



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 19/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 16 129

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragsgegnerin werden in Abänderung des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 25. Januar 2007 die zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens S 67/04 Lösch auf 1.066,00 € festgesetzt.
Der festgesetzte Betrag ist ab dem 15. November 2006 mit 5% über dem jeweiligen Basiszins zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen zu drei Fünftel der Löschantragsteller und zu zwei Fünftel die Löschantragsgegnerin.

Gründe

I.

Der Löschantragsteller hat am 9. März 2004 die teilweise Löschung der für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 17, 20, 24, 41 und 42 eingetragenen Marke 398 16 129 „SAMADHI-Tank“ gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3

und 4 MarkenG (a. F.) beantragt, weil die Marke in dem beantragten Umfang entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden und die Löschantragsgegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Mit am 18. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) per Fax eingegangenem Schriftsatz haben Patentanwälte die Übernahme der Vertretung der Löschantragsgegnerin angezeigt und der Löschung widersprochen, was sie im Einzelnen näher begründet haben.

Der Löschantragsteller hat daraufhin am 26. Oktober 2004 seinen Antrag auf teilweise Löschung zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 17. Mai 2006 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA festgestellt, dass sich das Lösungsverfahren erledigt hat und beschlossen, dass der Löschantragsteller die Kosten des Verfahrens trägt.

Nach Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses der Markenabteilung hat die Löschantragsgegnerin mit am 15. November 2006 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz beantragt, die Kosten des Lösungsverfahrens festzusetzen, und zwar - unter Hinweis darauf, dass der Gegenstandswert nach ständiger Rechtsprechung mit 10.000,00 € angenommen werde - wie folgt: 1,3 fache Verfahrensgebühr §§ 2, 13 RVG, Nr. 3100 VV-RVG (Gegenstandswert: 10.000,00 €) = 631,80 €; Post- und Telekommunikationspauschale, Nr. 7002 VV-RVG = 20,00 €; Endsumme = 651,80 €. Außerdem hat sie beantragt, auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 ZPO mit 5% über dem jeweiligen Basiszins verzinst wird.

Der Kostenfestsetzungsbeamte im gehobenen Dienst der Markenabteilung 3.4 hat daraufhin mit Beschluss vom 25. Januar 2007 die zu erstattenden Kosten für das Lösungsverfahren aufgrund des rechtskräftigen Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 17. Mai 2006 gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG gegen den Kostenschuldner auf 506,00 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewie-

sen. Dabei wurden folgende Kosten als notwendige Kosten der Rechtsverfolgung der Kostengläubigerin festgesetzt:

1. 10/10 Geschäftsgebühr § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO	486,00 €
2. Postauslagen § 26 BRAGO	<u>20,00 €</u>
gesamt:	506,00 €

Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass im Markenlöschungsverfahren nach § 50 MarkenG der gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO nach billigem Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auf der Bewertungsgrundlage des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung einer - unbenutzten - Marke bisher regelmäßig mit 25.000,00 € veranschlagt worden sei. In einer neueren Entscheidung sei der Gegenstandswert in einem Löschungsverfahren wegen Bösgläubigkeit auf 50.000,00 € festgesetzt worden. Allerdings sei das DPMA analog § 308 ZPO hinsichtlich der Festsetzung der zustehenden Gebühren an den Kostenantrag der Kostengläubigerin gebunden, weshalb hier nur die beantragten Kosten aus einem Gegenstandswert von 10.000,00 € festgesetzt würden. Weiterhin sei die Vergütung entsprechend §§ 60, 61 RVG nach dem früheren Recht der BRAGO zu beurteilen. Denn der Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG sei hier noch vor dem Inkrafttreten des nunmehr geltenden RVG am 1. Juli 2004 erteilt worden. In dem Löschungsverfahren mit dem Vorwurf der Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung halte die Markenabteilung die Festsetzung von 10/10 der einschlägigen Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO für angemessen, da es bereits im Vorfeld zu einem erhöhten Arbeits- und Ermittlungsaufwand gekommen sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Löschantragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Im Hinblick auf die in dem angefochtenen Beschluss zitierten Gerichtsentscheidungen sei der Gegenstandswert auch hier mit 50.000,00 € anzusetzen. Ferner sei die Festsetzung einer 13/10 Gebühr nach § 118 BRAGO angemessen,

da der im Vorfeld erhöhte Arbeits- und Ermittlungsaufwand auch für die Tätigkeit selbst während des Lösungsverfahrens vorhanden gewesen sei.

Die Lösungsantragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Kosten wie folgt festzusetzen:

1. 13/10 Geschäftsgebühr § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO	1.359,80 €
2. Postauslagen § 26 BRAGO	<u>20,00 €</u>
gesamt:	1.379,80 €

Der Lösungsantragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Soweit die Lösungsantragsgegnerin einen höheren Streitwert zugrunde gelegt haben möchte, fehle es an einer Beschwer, da in dem angefochtenen Beschluss die Kosten gemäß dem Kostenfestsetzungsantrag der Antragsgegnerin auf der Grundlage eines Streitwerts von 10.000,00 € festgesetzt worden seien. Die vom DPMA festgesetzte 10/10 Geschäftsgebühr sei gemäß der Satzrahmengebühr des hier anzuwendenden § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO die Gebühr, welche für erhöhten Arbeits- und Ermittlungsaufwand angerechnet werden könne. Eine Geschäftsgebühr von 13/10 sehe § 118 BRAGO nicht vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1.) Die Beschwerde ist gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG in Verbindung mit § 66 MarkenG statthaft und auch sonst zulässig. Insbesondere fehlt der Lö-

schungsantragsgegnerin nicht die erforderliche Beschwerde, soweit sie abweichend von dem in ihrem ursprünglichen Kostenfestsetzungsantrag angegebenen Gegenstandswert von 10.000,00 € die Kosten nunmehr auf der Grundlage eines höheren Gegenstandswerts von 50.000,00 € festgesetzt haben möchte. Zwar gilt § 308 Abs. 1 ZPO, wonach das Gericht nicht befugt ist, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist, auch im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem DPMA, auf welches gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG die Bestimmungen der §§ 104 ff. ZPO Anwendung finden. Demnach darf kein Betrag zugesprochen werden, den der Antragsteller nicht zur Kostenfestsetzung beantragt hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl. 2005, § 104 Rdn. 15; Baumbach/Lauterbach, Zivilprozessordnung, 65. Aufl. 2007, § 104 Rdn. 18). Sofern jedoch ein unbezifferter Antrag nach § 253 ZPO zulässig ist, darf das Gericht bzw. das Amt die vom Kläger bzw. hier vom Kostenfestsetzungsantragsteller genannte Mindestsumme oder die genannte Größenordnung überschreiten (vgl. Baumbach/Lauterbach, a. a. O., § 308 Rdn. 5). Ein solcher unbezifferter Antrag ist u. a. dann zulässig, wenn der Betrag vom Gericht nach billigem Ermessen zu ermitteln ist (vgl. Thomas/Putzo, a. a. O., § 253 Rdn. 12), was bei der hier in Rede stehenden Feststellung des Gegenstandswertes für ein Markenlöschungsverfahren nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO (bzw. auch nach der entspr. Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG) der Fall ist. Demnach war das DPMA nicht an den von der Löschantragsgegnerin in ihren Kostenfestsetzungsantrag angegebenen Gegenstandswert gebunden und ist es auch das Bundespatentgericht nicht in der Beschwerdeinstanz (vgl. hierzu auch Thomas/Putzo, a. a. O., § 2 Rdn. 17 u. § 3 Rdn. 2, wonach das Gericht bei dem nach freiem Ermessen festzusetzenden Wert des Streitgegenstandes im Zivilprozess nicht an die Parteiangaben gebunden ist). Folglich ist die Löschantragsgegnerin beschwert, soweit die Markenabteilung ermessensfehlerhaft von einem zu niedrigen Gegenstandswert ausgegangen ist.

2.) Die Beschwerde der Löschantragsgegnerin hat in der Sache teilweise Erfolg, soweit - abweichend von den von der Markenabteilung auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 10.000,00 € in Höhe von 506,00 € festgesetzten

Kosten - die Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 50.000,00 € in Höhe von 1.066,00 € festgesetzt werden. Im Übrigen ist sie als unbegründet zurückzuweisen.

Die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit in markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA berechnen sich nach h. M. auch für Patentanwälte nach den für Rechtsanwälte geltenden Bestimmungen des RVG bzw. vor dem 1. Juli 2004 der BRAGO (vgl. BPatGE 41, 6 „Kostenfestsetzung in Markenverfahren“; BPatG GRUR 2005, 974, 976 „Kostenfestsetzung im patentamtlichen Markenverfahren“; BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 68/02 „alphajet“). Vorliegend hat die Markenabteilung nach der Übergangsbestimmung des § 61 RVG die Berechnung der Kosten zutreffend nach dem bis 30. Juni 2004 geltenden Recht der BRAGO vorgenommen, da, wie aus der beim DPMA am 22. Juni 2004 eingegangenen Anzeige der Vertretungsübernahme zu schließen ist, der zur Vertretung der Löschungsantragsgegnerin in dem Löschungsverfahren, also der unbedingte Auftrag zur Erledigung derselben Angelegenheit i. S. d. § 15 RVG, den bevollmächtigten Anwälten vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden ist (vgl. hierzu auch BPatG BIPMZ 2007, 340 f.).

Nicht frei von fehlerhaften Ermessenserwägungen ist hingegen die von der Markenabteilung im Rahmen der Kostenberechnung vorgenommene Bestimmung des Gegenstandswertes. Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit wird in markenregisterrechtlichen Verfahren, in denen es an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt, gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO (bzw. nunmehr § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG) nach billigem Ermessen bestimmt (vgl. BPatG BIPMZ 2007, 45 „Gegenstandswert für Widerspruchs-Beschwerdeverfahren“). Bei Löschungsverfahren gemäß § 50 MarkenG wird im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abgestellt (vgl. BPatGE 21, 140, 141; BPatGE 41, 100, 101 „COTTO“).

Das Interesse der Allgemeinheit an der Markenlöschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG steht dabei weder dem Interesse des Antragstellers an der Markenlöschung gleich, noch deckt es sich ohne weiteres mit dem Interesse des Markeninhabers an dem Fortbestehen des Markenschutzes. Maßstab für die Bewertung dieses Interesses sind vielmehr die wirtschaftlichen Nachteile, die für die Allgemeinheit in dem Fall der Rechtsbeständigkeit der angegriffenen Marke zu erwarten sind. Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Schutz der Marke umfasste Waren- und Dienstleistungsbereich ist, desto höher wird nach der Rechtsprechung das von der Marke ausgehende Behinderungspotential eingestuft (vgl. BPatG a. a. O. „COTTO“; BPatG MarkenR 2006, 172, 175 „Pinocchio“). Ausgehend hiervon wird von der Rechtsprechung in Beschwerdeverfahren sowie auch in patentamtlichen Verfahren betreffend die Löschung einer Marke nach § 50 Abs. 1 MarkenG sowohl wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG als auch wegen bösgläubiger Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a. F.) bei einer benutzten Marke ein Gegenstandswert von i. d. R. 50.000,00 € für angemessen erachtet worden (vgl. BPatG a. a. O. „COTTO“; a. a. O. „Pinocchio“; a. a. O. „Kostenfestsetzung im patentamtlichen Markenverfahren“). Einen Gegenstandswert in Höhe von 50.000,00 € hat die Rechtsprechung zudem auch in Lösungsverfahren gegen eine als solche nicht benutzte Marke angenommen, bei der jedoch eine Bösgläubigkeit des Markeninhabers gerade darin gesehen wurde, dass er die Markenmeldung allein zu dem Zweck getätigt hat, um den schutzwürdigen wertvollen Besitzstand eines Dritten zu beeinträchtigen (vgl. BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 68/02 „alphajet“).

Diese Rechtsprechungsgrundsätze hat die Markenabteilung zwar nicht verkannt, sie jedoch deswegen unberücksichtigt gelassen, weil sie eine Bindung an den von der Lösungsantragsgegnerin in ihrem Kostenfestsetzungsantrag genannten Gegenstandswert in Höhe von 10.000,00 € analog § 308 ZPO angenommen hat. Wie oben dargelegt, besteht jedoch eine solche Bindungswirkung nach § 308 Abs. 1 ZPO für den nach billigem Ermessen vom DPMA zu bestimmenden Ge-

genstandswert nicht, so dass die Gegenstandswertfeststellung der Markenabteilung insoweit auf ermessensfehlerhaften Erwägungen beruht.

Unter Zugrundelegung der einschlägigen Bewertungsmaßstäbe entspricht nach Auffassung des Senats vorliegend ein Gegenstandswert in Höhe von 50.000,00 € billigem Ermessen. Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass nach dem unwidersprochenem Vorbringen der Löschantragsgegnerin die angegriffene Marke benutzt und auch verteidigt wird. Verifizierbare Angaben über den Umfang der Benutzung fehlen hingegen. Auch wurde die Marke ausweislich des Vortrags und der eingereichten Unterlagen nur für ein sehr spezielles Produkt eingesetzt, und zwar für einen Tank zur Durchführung von Sole-Schwebebädern, die der psycho-physiologischen Entspannung dienen. Dementsprechend hat der Löschantragsteller auch nur die teilweise Löschung der Marke für eingetragene Waren und Dienstleistungen beantragt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit solchen Sole-Schwebebad-Tanks stehen. Im Hinblick auf die betroffenen sehr speziellen Produkte dürfte daher die Zahl der angesprochenen Verkehrskreise und Mitbewerber sowie daraus resultierend der Wert der wirtschaftlichen Beeinträchtigung der Allgemeinheit eher begrenzt sein. Ein darüber hinausgehender Wert erhöhender Faktor ergibt sich ferner nicht aus der von dem Löschantragsteller außerdem beantragten Löschung wegen bösgläubiger Markenmeldung. Denn diese stützt sich letztlich nur darauf, dass die Löschantragsgegnerin mit Wissen eine von den Mitbewerbern benutzte Sachangabe zur Anmeldung gebracht habe, nicht jedoch auf die Beeinträchtigung eines von einem Dritten erworbenen wertvollen Marken-Besitzstandes.

Was die Höhe der nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO festzusetzenden Geschäftsgebühr anbelangt, scheidet die von der Löschantragsgegnerin beantragte Festsetzung von dreizehn Zehntel der Gebühr schon deshalb aus, weil nach dem ausdrücklichen Wortlaut des Absatz 1 dieser Bestimmung der Anwalt für seine Tätigkeit nur fünf Zehntel bis zehn Zehntel der vollen Geschäftsgebühr erhält. Über die von der Markenabteilung festgesetzte Gebühr in Höhe von zehn Zehntel

kann daher nach dem vorgesehenen gesetzlichen Gebührenrahmen nicht hinausgegangen werden. Die Festsetzung einer niedrigeren als der in dem angefochtenen Beschluss festgesetzten Gebühr zuungunsten der Löschantragsgegnerin und Beschwerdeführerin ist nach dem Grundsatz der reformatio in peius ausgeschlossen.

Demnach sind die Kosten in Abänderung des angefochtenen Beschlusses der Markenabteilung wie folgt festzusetzen:

- 10/10 Geschäftsgebühr § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO	
bei einem Gegenstandswert von 50.000,00 €	1.046,00 €
(Anlage zu § 11 Abs. 1 BRAGO)	
- Postauslagen § 26 BRAGO	<u>20,00 €</u>
gesamt:	1.066,00 €

3.) Der Ausspruch über die Verzinsung des zu erstattenden Betrags erfolgt antragsgemäß nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO i. V. m. § 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG. In dem angefochtenen Beschluss wurde die Verpflichtung zur Verzinsung nur in den Gründen genannt, nicht jedoch im Tenor ausgesprochen.

4.) Im Falle einer Beschwerde gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss entspricht es in der Regel der Billigkeit, dass der Unterliegende die Kosten trägt (vgl. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 144/02; BPatG 28 W (pat) 226/00, BPatG 26 W (pat) 191/99; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 17). Im Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens der Beteiligten trägt daher der Löschantragsteller drei Fünftel und die Löschantragsgegnerin zwei Fünftel der Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Dr. Ströbele

Eisenrauch

Kirschneck

Bb