



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 74/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 58 838

hier: Berichtigung, Gegenvorstellung und Gegenstandswert

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

1. Der Beschluss des Senats vom 18. Juli 2007 wird wie folgt berichtigt:
 - a.) Auf Seite 4 wird der Absatz 2 Satz 2 „Auch weitere Unterlagen zur ergänzenden Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat sie nicht vorgelegt“ gestrichen.
 - b.) Auf Seite 8 wird in Absatz 2 der letzte Satzteil „und damit die Einlegung der Beschwerde seinerzeit nicht gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstieß“ gestrichen.
2. Die Gegenvorstellung der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
3. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 58 838 „Crystal“ für die Waren der Klasse 33 „Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere“ ist Widerspruch erhoben worden aus der für Waren der Klassen 29, 30, 32 und 33 eingetragenen prioritätsälteren Marke 2 103 573 „cristal“. Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle mit Beschluss vom 18. Juli 2007 aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen. In den Gründen dieses Beschlusses hat er ausgeführt, dass für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende keine Veranlassung bestehe.

Nachdem ihr der Senatsbeschluss vom 18. Juli 2007 zugestellt worden ist, hat die Markeninhaberin beantragt, die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen und den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren auf 50.000,00 EUR festzusetzen. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Widersprechende habe die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil eine Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nach Beschwerdeeinlegung vollständig unterbleiben sei. Damit habe die Widersprechende die ihr obliegenden Sorgfaltspflichten verletzt. Dem Kostenantrag stünden die Ausführungen des Senats im letzten Absatz des Beschlusses vom 18. Juli 2007 nicht entgegen. Auf den Einwand der Widersprechenden, dass der nachträgliche Kostenantrag unzulässig sei, weil der Beschluss vom 18. Juli 2007 bereits eine Kostenentscheidung enthalte, hat die Markeninhaberin ergänzend vorgetragen, ihr Begehren sei als Gegenvorstellung zu verstehen. Diese sei, weil sie innerhalb von zwei Wochen nach Beschlusszustellung erhoben worden sei, zulässig. Sie sei auch begründet, weil

die Ausführungen des Senats zur Kostenauflegung im Beschluss vom 18. Juli 2007 „greifbar gesetzwidrig“ seien. Sie beruhen offenbar auf einer versehentlichen Verwechslung der Parteien und ihrer Obliegenheiten. Dies verpflichte den Senat, seine Entscheidung selbst zu korrigieren. Die Markeninhaberin rügt ferner eine Unrichtigkeit des Tatbestands des Beschlusses vom 18. Juli 2007. Zur beantragten Höhe des Gegenstandswerts macht sie geltend, diese liege auf der Linie der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der in Marken-Beschwerdeverfahren regelmäßig 50.000,00 EUR festsetze. Die von der Widersprechenden demgegenüber angeführte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts stehe in offenkundigem Widerspruch zur inzwischen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.

Die Widersprechende hält den nachträglichen Kostenantrag sowie die Gegenvorstellung der Markeninhaberin für unzulässig, was sie im Einzelnen begründet hat. Zur Höhe des Gegenstandswerts verweist sie auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentgerichts.

II

1. Die aus Nummer 1 des Tenors ersichtliche Berichtigung des Senatsbeschlusses vom 18. Juli 2007 beruht auf § 80 Abs. 1 MarkenG. Nach dieser Bestimmung sind Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten einer Entscheidung jederzeit vom Patentgericht zu berichtigen. Berichtigungsfähig ist insoweit jeder Teil der Entscheidung, also auch der Tatbestand (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 80 Rdn. 1)

Der Senatsbeschluss vom 18. Juli 2007 weist auf Seite 4 in Absatz 2 Satz 2 sowie auf Seite 8 im letzten Satzteil des Absatzes 2 jeweils eine offenbare Unrichtigkeit auf. Von einer Unrichtigkeit i. S. d. § 80 Abs. 1 MarkenG ist auszugehen, wenn das tatsächlich Erklärte von dem abweicht, was der Senat gewollt hat. Offenbar ist

die Unrichtigkeit, wenn sie für jeden Dritten aus der Entscheidung selbst oder aus den damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Umständen oder Unterlagen klar erkennbar ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 80 Rdn. 3 f.).

Dass der im Wege der Berichtigung gestrichene Satz „Auch weitere Unterlagen zur ergänzenden Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat sie nicht vorgelegt“ an dieser Stelle des Beschlusses vom 18. Juli 2007 offenbar unrichtig ist, weil er sich fälschlich auf die Markeninhaberin und nicht - wie vom Senat gewollt - auf die Widersprechende bezieht, ergibt sich zweifelsfrei aus den weiteren Ausführungen im Tatbestand und in der Begründung des genannten Beschlusses, insbesondere aus den Feststellungen des Senats auf Seite 3, dass die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt hat, sowie der Feststellung auf Seite 6, dass die Widersprechende der Obliegenheit zur weiteren, ergänzenden Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG nicht nachgekommen ist. Die bloße Streichung des als offenbar unrichtig erkannten Satzes reicht zur Berichtigung aus, weil die im Beschluss vom 18. Juli 2007 mit Bezug auf die Widersprechende enthaltene Feststellung, diese habe sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert, auch umfasst, dass diese zur Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG nichts vorgetragen hat.

Die offenbare Unrichtigkeit des im Wege der Berichtigung gestrichenen letzten Teils des Absatzes 2 der Seite 8 („und damit die Einlegung der Beschwerde seinerzeit nicht gegen prozessuale Sorgfaltspflichten verstieß“) ergibt sich ebenfalls unmittelbar aus den übrigen Feststellungen des Senats im Beschluss vom 18. Juli 2007, insbesondere aus der zutreffenden Bezeichnung der Parteien im Rubrum des Beschlusses sowie aus der Feststellung auf Seite 4 in Absatz 2 Satz 1, dass sich die Markeninhaberin (ergo: nicht die Widersprechende) mit der Beschwerde gegen die Beschlüsse der Markenstelle gewandt hat. Auch insoweit genügt zur Berichtigung die Streichung des offenbar unrichtigen Beschlusstells,

weil die ihm vorangehende Begründung, dass die im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung zur Glaubhaftmachung einer Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zumindest in zeitlicher Hinsicht noch genügten, bereits für sich genommen geeignet ist, die getroffene Kostenentscheidung zu tragen.

2. Die Gegenvorstellung der Markeninhaberin gegen die im Beschluss vom 18. Juli 2007 enthaltene Entscheidung des Senats, von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende abzusehen, kann keinen Erfolg haben.

Auch wenn zu Gunsten der Markeninhaberin unterstellt wird, dass eine solche Gegenvorstellung als formloser Rechtsbehelf gegen im übrigen mit einem Rechtsmittel nicht mehr angreifbare Beschlüsse der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zulässig ist (vgl. insoweit :BGH GRUR 2005, 614, in Bezug auf eine Gegenvorstellung im Nichtigkeitsberufungsverfahren; a. A.: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 83 Rdn. 4, in Bezug auf markenrechtliche Beschwerdeverfahren), so ist sie jedenfalls vorliegend nicht begründet. Für eine über die in Nummer 1 des Beschlusstextes beschlossenen Berichtigungen hinausgehende Korrektur des Beschlusses vom 14. Juli 2007 im Kostenpunkt besteht sachlich keine Veranlassung.

Die Auferlegung der Kosten des gesamten Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG entsprach im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit, weil die von der Widersprechenden bei der Markenstelle zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde noch ausreichten, um den sich stetig verändernden Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG jedenfalls teilweise abzudecken. Es hätte somit allenfalls der Billigkeit entsprochen, der Widersprechenden diejenigen Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, die entstanden, nachdem die ursprünglich vorgelegten Benutzungsnachweise

nicht mehr ausreichen konnten. Solche gesondert ausweisbaren Kosten sind jedoch nach dem insoweit maßgeblichen Zeitpunkt ganz offensichtlich auf Seiten der Markeninhaberin nicht entstanden, weil sie nach der Erhebung der Beschwerde weder einen weiteren Schriftsatz zur Hauptsache bei Gericht eingereicht hat noch einen Termin zur mündlichen Verhandlung wahrgenommen hat. Für eine Auferlegung entsprechender Kosten bestand somit keine Notwendigkeit. Dementsprechend hält der Senat an seiner Entscheidung, von einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende abzusehen, fest.

3. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren war auf 20.000,00 EUR festzusetzen.

Der Antrag der Markeninhaberin auf Gegenstandswertfestsetzung ist zulässig, weil die Verfahrensbeteiligten anwaltlich vertreten sind. Er ist jedoch nur in Höhe des festgesetzten Werts begründet.

Da im Markengesetz für das Marken-Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht keine Wertvorschriften enthalten sind, ist der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit gemäß §§ 23 Abs. 3 S. 2, 61 Abs. 1 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Wertes ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH Mitt. 2006, 282). Dieses wird von den Markensenaten des Bundespatentgerichts in Widerspruchs-Beschwerdeverfahren für den Regelfall einer Marke, die noch nicht im Verkehr benutzt worden ist bzw. zu deren Benutzung im Verkehr durch den Markeninhaber nichts vorgetragen worden ist, seit dem Jahre 2006 in ständiger Rechtsprechung auf 20.000,00 EUR bemessen (vgl. insoweit z. B. BPatG BIPMZ 2007, 45).

Für die Ansetzung eines höheren Regelwertes sieht der Senat - insoweit in Übereinstimmung mit den übrigen Senaten des Bundespatentgerichts (BPatG a. a. O.) keine hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte und damit keine Veranlassung. Eine Angleichung an den vom Bundesgerichtshof in Rechtsbeschwerdeverfahren im Regelfall angesetzten Gegenstandswert in Höhe von 50.000,00 EUR (BGH a.a.O.) ist nicht zwingend geboten, weil dieses Verfahren mit einem markenrechtlichen Beschwerdeverfahren, was das wirtschaftliche Interesse betrifft, nicht unbedingt gleichgesetzt werden kann; denn die Verteidigung einer mit einem Widerspruch angegriffenen jüngeren Marke auch noch im Rechtsbeschwerdeverfahren indiziert tendenziell ein höheres wirtschaftliches Interesse an dem Erhalt der angegriffenen Marke.

Besondere Umstände, die eine über den Regelwert für Widerspruchs-Beschwerde-verfahren von 20.000,00 EUR hinausgehende Festsetzung rechtfertigen könnten, wie z. B. eine im Verkehr bereits erfolgte Benutzung der angegriffenen Marke, hat die Markeninhaberin nichtvorgetragen, so dass davon auszugehen, war, dass die Festsetzung des Regelwerts dem wirtschaftlichen Interesse der Markeninhaberin gerecht wird.

Vorsitzender Richter
Dr. Fuchs-Wisseemann ist
wegen Urlaubs und wegen
Mitwirkung im Prüfungsausschuss verhindert zu
unterschreiben

Reker

Kopacek

Reker

Na