausgegangen worden ist. Der Gegenstandswert muss nicht durch gesonderten Beschluss vorab festgesetzt werden, sondern kann - inzi- dent - ermittelt und der Gebührenberechnung zugrunde gelegt werden; der Kostenfestsetzungsbeschluss unterliegt dann allerdings im Beschwerdeverfahren auch im Hinblick auf den Gegenstandswert der gerichtlichen Überprüfung.

Maßgebliche gesetzliche Grundlagen für die Ermittlung der Gebühren von Rechtsanwältinnen - in gesetzlicher Höhe, die im vorliegendem Verfahren allein erstattungsfähig sind (vgl. § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO analog) - ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), welches auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist, da an der vom Markeninhaber beauftragten Kanzlei (neben Patentanwälten) Rechtsanwälte beteiligt und im Widerspruchsverfahren auch tätig geworden sind. Im Verwaltungsverfahren - um ein solches handelt es sich beim markenrechtlichen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, unbeschadet der eher justizförmigen Ausgestaltung im Einzelnen (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 reSp.) - ist der Gegenstandswert, soweit sonstige Anhaltspunkte fehlen, gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist insoweit das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an deren Erhalt maßgeblich, nicht aber der Wert der Widerspruchsmarke (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 23 m. w. Nachw.). Dieser Grundsatz gilt

für das patentgerichtliche Widerspruchs-Beschwerdeverfahren ebenso wie für das - vorliegend betroffene - patentamtliche Widerspruchsverfahren, wobei für beide vorgenannten Verfahren (anders als für das evtl. nachfolgende Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof) regelmäßig derselbe Gegenstandswert zugrunde gelegt wird.

Ersichtlich unzutreffend ist das Vorbringen der Widersprechenden, das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Erhalt seiner Marke sei mit „Null“ zu bewerten, weil die Marke „...“ für die beanspruchten Waren (vor allem des sog. Öko-Sektors) freihaltebedürftig und somit schutzunfähig sei. Absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG - somit auch der Gesichtspunkt der unmittelbar warenbeschreibenden und deshalb freihaltebedürftigen Bezeichnung nach Abs. 2 Nr. 2 dieser Vorschrift - sind nicht Gegenstand der Prüfung im Widerspruchsverfahren (vgl. § 42 Abs. 2 MarkenG). Im übrigen ist in keiner Weise naheliegend, dass die jüngere Marke für die beanspruchten Erzeugnisse schutzunfähig (oder auch nur kennzeichnungsschwach) wäre; dass „...“ z. B. die Abkürzung für „alles Ökologie“ sein soll, erschließt sich nämlich nicht auf Anhieb.

In der jüngeren Rechtsprechung der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, einschließlich des vorliegend zur Entscheidung berufenen Senats, ist der Gegenstandswert im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren (Amtsverfahren ebenso wie gerichtlichen Beschwerdeverfahren) im Normalfall auf 20.000,-- Euro festgesetzt worden (vgl. BPatG MarkenR 2007, 35), wobei es sich um den unteren (Auffangs-)Gegenstandswert handelt. Da es sich hier mangels entgegenstehender Anhaltspunkte um einen derartigen Normalfall handelt, ist nicht zu beanstanden, dass der Kostenbeamte der Markenabteilung auch im vorliegenden Fall diesen Gegenstandswert der Gebührenberechnung zugrunde gelegt hat. Für eine Unterschreitung (z. B. auf den seitens der Widersprechenden - hilfsweise - vorgeschlagenen Wert von 3.000,-- Euro) ist kein Raum.

c) Die Berechnung der gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühr nach § 2, § 13 RVG i. V. m. dem Vergütungsverzeichnis (VV; wobei jetzt, in der ab 1. Juli 2006 geltenden Fassung die Nr. 2300 gilt, nicht mehr wie zuvor die Nr. 2400) und der Gebührentabelle (Anlage zum RVG) ergibt bei einem Gegenstandswert von 20.000,-- Euro und einem Gebührensatz von 1,3 den Betrag von 839,80 Euro. Die Nr. 2300 VV sieht für die Tätigkeit des Rechtsanwalts in einem Verwaltungsverfahren an sich einen Gebührenrahmen (vgl. § 14 RVG) von 0,5 bis 2,5 vor (wobei allerdings eine höhere Gebühr als 1,3 nur bei umfangreicher und schwieriger Tätigkeit gefordert werden kann). Da der Markeninhaber seine Forderung, was den Gebührensatz anbetrifft, von vornherein auf 1,3 beschränkt hat und, wie im Kostenfestsetzungsbeschluss zutreffend ausgeführt ist, eine Absenkung nicht aus sonstigen Gründen geboten erscheint, verbleibt es bei dieser Regelgebühr (der Begriff „Mittelgebühr“ ist in diesem Zusammenhang verfehlt, diese läge bei 1,5; vgl. Madert in: Gerold/Schmidt, RVG, 17. Aufl., zu VV 2300, S. 947).

d) Der Pauschalsatz für die als sonstige Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erstattungsfähigen Postauslagen beläuft sich nach Nr. 7002 VV RVG, wie festgesetzt, auf 20,-- Euro.

e) Die außerdem ausgesprochene Verzinsung ergibt sich aus § 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG i. V. m. § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, § 247 BGB.



3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 MarkenG der Widersprechenden aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier dem Markeninhaber, die ihm entstandenen Kosten zu erstatten sind (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 17).

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu