

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 214/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Sache

...

**betreffend Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß vom
10. November 2004 (30 W (pat) 214/02)**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Erinnerung der IR-Markeninhaberin wird der Kostenfestsetzungsbeschuß vom 10. November 2004 dahin abgeändert, dass anstelle der festgesetzten 384,50 € 506.- € treten.

Im Übrigen wird die Erinnerung der IR-Markeninhaberin zurückgewiesen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens fallen der IR-Markeninhaberin zu 4/5 zur Last, der Widersprechenden zu 1/5.

Der Gegenstandswert für das Erinnerungsverfahren wird auf 627,50 € festgesetzt.

Gründe

I.

Mit Beschlüssen des Senats vom 21. Dezember 2003 und vom 16. Februar 2004 sind der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt und der Gegenstandswert auf 10.000,- € festgesetzt worden. Die IR-Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 3. März 2004 Kostenfestsetzung beantragt und daraus zuletzt

noch eine 10/10 Gebühr des Rechtsanwalts gem §§ 11, 31 I 1, 66 II Nr. 3a BRAGO in Höhe von 486,- € nebst Auslagenpauschale in Höhe von 20,- € sowie Gebühren der "mitwirkenden Patentanwälte Z..."

(Schweiz) in Höhe von zuletzt 506,- €, insgesamt 1.012,- € geltend gemacht.

Mit Beschluß des Rechtspflegers vom 10. November 2004 sind die vom Widersprechenden der IR-Markeninhaberin zu erstattenden Kosten des Beschwerdeverfahrens auf 384,50 € festgesetzt worden. Der Rechtspfleger hat dabei die Gebühr gem §§ 11, 31 I 1, 66 II Nr. 3a BRAGO mit 364,50 € angesetzt; die Erstattung der für den mitwirkenden Patentanwalt geltend gemachten Gebühren und Auslagen ist zurückgewiesen worden.

Gegen den am 26. November 2004 zugestellten Beschluß richtet sich die am 29. November 2004 eingegangene Erinnerung der IR-Markeninhaberin. Sie meint insbesondere, dass auch die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts nach § 140 Abs 3 MarkenG zu erstatten seien.

Der Rechtspfleger hat der Erinnerung im Ergebnis nicht abgeholfen.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluß vom 10. November 2004 dahin abzuändern, dass die zu erstattenden Kosten auf 1.012,- € festgesetzt werden.

Der Widersprechende beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen, soweit Kosten des mitwirkenden Patentanwalts geltend gemacht werden.

Der Widersprechende hat zum Antrag auf Kostenfestsetzung wie auch zur Erinnerung Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Kostenfestsetzungsbeschuß sowie auf die Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Die zulässige Erinnerung der IR-Markeninhaberin hat nur zum Teil Erfolg.

Bei einem Gegenstandswert von 10.000,- € beträgt die 10/10 Gebühr gem §§ 11, 31 I 1, 66 II Nr. 3a BRAGO 486,- €, und nicht, wie ersichtlich versehentlich festgesetzt, nur 364,50 €. Insoweit ist die Erinnerung erfolgreich.

Die Kosten der mitwirkenden Patentanwälte Z... sind nicht erstattungsfähig. § 140 Abs 3 MarkenG gilt nur für "Kennzeichenstreitsachen" iS von § 140 Abs 1 MarkenG. Diese gesetzliche Regelung ist zwar grundsätzlich weit auszulegen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 140 Rdn 6), allerdings nur was die Bewertung des prozessualen Streitstoffs als Kennzeichenstreitsachen nicht was die Art der Streitsache betrifft.

Insoweit ist angesichts der eindeutigen gesetzlichen Definition in § 140 Abs 1 MarkenG, die Vorschrift nur auf Verfahren vor den Zivilgerichten anwendbar und nicht (auch) für Widerspruchsverfahren, da diese nicht durch Klagen, sondern durch Widerspruch in einem Verfahren sui generis eingeleitet werden (vgl. Ströbele/Hacker aaO Rdn 6 bis 8).

Für die Kosten des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht ist in § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG nur die Erstattung der "zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte" notwendigen Kosten vorgesehen. Dass im hier

vorliegenden Widerspruchsverfahren neben den bestellten Patent- und Rechtsanwälten zusätzlich eine Mitwirkung der Patentanwälte Z...

notwendig war, ist nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich: zumal es im vorliegenden Verfahren offensichtlich um keine das Patentrecht im Wortsinn betreffenden Fragen ging; auch unter dem Gesichtspunkt "Korrespondenzanwalt" ergäbe sich nicht die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten, denn der IR-Markeninhaberin als Großunternehmen wäre es zumutbar, sich ohne Inanspruchnahme eines Vertreters in der Schweiz direkt an Vertreter in Deutschland zu wenden (vgl. Thomas/Putzo, ZPO 24. Aufl § 91 Rdn 27).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG. In unselbständigen Nebenverfahren wie dem der Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung entspricht die Kostenauflegung zu Lasten der unterliegenden Partei regelmäßig der Billigkeit (Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 71 Rdn 37f). Da die Erinnerung der IR-Markeninhaberin zu einem Teil erfolgreich ist, entspricht es der Billigkeit, die Kosten des Erinnerungsverfahrens verhältnismäßig zu teilen. Die Markeninhaberin hat zwar nur in beschränktem Umfang die Zurückweisung der Erinnerung beantragt. Ob dies als prozessuales Anerkenntnis zu werten wäre, kann offen bleiben, weil im Kostenfestsetzungsverfahren § 93 ZPO nicht anwendbar ist (Thomas/Putzo, aaO § 93 Rdn 2a). Insoweit hätte die Markeninhaberin nur durch Zahlung des "unstreitigen" Betrags die (teilweise) Kostenauflegung vermeiden können.

Der Gegenstandswert für das Erinnerungsverfahren war nach der Bedeutung der Sache für die IR-Markeninhaberin als Erinnerungsführerin zu bestimmen. Maßgeblich ist demnach die Differenz zwischen dem festgesetzten Betrag und dem, der nach Ansicht des Widersprechenden hätte festgesetzt werden müssen (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert § 61 Rdn 22f).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu