



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 31/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 56 851

(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren S 181/04)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 7. Mai 2008

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Kostenschuldners wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar 2007 dahin abgeändert, dass der von dem Kostenschuldner zu erstattende Betrag auf

1.679,80 Euro

(eintausendsechshundertundneunundsiebzig - 80/100 - Euro)

nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozent über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs seit dem 15. Dezember 2006

festgesetzt wird.

Der weitergehende Festsetzungsantrag der Kostengläubigerin wird zurückgewiesen.

2. Die Kostengläubigerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
4. Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 220,77 Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die für den Kostenschuldner unter der Nr. 399 56 851 in das Markenregister eingetragene Wortmarke

WARLOCK

ist auf Antrag der Kostengläubigerin mit Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 27. Juli 2005 wegen Bösgläubigkeit gelöscht worden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG); die Kosten des Verfahrens wurden dem Kostenschuldner auferlegt (gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Die gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde (Az: 32 W (pat) 101/05) hat der Kostenschuldner mit Schriftsatz an das Bundespatentgericht (BPatG) vom 26. April 2006 zurückgenommen. Mit Beschluss vom 5. Juli 2006 hat der Senat die Kosten des betreffenden Beschwerdeverfahrens antragsgemäß dem Kostenschuldner auferlegt.

Die Kostengläubigerin hat mit Schriftsätzen vom 7. Dezember 2006 - gesondert - Kostenfestsetzungsgesuche beim DPMA (dort eingegangen am 15. Dezember 2006) und beim BPatG eingereicht. Sie hat - ausgehend von dem vom Senat mit Beschluss vom 15. November 2006 festgesetzten Gegenstands-

wert von 50 000,00 € - jeweils eine 1,3-Geschäfts- bzw. Verfahrensgebühr in Höhe von 1.359,80 €, eine Auslagenpauschale von 20,00 € und 16 % Umsatzsteuer in Höhe von 220,77 € geltend gemacht, außerdem - nur für das Amtsverfahren - die Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300,00 €

Im patentgerichtlichen Kostenfestsetzungsverfahren hat die Rechtspflegerin des Senats mit Zwischenbescheid vom 28. Dezember 2006 um Vorlage der erforderlichen Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO gebeten. Die Kostengläubigerin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 mitgeteilt, sie sei zum Vorsteuerabzug berechtigt, und um Streichung der geltend gemachten Mehrwertsteuer gebeten. Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss vom 15. Februar 2007 den im Beschwerdeverfahren zu erstattenden Betrag auf 1.379,80 € festgesetzt. Erinnerung ist nicht eingelegt worden.

Im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Markenabteilung ist keine Aufforderung zur Abgabe der Erklärung gemäß § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO an die Kostengläubigerin ergangen; diese hat auch nicht mitgeteilt, dass sie vorsteuerabzugsberechtigt ist.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenabteilung hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 29. Januar 2007 die für das Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten - antragsgemäß - auf 1.900,57 € festgesetzt.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde des Kostenschuldners, mit der er bei sach- und interessengerechter Auslegung dessen Abänderung erstrebt, soweit der zu erstattende Betrag 1.679,80 € überschreitet. Seiner Ansicht nach ist die Umsatzsteuer nicht erstattungsfähig.

Er beantragt darüber hinaus,

der Kostengläubigerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Diese habe die nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO erforderliche Erklärung nicht abgegeben (und somit die fehlerhafte Kostenfestsetzung verursacht).

Die Kostengläubigerin tritt (nur) dem Kostenantrag entgegen und beantragt,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Kostenschuldner aufzuerlegen.

Sie verzichtet auf die ihr aus dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zustehende Forderung, soweit diese den Betrag von 1.679,80 € überschreitet. Der Ansatz der Umsatzsteuer im Kostenfestsetzungsgesuch stelle ein Büroversehen ihrer Bevollmächtigten dar. Ungeachtet dessen beruhe die Berücksichtigung der Umsatzsteuer im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss auf einem Verfahrensfehler des DPMA, denn ohne die Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO, die nicht schon in der Geltendmachung der Umsatzsteuer liege, hätte diese nicht festgesetzt werden dürfen. Die Markenabteilung hätte vor einer Entscheidung entweder bei ihr nachfragen müssen - wie die Rechtspflegerin des BPatG im Parallelverfahren - oder die Umsatzsteuer mangels Vorlage der betreffenden Erklärung unberücksichtigt lassen müssen. Im Übrigen habe der Kostenschuldner in seiner Stellungnahme zum Kostenfestsetzungsgesuch den Ansatz der Umsatzsteuer - anders als angebliche sonstige Mängel - nicht beanstandet. Ein formloser außergerichtlicher Hinweis auf das Versehen von Anwalt zu Anwalt hätte ausgereicht, um das Beschwerdeverfahren zu vermeiden.

Der Kostenschuldner entgegnet, ein etwaiges Büroversehen der Bevollmächtigten der Kostengläubigerin könne ihm ebenso wenig angelastet werden wie ein Ver-

fahrensfehler der Markenabteilung. Die - mit der Markenabteilung abgesprochene - Beschwerde gegen einen unrichtigen Vollstreckungstitel sei geboten gewesen, da der „Sachbearbeiter“ sich außer Stande gesehen habe, den Kostenfestsetzungsbeschluss abzuändern.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

1. Wie sich aus dem gesamten Vorbringen des Beschwerdeführers ergibt, soll der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung nur teilweise angefochten werden, nämlich insoweit, als zugunsten der Beschwerdegegnerin auch die geltend gemachte Umsatzsteuer in Höhe von 220,77 € als erstattungsfähig festgesetzt worden ist. Die weiteren Positionen stehen nicht (mehr) im Streit.

2. Die Beschwerde des Kostenschuldners ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt (§ 63 Abs. 3 Sätze 3 und 4 MarkenG). Sein Interesse an der Abänderung des - unstreitig - unrichtigen Kostenfestsetzungsbeschlusses, ist nicht dadurch entfallen, dass die Kostengläubigerin erklärt hat, sie verzichte auf die Forderung, soweit diese den Betrag von 1.679,80 € übersteige. Als behördliche Entscheidung (Verwaltungsakt) unterliegt der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung des DPMA nicht der Disposition der Beteiligten, d. h. seine Rechtswirksamkeit wird durch die betreffende Erklärung der Kostengläubigerin nicht berührt.

3. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet, weil die im Kostenfestsetzungsgesuch der Kostengläubigerin vom 7. Dezember 2006 geltend gemachte Umsatzsteuer (gem. Nr. 7008 VV RVG) in Höhe von 220,77 Euro nicht erstattungsfähig ist; denn die Kostengläubigerin ist - wie sie inzwischen klargestellt hat -

vorsteuerabzugsberechtigt. Der erstattungsfähige Betrag war daher in Abänderung des Beschlusses der Markenabteilung und unter Zurückweisung des weitergehenden Festsetzungsantrags auf 1.679,80 € festzusetzen. Der Ausspruch über die Zinsen beruht auf § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Kostengläubigerin aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss für das patentamtliche Lösungsverfahren, entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier dem Kostenschuldner, die ihm entstandenen Kosten zu erstatten sind (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 17). Ob etwas anderes gelten könnte, wenn die Ursache für die unrichtige Kostenfestsetzung ausschließlich im Verantwortungsbereich der Markenabteilung gelegen hätte, kann dahinstehen. Denn zwar hätte der Kostenbeamte der Markenabteilung die geltend gemachte Umsatzsteuer mangels Vorlage der nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO erforderlichen Erklärung ohne die gebotene Rückfrage nicht berücksichtigen dürfen. Unabhängig davon stellte aber der Ansatz der Umsatzsteuer im Kostenfestsetzungsgesuch, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen für deren Erstattung vorlagen, eine Sorgfaltspflichtverletzung dar; die Kostengläubigerin kann sich insoweit auch nicht mit einem „Büroversehen“ ihrer Bevollmächtigten exkulpiert, da ihr dieses als eigenes Verschulden zuzurechnen ist. Spätestens nachdem im parallel durchgeführten Kostenfestsetzungsverfahren für das gerichtliche Beschwerdeverfahren die Kostengläubigerin durch den Zwischenbescheid der Rechtspflegerin vom 28. Dezember 2006 auf die Notwendigkeit der Abgabe der Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO hingewiesen worden war, hätte sie - so wie gegenüber dem BPatG mit Schriftsatz vom 4. Januar 2007 - unverzüglich auch der Markenabteilung mitteilen müssen, dass sie zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Da sie dies unterlassen hat, entsprach ihre Verfahrensführung (auch) insoweit nicht der gebotenen Sorgfalt.

5. Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist anzuordnen, dass die vom Kostenschuldner entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, weil dies angesichts der Sach- und Rechtslage, insbesondere der fehlerhaften Sachbehandlung durch den Kostenbeamten der Markenabteilung, der Billigkeit entspricht.

Hacker

Kober-Dehm

Viereck

Hu