



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richter Merzbach und Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden und die Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2009 hat die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts den vom Widersprechenden auf Grundlage der Internet-Domain <http://kzv-rlp.de> erhobenen Widerspruch als unzulässig verworfen, da dieser nicht auf einen in § 42 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG (in der zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs am 8. Dezember 2006 gültigen Fassung) aufgeführten relativen Schutzhindernisse gestützt worden sei, und dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Diese Entscheidung ist mit Rechtsbehelfen bzw. Rechtsmitteln nicht angegriffen worden. Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Markeninhaberin hat die Markenabteilung mit Beschluss vom 26. April 2010 die zu erstattenden Kosten auf 1023,16 € festgesetzt und hierbei einen Gegenstandswert von 20.000,00 € zugrunde gelegt. Den weitergehenden Kostenantrag der Markeninhaberin auf Grundlage eines Gegenstandswerts von 100.000 € hat sie mit der Begründung zurückgewiesen, dass besondere Umstände, die eine höhere Wertfestsetzung rechtfertigen könnten, nicht ersichtlich seien.

Gegen diesen Beschluss haben sowohl der Widersprechende als auch die durch einen Rechtsanwalt vertretene Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, wobei die Markeninhaberin die Beschwerdegebühr nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingezahlt hat. Der Widersprechende hält unter Hinweis auf seiner Auffassung nach vergleichbare Streitwertfestsetzungen in sog. Domainstreitigkeiten einen Gegenstandswert von 4.000 € für angemessen. Die Markeninhaberin macht hingegen geltend, dass die seit 6 Jahren benutzte angegriffene Marke jedem kassenzugelassenen Zahnarzt in Rheinland-Pfalz sowie jeder Krankenversicherung und deren Mitarbeitern bekannt sei, da ausnahmslos jede kassenzahnärztliche Leistung eines in Rheinland-Pfalz niedergelassenen Vertragszahnarztes über die Markeninhaberin abgewickelt werde. Aufgrund des sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Interesses der Markeninhaberin sei der Gegenstandswert mit 100.000 € zu bemessen.

Die Markeninhaberin hat auf einen Hinweis, dass die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig eingezahlt worden sei, zunächst mit Schriftsatz vom 21. Juli 2010 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, diesen Antrag auf weiteren Hinweis des Senats vom 6. August 2010 mit Schriftsatz vom 26. August 2010 jedoch zurückgenommen und gleichzeitig Anschlussbeschwerde eingelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. April 2010 gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 und Satz 4 a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 MarkenG form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Widersprechenden sowie die nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO statthafte unselbständige Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin haben in der Sache keinen Erfolg.

Beide Beschwerden richten sich allein gegen einen nach Meinung des Widersprechenden zu hohen bzw. nach Auffassung der Markeninhaberin zu niedrigen Ansatz des nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmenden Gegenstandswerts in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss.

Die Markenstelle des DPMA ist bei ihrer Entscheidung jedoch zutreffend von einem Gegenstandswert von 20.000,-- Euro ausgegangen. Dies entspricht der aktuellen Praxis der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, die in Widerspruchsverfahren von einem Regelstreitwert in Höhe von 20.000,-- Euro ausgehen (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 23 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen insbesondere auf die Senatsentscheidung 25 W (pat) 73/04 vom 7. August 2006 (veröffentlicht im BIPMZ 2007, 45), mit welcher eine Streitwertanhebung von 10.000,-- Euro von 20.000,-- Euro eingeleitet wurde, wobei - soweit ersichtlich - sämtliche Senate des Bundespatentgerichts dieser Spruchpraxis gefolgt sind). Gründe für ein Abweichen von diesem Regelstreitwert sind vorliegend nicht ersichtlich.

Maßgeblich für die Bemessung des Gegenstandswerts ist nach ständiger Rechtsprechung allein das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Erhalt der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke. Danach spielt entgegen der Auffassung des Widersprechenden die Bedeutung des Widerspruchszeichens, nämlich der Internet-Domain des Antragsgegners "kzv rlp.de" für die Festsetzung des Gegenstandswertes keine Rolle.

Andererseits vermögen auch die Ausführungen der Markeninhaberin nicht zu belegen, dass das wirtschaftliche Interesse der Markeninhaberin an dem Bestand des Schutzrechts über dem Regelwert von 20.000,-- Euro liegt. Soweit sich die Markeninhaberin auf eine Verwendung des eingetragenen Zeichens im Rahmen jeglicher Korrespondenz insbesondere mit den Krankenversicherungen und ihren eigenen Mitgliedern (Zahnärzten) beruft, betrifft dies eine Verwendung des Zeichens bzw. von Teilen des eingetragenen Zeichens wie insbesondere der grafisch

ausgestalteten und umrahmten Buchstabenfolge "KZV RLP" als Geschäfts- bzw. Firmenkennzeichen, nicht jedoch als Marke für die registrierten Waren und Dienstleistungen. Dafür spricht auch, dass die Markeninhaberin sich auf eine ...-jährige Benutzung beruft, obwohl die Marke selbst erst am 27. März 2006 angemeldet wurde und am 7. September 2006 zur Eintragung gelangt ist. Maßgebend für ein höher zu bemessendes wirtschaftliches Interesse am Bestand des Schutzrechts ist jedoch allein eine Benutzung des eingetragenen Zeichens in seiner konkret eingetragenen Form für die registrierten Waren und Dienstleistungen der Klassen 05, 10, 36, 44. Zur Benutzung der Marke in ihrer konkret eingetragenen Form als Wort-/Bildmarke für einzelne oder mehrere Waren und/oder Dienstleistungen hat die Markeninhaberin jedoch nichts vorgetragen. Nicht unberücksichtigt bleiben kann in diesem Zusammenhang nach Auffassung des Senats zudem, dass der Widerspruch aus einem nicht "widerspruchsfähigen" Recht eingelegt worden war (vgl. § 42 Abs. 2 MarkenG in der zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs am 8. Dezember 2006 gültigen Fassung) und im Hinblick auf diese Unzulässigkeit der Widerspruch von vorn herein ohne jede Aussicht auf Erfolg war und keine ernsthafte Gefährdung für die angegriffene Marke bedeuten konnte, so dass bei Würdigung aller Umstände für eine vom Regelstreitwert abweichende Bemessung des wirtschaftlichen Interesses der Markeninhaberin kein Anlass besteht.

Da die auf Grundlage eines Gegenstandswerts vorgenommene Kostenfestsetzung im Übrigen nicht beanstandet wurde und sich auch für den Senat keine Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Festsetzung bieten, sind sowohl die Beschwerde des Widersprechenden als auch die (unselbständige) Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Eine - seitens des Widersprechenden angeregte - Feststellung, dass die Beschwerde der Markeninhaberin wegen verspäteter Einzahlung der Beschwerdegebühr als nicht eingelegt gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG) kommt nicht in Betracht, da die Beschwerde der Markeninhaberin als (unselbständige) Anschlussbeschwerde statthaft und zulässig war.

In Nebenverfahren entspricht es regelmäßig der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen. (vgl. Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 9. Aufl., § 71 Rdnr. 17). Das wechselseitige Obsiegen und Verlieren, das sich nicht am Streit über die Höhe des Gegenstandswerts, sondern davon ausgehend an der Höhe der festzusetzenden Kosten zu orientieren hat, ist in etwa gleich hoch anzusetzen, so dass es der Billigkeit entspricht, wenn beide Beteiligten ihre Kosten selbst tragen, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu