

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	29 W (pat) 115/11
Entscheidungsdatum:	14. März 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	§§ 63 Abs. 3 66 MarkenG, §§ 23 Abs. 3 Satz 2, 33 RVG

Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren 50.000 €

Der Senat setzt den Regelgegenstandswert im Widerspruchsverfahren entsprechend der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2006, 704) auf 50.000 € fest.

Die Festsetzung unterschiedlicher Regelgegenstandswerte im Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH ist nicht gerechtfertigt, da in den Verfahrensordnungen anderer deutscher Gerichtszweige eine Differenzierung nach Instanzen nicht vorgesehen ist.

Das Interesse der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens an einem kostengünstigen Verfahren erfordert keine hinter dem wirtschaftlichen Wert der Marke zurückbleibende Gegenstandswertfestsetzung, da ihnen auch vor dem Bundespatentgericht die Verfahrenskostenhilfe zur Verfügung steht (BGH GRUR 2009 88, 90 - ATOZ).



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 115/11

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke ...

(Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. März 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Oktober 2011 wird dahin abgeändert, dass die aufgrund des Kostenbeschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Mai 2011 - Aktenzeichen ... - zu erstattenden Kosten gegen die Kostenschuldnerin auf 1 641,96 € festgesetzt werden.

Im Übrigen werden die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde zurückgewiesen.

Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen der Kostengläubiger 88 Prozent und die Kostenschuldnerin 12 Prozent.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Bildmarke Nr. ... des Kostengläubigers wurde am 21. Juni 2007 eingetragen. Die Kostenschuldnerin – damals noch firmierend als P... mbH - hat dagegen mit zwei Schriftsätzen ihres Prozessbevollmächtigten vom 25. Oktober 2007 am 1. November 2007 aufgrund der Gemeinschaftsbildmarke ... PLUS und aufgrund der Gemeinschaftswortmarke ... Widerspruch eingelegt. Diese wurden dem Prozessbevollmächtigten des Kostengläubigers zusammen mit den Widersprüchen eines Dritten aus zwei weiteren Marken durch einheitliche Verfügung übersandt. Ihm wurde Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Monaten eingeräumt verbunden mit der Aufforderung, eine Äußerung für jeden Schriftsatz gesondert einzureichen. Der Prozessbevollmächtigte des Kostengläubigers nahm zu dem Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke ... durch Schriftsätze vom 28. Januar 2008 (Bl. 87 der Akte), 12. August 2008 (Bl. 136 der Akte) und 16. Dezember 2008 (Bl. 161 der Akte) Stellung. In diesen war als Betreff lediglich die Gemeinschaftswortmarke ... angeführt.

Die Kostenschuldnerin hat den Widerspruch aufgrund beider Gemeinschaftsmarken mit Schriftsatz vom 28. März 2011 zurückgenommen. Auf den Antrag des Kostengläubigers wurden der Kostenschuldnerin durch Beschluss des DPMA vom 30. Mai 2011 die Kosten der Widerspruchsverfahren aus der Wortmarke ... und aus der Wort-/Bildmarke ... auferlegt.

Auf den Antrag des Kostengläubigers und Beschwerdegegners hat das DPMA mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 11. Oktober 2011 die zu erstattenden Kosten

gegen die Kostenschuldnerin auf 2.038,72 € und dabei – wie von dem Kostengläubiger beantragt – den Gegenstandswert auf jeweils 20.000 € festgesetzt.

Die Kosten setzen sich zusammen aus jeweils einer 1,3 fachen Geschäftsgebühr in Höhe von 839,80 € nebst Postpauschalen und Umsatzsteuer aus dem Widerspruchsverfahren ... und aus dem Widerspruchsverfahren

... .

Die Kostenschuldnerin hat gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss dahingehend abzuändern, dass nur eine Geschäftsgebühr festgesetzt wird.

Sie ist der Auffassung, die Festsetzung von jeweils einer gesonderten Geschäftsgebühr für den Widerspruch aus jeder Marke sei rechtsfehlerhaft, da es sich bei den Widersprüchen nicht um verschiedene Angelegenheiten im Sinne von § 17 RVG, sondern um dieselbe Angelegenheit im Sinne von § 16 RVG handele. Die beiden Widerspruchsmarken hätten einen nahezu identischen Wortbestandteil, seien durch denselben Anwalt gleichzeitig erhoben worden und hätten dem einheitlichen Ziel, nämlich der Löschung der angegriffenen Marke gedient. Selbst wenn aber von verschiedenen Angelegenheiten auszugehen sei, sei die 1,3-fache Gebühr jedenfalls nur für ein Verfahren angemessen, für das zweite Verfahren sei die Gebühr mit dem geringsten Faktor, nämlich 0,5 anzusetzen, da die Verfahren nahezu identisch gewesen seien.

Der Kostengläubiger und Beschwerdegegner verteidigt die Kostenfestsetzung und beantragt mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2011, den Gegenstandswert auf mindestens 250.000 € heraufzusetzen. Die Erhöhung des Gegenstandswertes sei wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Widerspruchsmarken geboten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde ist gemäß §§ 63 Abs. 3, 66 MarkenG statthaft und zulässig. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Erhöhung des Gegenstandswertes ist als Anschlussbeschwerde gemäß §§ 63 Abs. 3, 66, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 567 Abs. 3 ZPO zulässig.

2. Die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde sind teilweise begründet.
 - a Die Beschwerde gegen die Festsetzung von zwei 1,3-fachen Geschäftsgebühren ist begründet. Denn in dieser Höhe sind dem Kostengläubiger keine Rechtsverfolgungskosten entstanden, für die er gemäß § 63 MarkenG von der Kostenschuldnerin Ersatz verlangen kann. Der Kostengläubiger ist seinem Verfahrensbevollmächtigten nicht zur Zahlung von zwei Geschäftsgebühren verpflichtet. Denn er hat sich nur gegen den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke, nicht aber gegen den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke ... verteidigt.

Gemäß § 2 Abs. 1 RVG berechnet sich die Vergütung des Rechtsanwaltes aus dem Wert, den der Gegenstand seiner Tätigkeit hat. Voraussetzung für den Vergütungsanspruch ist danach eine Tätigkeit des Rechtsanwaltes. Eine Geschäftsgebühr nach VV Teil 2 Nr. 2300 RVG entsteht für das Betreiben eines Geschäftes einschließlich der Information.

Eine Tätigkeit des Verfahrensbevollmächtigten des Kostengläubigers in Bezug auf die Widerspruchsmarke ... ist aus der Akte nicht erkennbar. In den Schriftsätzen des Kostengläubigers vom 28. Januar 2008, 12. August 2008 und 16. Dezember 2008 ist im Betreff nur die Widerspruchsmarke ... genannt. Auch inhaltlich geht der Kostengläubi-

ger nicht auf die Widerspruchsmarke ... ein. Er führt im Gegenteil aus, dass die Kostenschuldnerin nur aus einer Wortmarke, nicht dagegen aus einer Wort-/Bildmarke Widerspruch erhoben habe. Zudem benutzt er im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke stets die Singularform. Auch daraus ist erkennbar, dass er sich nur mit einer Widerspruchsmarke auseinandersetzt. Der Kostengläubiger hat auch nach einem entsprechenden Hinweis des Senats nicht dargetan, welche Tätigkeit er im Hinblick auf die Widerspruchsmarke ... entfaltet hat. Daher steht seinem Verfahrensbevollmächtigten ein Vergütungsanspruch insoweit nicht zu. Dem Kostengläubiger sind erstattungsfähige Kosten aus diesem Widerspruch nicht entstanden.

- b. Die Anschlussbeschwerde ist insoweit begründet, als im Kostenfestsetzungsbeschluss ein Gegenstandswert von unter 50.000 € zugrunde gelegt worden ist.
 - aa. Die Vergütung des Rechtsanwaltes im Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG berechnet sich nach § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG, da spezielle Vergütungsvorschriften für das markenrechtliche Widerspruchsverfahren fehlen. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen zu bestimmen. In Ermangelung genügender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Schätzung ist ein Regelstreitwert von 4.000 € anzunehmen, der nach Lage des Falles niedriger oder höher sein kann, 500.000 € jedoch nicht überschreiten darf.

Die Bestimmung erfolgt analog § 33 RVG durch das Deutsche Patent- und Markenamt und ist im Rahmen der Beschwerde gegen den entsprechenden Kostenfestsetzungsbeschluss durch das Beschwerdegericht überprüfbar.

Die gleichen Vergütungsvorschriften gelten auch für die Vergütung des Rechtsanwalts im Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, sodass die dort entwickelten Grundsätze auch auf die Vergütung im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Anwendung finden.

- bb. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Widerspruchsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH, Beschluss vom 16. März 2006, Az.: I ZB 48/05, GRUR 2006, 704). Der Wert der Widerspruchsmarken ist dagegen nicht relevant. Deshalb war die Anschlussbeschwerde insoweit zurückzuweisen.

Soweit die Marke noch unbenutzt ist und es an Anhaltspunkten für ihren Wert fehlt, wurde der Gegenstandswert in den Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht bis 2006 mit 20.000 DM bzw. 10.000 €, nämlich mit dem 2,5 fachen des Regelwertes von 8.000 DM bzw. 4.000 €, angenommen.

Der Bundesgerichtshof setzt den Gegenstandswert unbenutzter Marken für die Rechtsbeschwerde dagegen in ständiger Rechtsprechung auf 50.000 € fest. Dabei ist zu beachten, dass der Gegenstandswert im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gemäß §§ 33, 23 RVG, sondern gemäß §§ 1 Abs. 1 Nr. 13, 51 Abs. 1 GKG erfolgt und gemäß § 32 RVG auch für die Gebühren des Rechtsanwaltes verbindlich ist. Auch hier erfolgt die Wertfestsetzung nach billigem Ermessen, wobei es an einem gesetzlichen Regelgegenstandswert und einer Obergrenze fehlt. Der Bundesgerichtshof (BHG GRUR 2006, 704) hat in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass die Wertfestsetzung auf damals 10.000 € durch das Bundespatentgericht dem wirtschaftlichen Interesse des Inhabers

der jüngeren Marke am Bestand des Schutzrechtes nicht gerecht werde.

In der Folgezeit sind die Senate des Bundespatentgerichtes zunächst auf einen Gegenstandswert von 20.000 € übergegangen.

- cc. Inzwischen ist die Rechtsprechung der Markensenate des Bundespatentgerichts zu dem Gegenstandswert der Widerspruchsbeschwerde uneinheitlich.

Während einige Senate (BPatG 27 W(pat) 75/08; BPatG 26 W (pat) 47/10) den Gegenstandswert bei unbenutzten Marken im Anschluss an die regelmäßige Wertfestsetzung des Bundesgerichtshofs mit 50.000 € annehmen, halten andere Senate (BPatG 24 W (pat) 18/10; BPatG 25 W (pat) 29/10; BPatG 28 W (pat) 52/09; BPatG 30 W (pat) 108/05; BPatG 33 W (pat) 84/04) an dem Gegenstandswert von 20.000 € im Widerspruchsbeschwerdeverfahren fest.

Sie berufen sich darauf, dass die Wertfestsetzung des Bundesgerichtshofes auf anderen Rechtsgrundlagen als die Wertfestsetzung im Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren erfolge. Die Begrenzung des Gegenstandswertes durch den Regelgegenstandswert und die Höchstgrenze von 500.000 € rechtfertige die Differenz zwischen der Wertfestsetzung im Widerspruchsbeschwerdeverfahren und dem Rechtsbeschwerdeverfahren. Der Gesetzgeber habe den Beteiligten des Beschwerdeverfahrens mit § 42 MarkenG eine kostengünstige Möglichkeit zur Überprüfung von Schutzhindernissen zur Verfügung stellen wollen. Zudem seien die Gegenstandswerte erst vor wenigen Jahren erheblich angehoben worden (siehe dazu Ekey/Klippel/Bender,

Rn. 8 ff. zu § 71 MarkenG; Ingerl/Rohnke, Rn. 29 ff. zu § 71 MarkenG; Ströbele/Hacker, Rn. 25 ff. zu § 71 MarkenG).

- dd. Der Senat ist der Auffassung, dass der Gegenstandswert für das Widerspruchsverfahren im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (a. a. O.) auf 50.000 € festzusetzen ist.

Der Regelgegenstandswert von 50.000 € ist angemessen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das wirtschaftliche Interesse am Schutz der angegriffenen Marke nicht nur die Kosten für die Entwicklung und Eintragung der Marke, sondern auch das Interesse an der Vermeidung von Umsatzausfällen erfasst, die durch die Verzögerung des Vertriebs bei Neuentwicklung einer Marke zu befürchten sind.

- ee. Die Abstufung der Gegenstandswerte je nach Instanzenzug ist dem System der Streitwertfestsetzung fremd. Das Gerichtskostengesetz enthält keine Differenzierung der Wertvorschriften für die Ausgangs-, Berufungs- oder Revisionsinstanz. Die Unterschiede in der Vergütung werden durch unterschiedliche Gebührensätze bewirkt.

In der Zivilgerichtsbarkeit existiert keine entsprechende Differenzierung, was bei bezifferten Klageanträgen ohnehin nicht möglich wäre. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren kommt in der Praxis ein Streitwertkatalog mit Streitwertempfehlungen ohne Differenzierung nach der befassten Instanz zur Anwendung (<http://www.bverwg.de>). Auch in der Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit wird keine Erhöhung des Gegenstandswertes im Hinblick auf den Instanzenzug vorgenommen.

Die Gegenstandswertfestsetzung in der Kostenordnung für das Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit erfolgt ebenfalls für Ausgangsverfahren und Beschwerde nach den gleichen Vorschriften, §§ 131, 30 KostO.

- ff. Anhaltspunkte dafür, dass für das Markenrecht von dieser allgemeinen Praxis abzuweichen ist, finden sich in den markenrechtlichen Vorschriften nicht.

Der Umstand, dass § 23 Abs. 3 RVG im Gegensatz zu dem für den Bundesgerichtshof anwendbaren § 51 GKG einen Regelstreitwert und eine Obergrenze vorsieht, rechtfertigt eine unterschiedliche Streitwertfestsetzung nicht. Denn der Bewertungsmaßstab, die Festsetzung nach billigem Ermessen entsprechend dem wirtschaftlichen Interesse am Schutz der angegriffenen Marke, ist in beiden Vorschriften gleich. Zudem ist das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der jüngeren Marke unabhängig davon, ob er sich im Amtsverfahren vor dem DPMA, im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof befindet. Es kann jedenfalls nicht unterstellt werden, dass diejenigen Markeninhaber, die die Möglichkeiten der Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG haben und ergreifen, per se, aber erst ab Einlegung der Rechtsbeschwerde ein höheres wirtschaftliches Interesse an dem Schutz ihrer Marke haben als diejenigen, die bereits im Beschwerdeverfahren obsiegt haben, bzw. denen dieser Rechtsweg nicht offen steht. Ein höheres wirtschaftliches Interesse an der Rechtsverteidigung kann erst recht nicht unterstellt werden, wenn nicht der Markeninhaber, sondern der Widerspruchsführer Rechtsbeschwerde einlegt (Ingerl/Rohnke a. a. O.).

Auch die Absicht des Gesetzgebers, den Beteiligten des Widerspruchsverfahrens ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Verfahren einzuräumen, rechtfertigt eine hinter dem wirtschaftlichen Wert der Marke zurückbleibende Gegenstandswertfestsetzung nicht. Denn der Markenschutz hat mit der Einführung des Grundgesetzes in Art. 14 GG eine Aufwertung erfahren, die auch in der Überprüfung der Entscheidungen des DPMA durch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren vor dem Bun-

despatentgericht ihren Ausdruck findet. Spätestens seit Geltung des neuen Markengesetzes ist das markenrechtliche Widerspruchsverfahren kein summarisches Verfahren mehr, sondern beinhaltet eine eingehende und umfassende Prüfung unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen. Außerdem steht demjenigen, der wirtschaftlich zur Rechtsverfolgung oder –verteidigung nicht in der Lage ist, auch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Verfahrenskostenhilfe offen (BGH GRUR 2009, 88).

3. Somit war die dem Kostengläubiger gemäß § 13 RVG, VV Teil 2 Nr. 2300 RVG zustehende Geschäftsgebühr aus dem Gegenstandswert von 50.000 € zu berechnen. Der Ansatz der Regelgebühr von 1,3 ist nicht zu beanstanden, da es sich um einen durchschnittlichen Fall handelte. Dies ergibt eine Geschäftsgebühr von 1.359,80 €. Hinzu kommt die Pauschale für Postauslagen und die auf diese Beträge entfallende Umsatzsteuer:

Festzusetzen waren demnach:

1,3 Geschäftsgebühr Nr .2300 VV	1.359,80 €
Postauslagen Nr .7002 VV RVG	20,00 €
19 % Umsatzsteuer	<u>262,16 €</u>
gesamt	1.641,96 €

4. In Nebenverfahren, zu denen auch Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse gehören, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten entsprechend dem Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen (BPatG 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02; BPatG 29 W (pat) 39/09). Nur so ist sichergestellt, dass der in einem Nebenverfahren Obsiegende keinen wirtschaftlichen Schaden durch die Belastung mit seinen eigenen Prozesskosten erleidet und dadurch von der Durchsetzung und Verteidigung seiner berechtigten Ansprüche abgehalten werden könnte. Die Kosten

waren überwiegend dem Kostengläubiger aufzuerlegen. Denn sein Antrag auf Gegenstandswerterhöhung zielte auf eine Kostenfestsetzung in Höhe von 6.396,49 € (2 x 1,3 Geschäftsgebühr aus 250.000 € nebst 2 x Postpauschale zzgl. Umsatzsteuer), während er in der Beschwerde nur in Höhe von 622,60 € obsiegt hat und die Beschwerde der Kostenschuldnerin in Höhe von 369,76 € erfolgreich war.

5. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zuzulassen, weil die vorliegende Entscheidung in Bezug auf den Regelgegenstandswert von den Beschlüssen anderer Senate des Bundespatentgerichts abweicht (BPatG a. a. O.). Die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen in solchen Nebenverfahren ist am 1. Januar 2002 in die Zivilprozessordnung eingeführt worden, um unter anderem die bis dahin unterschiedliche Rechtsprechung auf dem Gebiet des Kostenrechts zu vereinfachen (BT-Drucks. 14/4722 S. 116). Da sich die in § 83 MarkenG geregelte Rechtsbeschwerde ausschließlich auf Beschwerden nach § 66 MarkenG und nicht auf Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG bezieht, kommt hier eine Anwendung des § 83 MarkenG nicht in Betracht. Auch § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG steht der Zulassung nicht entgegen, da sich diese Vorschrift auf die isolierte Geschäftswertfestsetzung, nicht aber auf die Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse bezieht.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Bb