



BUNDESPATENTGERICHT

24 ZA (pat) 3/12
zu 24 W (pat) 25/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke ...

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. Februar 2012 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens wird auf bis zu 900,- Euro festgesetzt.

Gründe

Mit Antrag vom 5. August 2011 hat die im Verfahren auch im Kostenpunkt obsiegende IR-Markeninhaberin die Festsetzung der von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten wie folgt beantragt:

„Gegenstandswert: 20.000,- Euro

Patentanwalt	1,3 Verfahrensgebühr	
Beschwerde	Nr. 3100 VV RVG, §13 RVG	891,80 Euro
Rechtsanwalt	1,3 Verfahrensgebühr	
Beschwerde	Nr. 3100 VV RVG, §13 RVG	891,80 Euro
Auslagenpauschale	Nr. 7002 VV RVG	20,00 Euro
Beschwerdegebühr		<u>200,00 Euro</u>
<u>Summe:</u>		<u>1111,80 Euro</u> “

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. Februar 2011 wurden nur eine 1,3fache Verfahrensgebühr á 839,80 Euro gemäß Nr. 3510 VV RVG (zum Gegenstandswert bis zu 22.000 Euro) sowie die Auslagenpauschale i. H. v. 20,00 Euro sowie die Gerichtskosten i. H. v. 200,00 Euro festgesetzt, insgesamt (netto) 1059,80 Euro.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Erinnerung vom 13. März 2011. Sie macht geltend, eine Vertretung durch einen Rechts- oder Patentanwalt sei in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren in aller Regel nicht notwendig, so dass die Kosten der unterliegenden Partei nicht belastet werden dürften.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung mit Beschluss vom 10. August 2012 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Die zulässige Erinnerung ist unbegründet.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist nicht davon auszugehen, dass vorliegend keine Vertretung durch einen rechtskundigen Prozessbevollmächtigten erforderlich war. Allein der Umstand, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren keine Pflicht besteht, einen Prozessvertreter zu bestellen, bedeutet nicht, dass die Gebühren einer gleichwohl in Anspruch genommenen Vertretung nicht der kostentragungspflichtigen Partei als erforderliche Kosten der Rechtsverteidigung auferlegt werden können. Dies gilt jedenfalls dann, wenn, wie hier, im Ausland ansässige Markeninhaber eine international registrierte Marke gegen einen Widerspruch aus einer deutschen Marke verteidigen und deshalb nachvollziehbar selbst nicht ausreichend mit den maßgeblichen Rechtsnormen vertraut sind und zudem gemäß § 96 MarkenG die Bestellung eines inländischen Vertreters vorgesehen ist.

Ob auch die Kosten einer Doppelvertretung durch Rechtsanwalt und Patentanwalt zu erstatten wären, kann vorliegend offenbleiben. Die Widersprechende ist inso-

weit nicht beschwert, weil im angefochtenen Beschluss lediglich die Kosten eines Prozessbevollmächtigten festgesetzt wurden.

Gegen die Höhe der festgesetzten Kosten ist nichts einzuwenden. Die Widersprechende erhebt selbst auch keine entsprechenden Einwände.

Ergänzend wird auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses Bezug genommen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb