



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 19/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 30 945

(hier: Kostenentscheidung und Gegenstandswertfestsetzung)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie des Richters Reker und des Richters kraft Auftrags Schödel am 14. Dezember 2015


beschlossen:

1. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners wird zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 € festgesetzt.


Gründe

I.



Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke  (307 30 945) hat die Widersprechende aus der prioritätsälteren Wortmarke „Universum“ (399 72 650) und der



Wort-/Bildmarke  (399 72 651) Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat mit Beschlüssen vom 4. November 2009 und 24. Februar 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die beiden Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Nachdem die Widersprechende dagegen Beschwerde erhoben hat, hat sie beide Widersprüche mit einem am 29. Juni 2012 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz zurückgenommen. Der Senat hat mit Beschluss vom 8. August 2012 die beiden angegriffenen Beschlüsse des DPMA für wirkungslos erklärt.

Der Beschwerdegegner beantragt nunmehr sinngemäß,

1. die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen,
2. den Gegenstandswert festzusetzen.

Er vertritt die Ansicht, die Kosten des Verfahrens seien der Widersprechenden aufzuerlegen, weil spätestens nach der Entscheidung des DPMA eine weitere Rechtsverfolgung mutwillig gewesen sei. Das Beschwerdeverfahren sei ohne Aussicht auf Erfolg gewesen, weshalb die Widersprechende ihre Beschwerde vor dem ursprünglich anberaumten Verhandlungstermin auch zurückgenommen habe. Bereits mit außergerichtlichem Schreiben vom 14. November 2011 sei die Widersprechende darauf hingewiesen worden, dass die Widerspruchsmarken zu unbestimmt seien und eine Löschung der angegriffenen Marke daher nicht angezeigt sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, Widerspruch und Beschwerde seien keinesfalls von Beginn an aussichtslos gewesen und könnten demnach auch nicht als mutwillig eingestuft werden. Immerhin weise die angegriffene Marke den Wortbestandteil „Universum“ auf, der auch in den Widerspruchsmarken enthalten sei. Aus dem Beschwerdeverfahren gegen die Marke „UNIVERSUM FIT-GYM“ (30 2009 071 183) habe sie

zuversichtlich davon ausgehen können, dass die übereinstimmende Verwendung des Bestandteils „UNIVERSUM“ in einer kombinierten Marke bereits Anlass zu Verwechslungsgefahren bieten könne. Dieses Widerspruchsverfahren sei zugunsten der Widersprechenden entschieden worden. Das diesbezügliche Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 51/13 wäre ohne Einigung aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls zugunsten der Widersprechenden ausgegangen. Vor diesem Hintergrund sei der Vorwurf der Mutwilligkeit der Rechtsverfolgung abwegig.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Der Antrag des Beschwerdegegners, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme der beiden Widersprüche zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), allerdings nicht begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass.

a) Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.

§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen,

wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet (vgl. BPatG 27 W (pat) 40/12 - mcpeople/McDonald's; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette).

Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Gleiches gilt für die Rücknahme eines Widerspruchs, Löschantrags oder der Beschwerde (BPatG Mitt. 2003, 221 – Rücknahme des Löschantrages). Denn es entspricht dem Recht auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG), auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer (erneuten) gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Selbst eine einheitliche entgegenstehende Entscheidungspraxis reicht dann nicht aus, Kosten wegen des Betreibens aussichtsloser Verfahren aufzuerlegen (BPatG 27 W (pat) 74/14 – BLÄTTERPDF; Mitt. 2010, 529 - Igel plus).

Besondere Umstände, die eine Kostenauflegung rechtfertigen, sind z. B. wenn ein Widerspruch auf eine prioritätsältere mehrgliedrige Marke gestützt wird, die nur in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweist (BPatG 27 W (pat) 67/13 - Ein EVENT EIN Partner makosch media.GmbH/Event; 27 W (pat) 99/12 – SPORTARENA LECHTAL-KAUFERING/SPORT-ARENA), wenn trotz ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Marken (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rdnr. 14) oder der Waren und/oder Dienstleistungen (BPatGE 23, 224, 227) Widerspruch erhoben wird (BPatGE 23, 224, 227) oder wenn der Widerspruch auf eine zulässige Nichtbenut-

zungseinrede ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung weiterverfolgt wird (BPatG GRUR 1996, 981, 982 – ESTAVITAL).

b) Derartige besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfall vorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen würden, liegen hier jedoch nicht vor.

Da die Widersprechende auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch bzw. hochgradig ähnlich sind, alle zu vergleichenden Marken den überwiegend kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Universum“ enthalten und beide Widerspruchsmarken über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, konnte eine Verwechslungsgefahr nicht von vornherein völlig ausgeschlossen werden. Daher liegt kein Ausnahmefall vor, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen.

2. Der Antrag des Markeninhabers nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Widerspruchsbeschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig.

a) Der Inhaber der angegriffenen Marke war in diesem Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 RVG fällig geworden ist, weil das Beschwerdeverfahren seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

b) Auf diesen Antrag ist der Gegenstandswert auf 50.000 € festzusetzen.

aa) Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem BPatG für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegen-

standswert gemäß. §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit 50.000 € (BGH a. a. O.).

bb) Der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 14/13, 27 W (pat) 99/12, 27 W (pat) 29/13, 27 W (pat) 108/10, 27 W (pat) 90/11, 27 W (pat) 34/11, 27 W (pat) 109/11; 28 W (pat) 13/11, 28 W (pat) 36/12, 28 W (pat) 7/12; 29 W (pat) 59/12, 29 W (pat) 115/11 = GRUR 2012, 1174 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren; 30 W (pat) 113/11, 30 W (pat) 57/11) einen Regelgegenstandswert von 50.000 € für angemessen (26 W (pat) 34/13, 26 W (pat) 59/13, 26 W (pat) 573/10, 26 W (pat) 72/11 und 26 W (pat) 47/12).

cc) Der Auffassung des 25. Senats (25 W (pat) 79/12 = GRUR-RR 2015, 229 – Gegenstandswert im Widerspruchs(beschwerde)verfahren, 25 W (pat) 16/10 = GRUR 2012, 1172, 25 W (pat) 510/11 = BIPMZ 2012, 421; 25 W (pat) 73/04 – GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert für Widerspruchs-Beschwerdeverfahren), die auch der 24. Senat teilt (24 W (pat) 35/13, 24 W (pat) 25/14), dass bei unbenutzten angegriffenen Marken grundsätzlich der Regelwert gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu verfünffachen sei, was im Hinblick auf die Anhängigkeit des Verfahrens vor dem 31. Juli 2013 analog § 40 GKG unter Zugrundelegung des bis zum 31. Juli 2013 geltenden Regelwertes von 4.000 € insgesamt 20.000 € ausmachen würde, kann sich der Senat nicht anschließen.

aaa) Der BGH hatte schon 2006 die der Entscheidungspraxis des BPatG im Widerspruchsbeschwerdeverfahren entsprechende Gegenstandswertfestsetzung von 10.000 € ausdrücklich abgelehnt, weil sie für den Normalfall nicht dem wirt-

schaftlichen Interesse des Inhabers der jüngeren Marke am Bestand des Schutzrechts entspreche (BGH a. a. O.).

bbb) Aber auch ein Wert von 20.000 € (bzw. 25.000 € bei Zugrundelegung des seit dem 1. August 2013 geltenden Regelwertes von 5.000 €) wird der tatsächlichen Bedeutung eingetragener Marken im Wirtschaftsleben nicht gerecht (so schon 27 W (pat) 75/08).

Denn das wirtschaftliche Interesse am Schutz der angegriffenen Marke umfasst die Kosten für die Entwicklung und die Eintragung der Marke, die bereits insgesamt einen Betrag von 50.000 € und mehr ausmachen können, insbesondere, wenn man externe Beratung in Anspruch nimmt oder die Markenentwicklung Drittfirmen überlässt. Ferner kann zumindest nicht ausgeschlossen werden, dass sich das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke auch darauf richtet, Umsatzausfälle zu vermeiden, die durch die Verzögerung des Vertriebs der Marke zu befürchten sind.

Auch wenn die vom 25. Senat angesprochene Möglichkeit besteht, dass es sich nur um Vorratsmarken handelt, kann dieser Umstand nicht als einziger wirtschaftlicher Hintergrund einer Markenmeldung unterstellt werden. Es muss vielmehr unter Berücksichtigung aller möglichen Fallgestaltungen ein angemessener Mittelwert gefunden werden, der auch steigende Kosten einbezieht und für einen längeren Zeitraum gelten kann. Letztlich stellt eine Verfünffachung des gesetzlichen Regelwerts ebenso eine Schätzung dieses Mittelwertes dar wie eine Verzehnfachung. Im Hinblick darauf, dass der BGH schon seit fast 10 Jahren einen Regelwert von 50.000 € ansetzt und sich das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers am Schutz der angegriffenen Marke nicht instanzabhängig steigert, sondern der Verfahrenswert derselbe bleibt (vgl. Ingerl/Rhonke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 29), erscheint unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen ein Regelgegenstandswert von 50.000 € angemessen.

Soweit der 25. Senat seine gegenteilige Rechtsauffassung darauf stützt, dass die Vorschriften für den Gegenstandswert im Instanzenzug voneinander abweichen, weil die für den BGH anzuwendende Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG weder einen Regelgegenstandswert noch eine Wertobergrenze enthalte, wie dies in der für das Bundespatentgericht maßgeblichen Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG der Fall sei, hat der BGH kürzlich klargestellt, dass auch für die Gegenstandswertfestsetzung im Rechtsbeschwerdeverfahren die Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG maßgeblich ist (Beschl. v. 30. Juli 2015 – I ZB 61/13 zur Gegenvorstellung gegen den Streitwertbeschluss, juris Rn. 6).

ccc) Soweit mit der Festsetzung des Regelgegenstandswertes auf 50.000 € die Kostenbelastung steigt bzw. bereits gestiegen ist, dürfte dies gerade im Fall von Vorratsmarken, Unternehmen treffen, die sich diese Kosten leisten können. Für den seltenen Fall, dass ein bedürftiger Privatmann oder ein finanzschwacher Kleinunternehmer höhere als die bei einem Regelwert von 25.000 € anfallenden Anwaltskosten nicht aufbringen kann, besteht die Möglichkeit, Verfahrenskostenhilfe nach § 81a MarkenG zu beantragen. § 81a MarkenG ist durch das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31. August 2013 (BGBl. I S. 3533) eingefügt worden und ist seit dem 1. Januar 2014 in Kraft, auch wenn diese Regelung nur die Rechtsprechung des BGH seit dem Jahre 2008 umsetzt, wonach Prozesskostenhilfe auch in markenrechtlichen Verfahren zu gewähren sei (GRUR 2009, 88 Rdnr. 9 ff. – ATOZ I; GRUR 2010, 270 Rdnr. 26 – ATOZ III).

Eine deutliche Überteuerung des Verfahrens durch den höheren Regelwert von 50.000 € ist auch deshalb nicht erkennbar, weil die Verdoppelung des Gegenstandswertes nur einen unterproportionalen Anstieg, aber nicht die Verdoppelung der Kosten zur Folge hat. Hinzu kommt, dass die vom 24. und 25. Senat befürwortete restriktive Gegenstandswertfestsetzung den Druck von Seiten der Rechts- und Patentanwälte auf ihre Mandanten zum Abschluss den Nachteil ausgleichen-

der Honorarvereinbarungen erhöht (vgl. Hoffmann/Albrecht, GRUR-Prax 2015, 96) und so zum Gegenteil der beabsichtigten Kostendeckelung führt.

c) Eine Erhöhung dieses Regelgegenstandswertes von 50.000 € kommt nicht in Betracht. Denn der Beschwerdegegner hat keine konkreten gegenstandswert-erhöhenden Umstände, wie z. B. besonders hohe Aufwendungen für die Entwicklung der Marke, vorgetragen. Zwar hat er im Amtsverfahren mitgeteilt, dass er ein Kunstprojekt und dessen Wanderausstellung unter der angegriffenen Marke im Frühjahr 2007 in B... und im Herbst 2008 in L... betrieben habe, aber er hat keine Angaben über die Höhe seiner Aufwendungen gemacht. Auch auf den wiederholt gestellten Antrag des Beschwerdegegners, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, hat er keine Ausführungen dazu gemacht.

Kortge

Reker

Schödel

prä