

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 27 W (pat) 25/06

Entscheidungsdatum: 13. Februar 2007

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 60, 61 RVG

Darlegungs- und Beweislast in markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren

1. Macht ein Kostengläubiger im markenrechtlichen Kostenfestsetzungsverfahren eine bestimmte Vergütung - hier: Berechnung nach dem RVG statt nach der BRAGO bei einem vor dem 1. Juli 2004 eingelegten Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke - geltend, so trifft ihn hinsichtlich sämtlicher Voraussetzungen die Darlegungs- und Beweislast für die von ihm geforderte Kostenerstattung.
2. Die Beauftragung eines Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung eines Anmelders im Anmeldeverfahren kann nicht gleichzeitig auch als Beauftragung zur Vertretung in einem evtl. anschließenden Widerspruchsverfahren verstanden werden, weil Anmelde- und Widerspruchsverfahren nach dem MarkenG im Gegensatz zum früheren WZG und zum Verfahren nach der GMV nicht dieselbe Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG betreffen.
3. Da es aber zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht im Anmeldeverfahren gehört, den Anmelder über die Möglichkeit aufzuklären, dass gegen seine einzutragende Marke Widerspruch aufgrund älterer Rechte eingelegt werden kann, sind Absprachen zwischen dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten bereits im Anmeldeverfahren darüber erforderlich, wie im Falle eines Widerspruchsverfahren werden soll; beauftragt er seine Bevollmächtigten dabei auch - wie üblich - für das evtl. anschließende Widerspruchsverfahren, wird der Auftrag bereits im Zeitpunkt des Eingangs eines Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt zu einem unbedingten Auftrag i. S. d. §§ 60, 61 RVG.
4. Macht ein Anmelder in Abweichung von den üblichen Fallgestaltungen bei der Kostenfestsetzung geltend, dass er seine im Anmeldeverfahren vertretenden Bevollmächtigten nicht auch zugleich für ein evtl. Widerspruchsverfahren beauftragt oder sich eine solche Beauftragung in Abhängigkeit von der Zulässigkeit und Begründetheit des Widerspruchs ausdrücklich vorbehalten hat, genügt er seiner Darlegungs- und Beweislast nur, wenn er die bereits bei der Beauftragung für das Anmeldeverfahren konkret getroffenen Absprachen für den Fall eines Widerspruchs schlüssig darlegt und im Falle des Bestreitens durch den Kostenschuldner auch beweist.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 25/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 66 379;

hier: Kostenfestsetzung

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2007 ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin hat mit Schreiben vom 6. Juni 2004 gegen die Eintragung der Marke 303 66 379 Widerspruch eingelegt aus ihrer Marke 301 28 569. Der Widerspruch ist den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin am 29. Juni 2004 von der Markenstelle übersandt worden. Mit Schreiben vom 7. Juli 2004 haben sich die Verfahrensbevollmächtigten für die Antragstellerin bestellt und zum Widerspruch Stellung genommen.

Mit Beschluss vom 15. Dezember 2004 hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch wegen Fehlens jeglicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen und der Antragsgegnerin die Kosten des Widerspruchsverfahren auferlegt. Ihre hiergegen eingelegte Beschwerde hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 13. Juni 2005 zurückgenommen.

Bereits mit Schreiben vom 24. Januar 2005 hatte die Antragstellerin bei der Markenstelle beantragt, die ihr im Widerspruchsverfahren entstandenen Kosten gegenüber der Antragsgegnerin festzusetzen. Dabei hat sie die Vorschriften des RVG mit der Begründung zugrunde gelegt, dass der Auftrag zur Vertretung im Widerspruchsverfahren erst nach dem 1. Juli 2004 erteilt worden sei, und die Kosten mit insgesamt 756,09 € beziffert. Die Antragsgegnerin hat hierauf mit Schriftsatz vom 13. Juni 2005 lediglich beanstandet, dass die Mehrwertsteuer zu Unrecht zugrunde gelegt worden sei, weil die Antragstellerin vorsteuerabzugsberechtigt sei.

Mit Beschluss vom 15. November 2005 hat die Markenstelle die zu erstattenden Kosten auf 384,50 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Kosten seien allein nach den Vorschriften der BRAGO zu berechnen, weil der die Kostenerstattungspflicht auslösende Widerspruch vor dem 1. Juli 2004 eingelegt worden sei.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 25. November 2005 zugestellten Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 28. November 2005 eingelegte Beschwerde der Antragstellerin. Sie hält eine Kostenerstattung nach den Vorschriften des RVG für geboten und trägt hierzu vor: Der Widerspruch der Antragsgegnerin sei ihren Verfahrensbevollmächtigten am 2. Juli 2004 zugegangen, welche ihn ihr im Anschluss hieran übermittelt hätten; erst danach habe sie die Verfahrensbevollmächtigten zu ihrer Vertretung im Widerspruchsverfahren beauftragt.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2005 aufzuheben, soweit ihr Antrag zurückgewiesen wurde, und die zu erstattenden Kosten auf 651,80 € festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet, dass die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin erst nach dem 1. Juli 2004 zur Vertretung bevollmächtigt worden seien; vielmehr seien sie laufend mit der Betreuung der Marke beauftragt gewesen, wozu auch die Vertretung im Widerspruchsverfahren gehöre.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Beschwerdegegnerin entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Beschwerdeführerin, die ihren zunächst gestellten Kostenantrag zurückgenommen hat, ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die nach §§ 66, 63 Abs. 3 Satz 3 und 4 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zutreffend hat die Markenstelle die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten nach Maßgabe der bis 30. Juni 2004 geltenden Vorschriften der BRAGO nur auf 384,50 € festgesetzt.

Nach § 61 RVG - der als besondere, auf den hier in Rede stehenden Übergang der bis 30. Juni 2004 geltenden Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGO) zum am 1. Juli 2004 in Kraft tretenden RVG abzielende Regelung der allgemeinen Übergangsvorschrift des § 60 RVG vorgeht - sind die Vorschriften der BRAGO in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15 RVG vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden ist.

1. Eine Anwendung der BRAGO nach dieser Übergangsvorschrift ist nicht schon deshalb gegeben, weil die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin

unzweifelhaft bereits vor dem 1. Juli 2004 mit der am 18. Dezember 2003 erfolgten Anmeldung der Marke 303 66 379 der Antragstellerin und deren Vertretung im Anmeldeverfahren beauftragt worden sind. Anmelde- und Widerspruchsverfahren sind nämlich aufgrund ihrer besonderen Ausgestaltung im MarkenG nicht als dieselbe Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG anzusehen. Mit der Eintragung der angemeldeten Marke ist das Anmeldeverfahren abgeschlossen. Die Eintragung hängt dabei anders als im früheren WZG und auch nach Art. 8, 42 und 43 GMV für die Gemeinschaftsmarke nicht (mehr) davon ab, dass gegen die angemeldete Marke von dritter Seite entweder innerhalb der gesetzlichen Frist kein Widerspruch eingelegt oder ein solcher Widerspruch bestandskräftig zurückgewiesen wurde; vielmehr ist das Widerspruchsverfahren nach §§ 42, 43 MarkenG dem Anmeldeverfahren, in welchem lediglich eine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse erfolgt (§ 37 MarkenG) und das bei Fehlen solcher Hindernisse mit der Eintragung der schutzfähigen Marke endet (§ 41 MarkenG), nachgeschaltet; daran ändert auch nichts, dass das Widerspruchsverfahren wie das Anmeldeverfahren im MarkenG im selben, mit „Eintragungsverfahren“ überschriebenen Abschnitt zusammen geregelt ist, denn dieser Abschnitt enthält auch Vorschriften über die - vor dem Zivilgericht zu erhebende - Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG), bei der es sich unzweifelhaft um ein von der Eintragung einer angemeldeten Marke gesondertes Verfahren und damit auch um eine eigenständige Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG handelt; dies zeigt, dass die Überschrift „Eintragungsverfahren“ nicht zum Ausdruck bringen will, dass sämtliche hierunter geregelten Verwaltungs- und Gerichtsverfahren als ein einheitliches Verfahren anzusehen seien, sondern dass dieser Abschnitt alle Verfahren lediglich zusammenfassend regelt, die in einer unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Beziehung zur Eintragung einer angemeldeten Marke stehen. Sind aber Anmelde- und Widerspruchsverfahren verschiedene Angelegenheiten i. S. d. §§ 15, 61 RVG, kann die Anwendung der Vorschriften der BRAGO nicht schon daraus hergeleitet werden, dass die Verfahrensbevollmächtigten bereits vor dem 1. Juli 2004 unstreitig mit der Vertretung der Antragstellerin bei der Anmeldung ihrer Marke beauftragt waren.

2. Maßgeblich für die Anwendung der Vorschriften der BRAGO kann daher nur sein, ob der (unbedingte) Auftrag zur Vertretung der Antragstellerin im Widerspruchsverfahren bereits vor dem 1. Juli 2004 erteilt wurde.

Entgegen ihrer Ansicht ist die Antragstellerin für die nach § 61 RVG bestehenden Voraussetzungen darlegungs- und beweispflichtig, da sie eine Festsetzung ihrer Kosten nach den Vorschriften des RVG geltend macht und damit entsprechend den üblichen Regeln die Darlegungs- und Beweislast für eine solche Kostenberechnung trägt; im Übrigen verkennt die Antragstellerin, dass sie auch bei Zugrundlegung ihrer Auffassung über die Darlegungs- und Beweislast nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Hinblick darauf, dass die fraglichen Vorgänge ausschließlich ihrer eigenen Einflussosphäre zuzuordnen sind, eine erhöhte Darlegungslast trifft (vgl. BGHZ 86, 23, 29; 140, 156, 158 f.; Zöller/Greger, ZPO, 26. Aufl. 2007, vor § 284 Rn. 34 f.), der sie aus den nachstehenden Gründen in keiner Weise genügt hat. Damit hatte die Antragstellerin schlüssig vorzutragen und im Fall des Bestreitens durch die Antragsgegnerin auch nachzuweisen, dass der Auftrag zur Vertretung im Widerspruchsverfahren erst nach dem 30. Juni 2004 erteilt wurde; sofern es an einem schlüssigen Vortrag fehlt, ihr der Nachweis nicht gelingt oder die Voraussetzungen für die Anwendung des RVG nicht zur Überzeugung des Gerichts feststehen, hat es dabei zu verbleiben, dass eine Kostenerstattung nur nach Maßgabe der Normen der BRAGO in Betracht kommt, die bei Einleitung des Widerspruchsverfahrens noch anzuwenden waren.

Nachdem die Antragsgegnerin eine Beauftragung nach dem 30. Juni 2004 bestritten hat, hätte es daher der Antragstellerin obliegen, dies nachzuweisen; einen solchen Nachweis hat sie indessen nicht erbracht.

a) Da es zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht im Anmeldeverfahren gehört, den Anmelder über die Möglichkeit aufzuklären, dass gegen die Marke, deren Eintragung er begehrt, relative Eintragungshindernisse von Seiten Dritter wegen

älter Rechte bereits unmittelbar nach der Eintragung im Rahmen eines Widerspruchs nach § 42 MarkenG geltend gemacht werden können, sind Absprachen zwischen dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten bereits im Anmeldeverfahren darüber erforderlich, wie im Falle eines Widerspruchs verfahren werden soll. Es entspricht dabei einer dem Senat bekannten üblichen Gestaltung, dass - wie auch die Antragsgegnerin zutreffend geltend gemacht - der mit der Anmeldung beauftragte Rechts- oder Patentanwalt schon bei seiner Beauftragung für das Anmeldeverfahren auch für ein evtl. nachfolgendes Widerspruchsverfahren als Verfahrensbevollmächtigter des Anmelders bestimmt wird, weil mit einer Widerspruchseinlegung durch Dritte stets zu rechnen ist und zwischen Anmelde- und Widerspruchsverfahren ein sehr enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht; die von der Antragsgegnerin angesprochene generelle Beauftragung zur „laufenden Betreuung der Marke“ - was gebührenrechtlich im Rahmen eines Pauschalvergütungsvertrages möglich ist (vgl. § 4 Abs. 2 RVG, § 3 Abs. 5 BRAGO i. d. bis 30. Juni 2004 geltenden Fassung) - kommt dabei nach den Erkenntnissen des Senats häufig vor. Zwar handelt es sich in diesem Fall, da die Einlegung eines Widerspruchs zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht, nur um einen bedingten Auftrag, so dass im Zeitpunkt der Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten zur Vertretung im Anmelde- und ggf. im Widerspruchsverfahren ein *unbedingter* Auftrag i. S. d. §§ 60, 61 RVG noch nicht vorliegt; da die Auftragserteilung aber üblicherweise lediglich von der tatsächlichen Einlegung eines Widerspruchs abhängig gemacht wird, steht der Auftrag üblicherweise allein unter der aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB), dass beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Widerspruch gegen die eingetragene Marke eingeht; damit wird im Zeitpunkt des Zugangs des Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt - der vorliegend *vor* dem 1. Juli 2004 lag - der bislang bedingte Auftrag zu einem unbedingten i. S. d. §§ 60, 61 RVG. Zwar steht es dem Anmelder und seinen Verfahrensbevollmächtigten grundsätzlich frei, auch andere Absprachen zu treffen, etwa indem als Bedingung nicht nur die Widerspruchseinlegung, sondern auch die Bejahung seiner Unzulässigkeit oder Unbegründetheit durch die

Verfahrensbevollmächtigten verabredet wird, oder sich der Anmelder den Auftrag zur Vertretung im anschließenden Widerspruchsverfahren sogar ausdrücklich zur Gänze offenhält; in allen vorgenannten Fällen sind die konkret getroffenen Abreden aber vom Kostengläubiger schlüssig darzulegen und im Falle des Bestreitens durch den Kostenschuldner auch zu beweisen.

b) Soweit die Antragstellerin sich in ihrem Vortrag darauf beschränkt hat, dass ein Auftrag für ihre Vertretung im Widerspruchsverfahren erst nach dem 30. Juni 2004, nämlich erst nach Zugang der Mitteilung der Markenstelle über den eingegangenen Widerspruch der Beschwerdegegnerin bei ihren Verfahrensbevollmächtigten und dessen Prüfung durch letztere erteilt worden sei, reicht dies für einen schlüssigen Vortrag nach den oben dargelegten Anforderungen, die an einen solchen zu stellen sind, nicht aus. Aus dem Vortrag der Antragstellerin kann allein gefolgert werden, dass jedenfalls die von ihr wohl eher nur theoretisch angesprochene Variante der Erteilung eines nur bedingten Auftrages vor Widerspruchseinlegung schon aus logischen Gründen ausgeschlossen ist; nachvollziehbarer Vortrag dazu, aus welchen Gründen sie sich aber die Auftragserteilung für den Fall eines Widerspruchs ausdrücklich offengehalten hat, fehlt demgegenüber. Angesichts der üblichen Fallgestaltungen kann der Vortrag der Antragstellerin daher nicht ausreichen, eine Auftragserteilung erst nach dem 30. Juni 2004 plausibel zu machen, so dass sich - abgesehen davon, dass die Antragstellerin Beweismittel mit Ausnahme einer nachgereichten schriftlichen Vollmacht, auf welche sogleich einzugehen sein wird, ohnehin nicht benannt hat - jegliche Beweisaufnahme zu den Umständen der Auftragserteilung von vornherein erübrigte.

c) Auch die von der Antragstellerin eingereichte Vollmacht vom 24. Juli 2006, die wegen ihres auf den Nachweis der Vertretungsmacht beschränkten Inhalts (§ 172 BGB) ohnehin allenfalls indizielle Bedeutung für die hiervon zu trennende materiell-rechtliche Beauftragung (§§ 675, 662, 611 BGB) hat, ist als Nachweis einer Beauftragung ungeeignet, da die Beweiskraft dieser Urkunde nach § 416

ZPO darauf beschränkt ist, dass die dort enthaltenen Erklärungen, derzufolge eine mündliche Beauftragung für das Anmeldeverfahren im Dezember 2003 und für das Widerspruchsverfahren im Juli 2004 erfolgten, am 24. Juli 2006 und damit allein im Rahmen und aus Anlass des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, also erst lange nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens, gemacht wurden; für einen Nachweis einer Beauftragung nach Einleitung des Widerspruchsverfahrens gibt die Vollmacht somit nichts her.

d) Da die Antragstellerin somit nicht ausreichend zu den Umständen der Auftragserteilung vorgetragen und auch keine weiteren Beweismittel benannt hat, kann sie eine Vergütung für das noch unter den Geltungsbereich der BRAGO fallende Widerspruchsverfahren nach den neuen Vorschriften des RVG nicht geltend machen, so dass sie eine Vergütung nur nach Maßgabe der Normen der BRAGO verlangen kann.

3. Unter Zugrundelegung des von der Antragstellerin angesetzten Gegenstandswerts von 10.000 €, welcher der früheren Festsetzungspraxis des BPatG entspricht (vgl. BPatG GRUR 1999, 64, 65 - Gegenstandswert für Widerspruchsverfahren), errechnet sich damit - wie von der Markenstelle festgesetzt und auch von den Beteiligten der Höhe nach nicht beanstandet - eine Gebühr i. H. v. 384,50 €, bestehend aus einer 7,5/10-Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO a. F. und der Kostenpauschale nach § 26 BRAGO a. F.

4. Da die Markenstelle im angefochtenen Beschluss die zu erstattenden Kosten somit zutreffend festgesetzt hatte, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es schließlich dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften