



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 100/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...
Kostenfestsetzung in dem Lösungsverfahren ...

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Metternich und die Richterin Dr. Hoppe am 28. September 2010

beschlossen:

1. Die von dem Antragsteller und Kostenschuldner an die vormalige Markeninhaberin und Kostengläubigerin zu erstattenden Kosten werden unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses neu festgesetzt auf:

911,80 €

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Der Gegenstandswert für das Kostenfestsetzungsbeschwerdeverfahren wird festgesetzt auf 968,50 €

Gründe

I.

Die Wortmarke

...

ist am 9. Juni 1997 unter der Nr. ... beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden für die Dienstleistungen „...

...“.

Mit Antrag vom 24. Mai 2004 hat der Antragsteller die Löschung der Marke wegen behaupteter absoluter Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG und hilfsweise wegen Nichtbenutzung gemäß §§ 25, 26 MarkenG beantragt.

Gegen den Antrag auf Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse und den hilfsweise gestellten Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung hat die vormalige Markeninhaberin Widerspruch erhoben. Sie hat hierzu ausgeführt, dass keine Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG vorgelegen hätten. Eine Benutzung der Marke hat sie nicht geltend gemacht. Auf Antrag der vormaligen Markeninhaberin vom 18. März 2005 wurde die Marke sodann gelöscht.

Mit Beschluss vom 9. Februar 2006 hat die Markenabteilung 3.4 auf Antrag der vormaligen Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens dem Antragsteller auferlegt und hierzu ausgeführt, dass das Lösungsverfahren ohne Aussicht auf Erfolg gewesen sei, weil keine absoluten Schutzhindernisse vorgelegen hätten.

Mit Antrag vom 17. Februar 2009 hat die vormalige Markeninhaberin beantragt, die vom Antragsteller an sie zu erstattenden Kosten auf 1.379,80 € festzusetzen. Dabei hat sie ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 €

eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 3100 VV-RVG und die Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen begehrt.

Mit Beschluss vom 17. Juli 2009 hat die Markenabteilung 3.4 sodann die von dem Antragssteller als Kostenschuldner an die vormalige Markeninhaberin und Kostengläubigerin zu erstattenden Kosten auf 1.379,80 Euro festgesetzt. Dabei ist sie von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für das zugrundeliegende Lösungsverfahren ausgegangen und hat eine 1,3-fache Gebühr nach § 13 RVG - Nr. 2300 VV in Höhe von 1.359,80 € und ein Telekommunikationsentgelt nach Nr. 7002 VV in Höhe von 20,00 € angesetzt.

Den zugrunde gelegten Gegenstandswert von 50.000 € hat die Markenabteilung 3.4 damit begründet, dass der vom Bundespatentgericht regelmäßig mit 50.000 € festzusetzende Regelgegenstandswert auch für das vorliegende Lösungsverfahren angemessen sei. Während sich die Obergrenze nach früheren Entscheidungen auf 25.000 € belaufen hätte, werde in neueren Entscheidungen ein Regelgegenstandswert von 50.000 € angenommen. Für unbenutzte Marken liege der Regelgegenstandswert bei 25.000 €. Für ein Abweichen vom Regelgegenstandswert bedürfe es besonderer Umstände, die hier nicht vorliegen würden.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4 vom 17. Juli 2009 richtet sich die Beschwerde des Antragstellers vom 29. Juli 2009, mit der er eine Herabsetzung des Regelgegenstandswerts auf 5.000 bis 10.000 € begehrt.

Der Antragsteller ist der Auffassung, dass die Gesamtumstände vorliegend eine Herabsetzung des Regelgegenstandswertes begründen würden. Unter anderem sei die Vielzahl der markenrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten zu berücksichtigen, bei denen ein „millionschweres Bankinstitut“ und eine „kleine Werbeagentur“ einander gegenüberstehen würden.

Darüber hinaus habe es sich bei der angegriffenen Marke um eine unbenutzte Marke gehandelt mit der keine Umsätze erzielt worden seien, was die vormalige Markeninhaberin nicht bestritten hat. Das fehlende Interesse der vormaligen Markeninhaberin an der Marke zeige sich auch in der von ihr noch vor Abschluss des Lösungsverfahrens beantragten Löschung der Marke.

Die vormalige Markeninhaberin hat unter Bezugnahme auf ihren bisherigen Vortrag die Zurückweisung der Beschwerde beantragt.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

1.

Die Beschwerde ist gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG statthaft und gemäß § 63 Abs. 3 Satz 4 MarkenG auch fristgerecht eingelegt worden.

2.

a)

Der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss war zu korrigieren, weil die Markenabteilung den für die Gebührenbemessung maßgeblichen Gegenstandswert mit 50.000 € zu hoch angesetzt hat.

Für das vorliegende Lösungsverfahren erscheint lediglich ein Gegenstandswert in Höhe von 25.000 € angemessen, weil dies der Regelwert ist, der für unbenutzte Marken nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts anzusetzen ist (vgl. BPatG, 28 W (pat) 4/02; BPatG MarkenR 2006, 172; BPatG 27 W (pat) 263/03; BPatG 27 W (pat) 68/02; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl.,

§ 71 Rd. 26; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 11; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 71 Rd. 13).

Da es im markenregisterrechtlichen Verfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt, ist der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit in entsprechender Anwendung von § 23 Abs. 3 S. 2 RVG (früher § 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO) regelmäßig nach billigem Ermessen zu bestimmen. Grundlage für die Bewertung bildet im Markenlöschungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung (BPatG 28 W (pat) 4/02; BPatG 24 W (pat) 240/03; BPatG MarkenR 2006, 172; BPatGE 41, 100; BPatGE 21, 140; abweichend: Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rd. 30, wonach der wirtschaftliche Wert des mit der Löschung erstrebten Handlungsspielraums des Antragstellers maßgeblich sein soll). Das folgt aus dem Popularcharakter des Löschungsantrags, der gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann ohne Nachweis eines eigenen Interesses gestellt werden kann und bei Begründetheit des Antrags zur Löschung der Marke von Amts wegen führt (vgl. BGH GRUR 1977, 664 - CHURRASCO; BPatG 28 W (pat) 4/02; BPatGE 41, 100; BPatGE 21, 140; BPatG 33 W (pat) 196/04).

Das Interesse der Allgemeinheit an der Markenlöschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG steht 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 (BPatGE 41, 100; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 71 Rd. 13). Bei der Schätzung des Interesses der Allgemeinheit an der Markenlöschung ist in erster Linie auf die Benutzung der angegriffenen Marke abzustellen (BPatGE 41, 100; BPatG 28 W (pat) 4/02; BPatG 27 W (pat) 263/03). Dabei spielt auch die Art der Waren und Dienstleistungen und insbesondere das durch sie bestimmte Ausmaß des Schutzzumfangs eine Rolle. Je stärker die Marke benutzt wird und je größer - abhängig von der Art der Waren/Dienstleistungen - die Zahl der angesprochenen Verkehrskreise wie auch der Mitbewerber ist, desto größere wirtschaftliche Nachteile sind für die Allgemeinheit im Falle der - zu unter-

stellenden - Rechtsbeständigkeit der Marke zu erwarten (BPatGE 41, 100; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 71 Rd. 13).

Die vereinzelt geäußerte Auffassung, dass der Regelgegenstandswert in Lösungsverfahren nunmehr auch für unbenutzte Marken auf 50.000 € festzusetzen sei (BPatG 26 W (pat) 128/03; so wohl auch: Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, 2. Aufl., § 71 Rd. 9) lässt sich der Rechtsprechung des BPatG nicht entnehmen.

Vorliegend erfasst das Dienstleistungsverzeichnis das „Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen“ und entspricht damit dem üblichen (weiten) Umfang von Marken der in diesem Sektor tätigen Kreditinstitute. Indes bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die vormalige Marke tatsächlich benutzt worden ist. Vielmehr hat der Antragsteller stets geltend gemacht, dass die Marke nicht benutzt worden sei und auch keine Umsätze mit ihr erzielt worden seien. Dem ist die vormalige Markeninhaberin nicht entgegengetreten. Sie hat die vom Antragsteller behauptete Nichtbenutzung weder bestritten noch selbst zur Benutzung der Marke vorgetragen. Ein Bestreiten der Nichtbenutzung kann insbesondere auch nicht in dem Widerspruch zu dem vom Antragsteller hilfsweise gestellten Antrag auf Löschung der Marke wegen Verfalls gesehen werden. Ein solcher Widerspruch ist lediglich als Einlegung eines formalen Rechtsbehelfs anzusehen, ohne dass damit ein bestimmter Tatsachenvortrag verbunden werden könnte. Eine andere Bewertung würde den Grundsätzen des Prozessrechts widersprechen, die stets zwischen der Einlegung eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels und dessen Begründung durch entsprechenden Parteivortrag unterscheiden.

Da auch im Übrigen für den Senat keine Anhaltspunkte für eine tatsächliche Benutzung der Marke ersichtlich sind, ist hier vom Vorliegen einer unbenutzten Marke auszugehen, so dass der Regelgegenstandswert nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts mit 25.000 € anzusetzen war.

Für eine weitere Herabsetzung des Gegenstandswertes sieht der Senat vorliegend indes keine Veranlassung. Das gilt insbesondere unter Berücksichtigung des umfassenden Dienstleistungsverzeichnisses, mit dem Dienstleistungen der gesamten Finanzbranche einschließlich der damit zusammenhängenden Nebenleistungen hätten abgedeckt werden können. Angesichts dieser Bandbreite hätte vorliegend nach den oben dargestellten Grundsätzen ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit an einer Löschung der Marke bestehen können. Die übrigen Erwägungen des Antragstellers für eine Herabsetzung des Gegenstandswertes sind sachfremd, da sie keinen Bezug zu dem für die Festsetzung maßgeblichen Allgemeininteresse an einer Löschung erkennen lassen. Seine Argumente wären allenfalls bei der Kostengrundentscheidung des Amtes nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu prüfen gewesen. Im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens kann die rechtskräftige Kostengrundentscheidung indes nicht mehr überprüft werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 63 Rd. 10; BPatG 28 W (pat) 4/02).

b) Die Festsetzung der Kostenpositionen hat daher ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 25.000 € nach dem RVG zu erfolgen.

Gegen die von der Markenabteilung 3.4 vorgenommene Anwendung des RVG bestehen vorliegend keine Bedenken. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 RVG ist das die BRAGO ersetzende RVG anzuwenden, sofern die Beauftragung der Verfahrensbevollmächtigten nach dem 1. Juli 2004 erfolgt ist. Da der Löschungsantrag der vormaligen Markeninhaberin erst am 24. September 2004 zugestellt wurde, ist davon auszugehen, dass eine Beauftragung ihrer Verfahrensbevollmächtigten erst nach diesem Zeitpunkt erfolgte.

Aus diesem Grund sind auch die Vorschriften des Teil 2 des RVG gem. § 60 Abs. 1 Satz 1 RVG in der bis 30. Juni 2006 geltenden Fassung anzuwenden.

c) Die einschlägige Gebührenvorschrift für die Tätigkeit der Verfahrensbevollmächtigten der vormaligen Markeninhaberin ist daher die Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 Teil 2 VV-RVG in der bis 30. Juni 2006 geltenden Fassung.

Die von der vormaligen Markeninhaberin nach Nr. 3100 VV-RVG beantragte 1,3-fache Verfahrensgebühr war nicht zuzusprechen. Eine solche Gebühr wäre nur in gerichtlichen Verfahren nach Teil 3 VV-RVG möglich, wohingegen sich die Tätigkeit vor dem DPMA nach Teil 2 VV-RVG richtet.

Die Markenabteilung war nicht dadurch am Austausch der Gebührentatbestände gehindert, dass die Verfahrensbevollmächtigte der vormaligen Markeninhaberin die Festsetzung dieser Gebühr nicht beantragt hat. Zwar folgt aus der Ausgestaltung des Festsetzungsverfahrens als antragsabhängiges Parteiverfahren (§ 308 ZPO, § 63 Abs. 3 Satz 1 MarkenG), dass die Festsetzung eines Betrages, der über den gestellten Antrag hinausgehen würde, nicht zulässig wäre. Dies schließt aber nicht aus, eine geforderte, nicht entstandene Gebühr gegen eine entstandene, nicht geforderte Gebühr auszutauschen, solange der festgesetzte Betrag den beantragten nicht überschreitet und beide Gebühren auf denselben Sachverhalt bezogen sind (vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 966; Koblenz JurBüro 1996, 211; Frankfurt RpflG 1988; Zöller/Herget, ZPO, 28. Auflage, § 104 „Austausch von Kosten, Gebührenaustausch“; Müller, JurBüro 1996, 212).

Der Rahmen der Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 Teil 2 VV-RVG liegt zwischen 0,5 und 2,5. Ausweislich des Gesetzestextes kann eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Auch in einem Lösungsverfahren, das weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Sicht eine besondere Schwierigkeit oder einen überdurchschnittlichen Aufwand erkennen lässt, ist deshalb der Ansatz einer 1,3-fachen Mittelgebühr angemessen (ebenso zu § 118 BRAGO; BPatG 33 W (pat) 196/04; 24 W (pat) 240/03; 28 W (pat) 4/02).

Für Post- und Telekommunikationsentgelte konnte die Pauschale nach Nr. 7002 VV-RVG in Höhe von 20 € angesetzt werden.

Festzusetzen waren demnach:

1,3 Geschäftsgebühr § 13 RVG i. V. m. Nr. 2400 VV-RG	891,80 Euro
Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen Nr. 7002 VV-RVG	20,00 Euro
Summe	911,80 Euro

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Beteiligten entsprechend dem Anteil ihres Unterliegens bzw. Obsiegens zu tragen.

In Nebenverfahren, zu denen auch Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse zählen, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten in Anlehnung an den Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen (BPatG 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02). Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (vgl. BPatG 33 W (pat) 74/06; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 17 m. w. N.).

Unter Berücksichtigung des Verhältnisses der nach dem beehrten Gegenstandswert von 5.000 € einerseits und dem von der Markenabteilung angesetzten Gegenstandswert von 50.000 € andererseits festzusetzenden Kosten erscheint für das Beschwerdeverfahren eine Kostenaufhebung (§ 92 Abs. 1 ZPO, § 71 Abs. 1 Satz 1, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) angemessen.

Bender

Metternich

Dr. Hoppe

CI