



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 3/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

...

betreffend die Marke ...
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Dezember 2020 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzender sowie der Richter Dr. von Hartz und Schödel


beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Kostengläubigers und Beschwerdeführers zu 1. wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2018 dahin abgeändert, dass die festgesetzten Kosten an Herrn G... als Kostengläubiger zu erstatten sind.
2. Die Beschwerde des Kostenschuldners und Beschwerdeführers zu 2. wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kostenschuldner und Beschwerdeführer zu 2.
4. Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf 1.379,80 € festgesetzt.
5. Die Beschwerdegebühr des Kostengläubigers und Beschwerdeführers zu 1. wird zurückgezahlt.



Gründe

I.

Die Verfahrensbeteiligten waren Geschäftspartner, die bei der Herstellung und dem Vertrieb von Schlafsäcken zusammengearbeitet haben. Eines der Projekte war die Entwicklung und Vermarktung eines Schlafsacks mit dem geplanten Namen „...“. Am 19. Oktober 2009 reichte der Kostengläubiger den für beide Beteiligten ausgefüllten und gemeinsam unterzeichneten Eintragungsantrag

der Wort-/Bildmarke  für Waren der Klassen 20, 24 und 25 beim DPMA ein, der zur Eintragung der Marke ... führte. Als Mitinhaber sind im Markenregister vermerkt:

„G..., ..., DE; W..., ...,
DE“.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Kostenschuldner Widerspruch aus  seiner Wort-/Bildmarke ... , erhoben, die er zuvor ohne Wissen des Kostengläubigers für weitgehend gleiche Waren allein auf seinen Namen angemeldet und zur Eintragung gebracht hat. Den Widerspruch hat er zurückgenommen, nachdem er vom Landgericht München I verurteilt worden ist, in die Löschung der Widerspruchsmarke einzuwilligen (LG München I v. 14. April 2011 (...)). Die Beteiligten haben wechselseitige Kostenanträge gestellt.

Mit Beschluss vom 5. Januar 2015 hat die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) dem Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt und zugleich seine Anträge auf Kostenauflegung und Festsetzung des Gegenstandswerts zurückgewiesen. Zur

Begründung hat sie unter Hinweis auf das o.g. Urteil des Landgerichts München I ausgeführt, dass der Widersprechende seine Rechtsstellung als Inhaber der Widerspruchsmarke durch sittenwidriges Verhalten rechtsmißbräuchlich erworben habe, da er böswillig gegen die vorvertragliche Verpflichtung verstoßen habe, nicht an der anderen Partei vorbei die Marke für sich allein anzumelden und eintragen zu lassen. Der Widerspruch stelle sich damit als Missbrauch einer formalen Rechtsposition dar, der die Auferlegung von Kosten rechtfertige.

Auf Antrag des Kostengläubigers hat die Markenabteilung 3.2 des DPMA mit Beschluss vom 15. November 2018 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die zu erstattenden Kosten auf 1.379,80 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinsatz seit dem 28. November 2017 (Eingang des Kostenfestsetzungsantrags) festgesetzt. Dabei ist sie von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für das Widerspruchsverfahren ausgegangen und hat eine 1,3-fache Gebühr nach §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 2300 VV sowie die Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG angesetzt. In der Begründung führt die Markenabteilung aus, dass der von der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts in neueren Entscheidungen festgesetzte Regelgegenstandswert von 50.000 € auch im vorliegenden Fall angemessen sei. Für ein Abweichen hiervon bedürfe es besonderer Umstände, die nicht vorlägen.

Der Kostenfestsetzungsbeschluss enthält in seinem Entscheidungsausspruch selbst keine Angabe über die Person des erstattungsberechtigten Kostengläubigers. Im Rubrum des Beschlusses sind aufgeführt:

„Anmeldergemeinschaft

G..., ... und

W..., ...

- Markeninhaberin und Kostengläubigerin -

- Verfahrensbevollmächtigte:

...

gegen

den

W..., ...

- Widersprechender und Kostenschuldner -

- Verfahrensbevollmächtigte:

...“.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss haben sowohl der Kostengläubiger als auch der Kostenschuldner jeweils Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung seiner Beschwerde führt der Kostengläubiger aus, dass das DPMA die Kosten zwar der Höhe nach zutreffend festgesetzt habe, die Festsetzung sei jedoch fehlerhaft nicht zu seinen Gunsten, sondern zugunsten der im Rubrum des Beschlusses aufgeführten „Anmeldergemeinschaft“ erfolgt, die aus ihm und dem Kostenschuldner bestehe. Beantragt seien jedoch nur die ihm allein als Kostengläubiger zu erstattenden Kosten. Er allein sei durch die den Festsetzungsantrag einreichenden Rechtsanwälte K... vertreten worden, was sich aus der Vertreterbestellung und auch aus der Natur der Sache ergebe und was im Übrigen auch in den Gründen der Kostenentscheidung vom 5. Januar 2015 zutreffend festgehalten worden sei. Verfahrensrechtlich sei der Kostenschuldner, der als Alleininhaber der Widerspruchsmarke den Widerspruch gegen die ihm mit gehörende angegriffene Marke erhoben habe, ausschließlich als widersprechende Partei zu beteiligen. Eine gleichzeitige Beteiligtenstellung auf Seiten der Markeninhaber komme wegen der Natur des Widerspruchsverfahrens als kontradiktorischem Verfahren nicht in Betracht.

Der Kostengläubiger beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 des DPMA vom 15. November 2018 aufzuheben und ihn zugunsten des Kostengläubigers in gleicher Höhe neu zu erlassen,

hilfsweise anzuordnen, dass das DPMA ihn zugunsten des Kostengläubigers in gleicher Höhe neu erlässt,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Kostenschuldner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Kostengläubigers zurückzuweisen.

Er hat gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ebenfalls Beschwerde eingelegt, mit der er sinngemäß beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2 des DPMA vom 15. November 2018 aufzuheben und den Kostenfestsetzungsantrag des Kostengläubigers zurückzuweisen.

Der Kostenschuldner führt aus, dass der Kostengläubiger als Mitinhaber der angegriffenen Marke im Hinblick auf die gemeinschaftliche Verwaltung gemäß § 744 Abs. 1 BGB nicht berechtigt gewesen sei, ohne Abstimmung mit dem weiteren Mitinhaber einen Kostenfestsetzungsantrag zu stellen. Doch selbst, wenn der Kostengläubiger den Antrag hätte stellen können, so hätte er nur Leistung an die Inhabergemeinschaft verlangen können. Da die Inhabergemeinschaft aber keinen Vertreter bestellt habe, könne sie mangels Bestehen eines Vergütungsanspruchs auch keinen Kostenerstattungsanspruch haben.

Zudem sei die funktionelle Zuständigkeit der Kostenbeamtin für die Festsetzung des Gegenstandswerts fraglich. Nach § 63 Abs. 2 MarkenG hätte die Wertfestsetzung durch den Spruchkörper erfolgen müssen. Die Markenstelle habe jedoch mit Beschluss vom 15. Januar 2015 rechtskräftig entschieden, dass der Gegenstandswert nicht festgesetzt werde. Es könne auch nicht pauschal auf den Regelgegenstandswert von 50.000 € abgestellt werden, da hier besondere Umstände vorlägen, die einen niedrigeren Wert rechtfertigten. Im Klageverfahren ... habe das Landgericht München I den Gegenstandswert der (hilfsweise) auf Löschung der mit der vorliegend angegriffenen Marke nahezu identischen Widerspruchsmarke ... gerichteten Klage auf 25.000 € festgesetzt, wobei es dem Antrag des Klägers (hiesiger Kostengläubiger) gefolgt sei. Außerdem sei der Wortbestandteil „...“ der angegriffenen Marke nur beschreibend, was auch die Zurückweisung einer weiteren früheren gemeinsamen Wortmarkenanmeldung durch das DPMA zeige. Der grafische Bestandteil weise eine eher unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Wegen der Mitberechtigung beider Mitinhaber leide die Kennzeichnungskraft der Marke weiter. Die angegriffene Marke sei auch nicht benutzt worden, sondern sofort Gegenstand von Streitigkeiten gewesen. Nach rechtskräftigem Abschluss des zivilrechtlichen Rechtsstreits hätten sich die erschöpften Parteien nicht mehr um sie Sache gekümmert. Insbesondere habe der Kostengläubiger das landgerichtliche Urteil nie vollstreckt und jahrelang mit der Einleitung des Kostenfestsetzungsverfahrens zugewartet, was sein Desinteresse an der Marke zeige. Daher könne allenfalls der zum Zeitpunkt der Beauftragung des Vertreters des Kostengläubigers geltende Hilfwert von 4.000 € (§ 23 Abs. 3 Satz 2, 1. Alternative RVG a.F.) zugrunde gelegt werden, so dass sich Kosten in Höhe von insgesamt 338,50 € ergäben.

Im Übrigen sei der Kostenerstattungsanspruch verwirkt. Außerdem hat der Kostenschuldner die Einrede der Verjährung erhoben.

Der Kostengläubiger beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Kostenschuldners zurückzuweisen.

Zum Gegenstandswert hat der Kostengläubiger im Verfahren vor dem DPMA ausgeführt, dass keine besonderen Umstände vorlägen, die ein Abweichen vom Regelgegenstandswert in Höhe von 50.000 € rechtfertigten. Soweit der Kostenschuldner auf die Gegenstandswertfestsetzung im Verfahren vor dem Landgericht München I verweise, handele es sich um ein anderes Verfahren zu einer anderen Marke. Der Kostengläubiger habe auch kein Desinteresse an der angegriffenen Marke gezeigt, sondern jahrelang versucht, eine wirtschaftlich sinnvolle und einvernehmliche Lösung zu finden.

II.

1. Die Beschwerden sind zulässig, insbesondere gemäß § 63 Abs. 4 Satz 3 MarkenG statthaft und gemäß § 63 Abs. 4 Satz 4 MarkenG auch fristgerecht eingelegt worden.

2. In der Sache Erfolg hat nur die Beschwerde des Kostengläubigers.

a) Im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Markenabteilung zu Unrecht nicht den Antragsteller des Kostenfestsetzungsantrags, Herrn G..., als Antragsteller und Kostengläubiger aufgeführt, sondern die „Anmeldergemeinschaft ...,“, wobei in der auch insoweit nicht korrekten Fassung des Rubrums die Rechtsanwälte K... als gemeinsame Vertreter der Anmeldergemeinschaft bzw. ihrer Teilhaber aufgeführt werden. Zudem geht aus dem angefochtenen Beschluss nicht ausreichend deutlich hervor, an wen die Kosten zu erstatten sind, da W... sowohl auf Seiten der Kostengläubiger - als Teilhaber der Anmeldergemeinschaft – als auch als

Kostenschuldner aufgeführt wird.

Antragsteller ist im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren jedoch allein G.... Die den Kostenfestsetzungsantrag einreichenden Rechtsanwälte K... haben sich im Widerspruchsverfahren nur für Herrn G... anwaltlich bestellt (vgl. Schriftsatz v. 22. Juni 2010). Im Kostenfestsetzungsantrag vom 27. November 2017 heißt es auch „Antragsteller: G...“. Der angefochtene Beschluss hätte daher deutlich machen müssen, ob und welche Kosten allein für ihn als Antragsteller festgesetzt werden.

Dies würde selbst dann gelten, wenn auf Seiten der Kostengläubiger die im Register eingetragene Inhabergemeinschaft, bestehend aus G... und W... zu berücksichtigen wäre und diese Mitinhaber gemeinsam die Kostenfestsetzung beantragt hätten. Denn die Kosten sind für jeden Streitgenossen einzeln (getrennt) festzusetzen, was aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss vollstreckungsfähig hervorgehen muss (vgl. BPatGE 29, 210, LS 2 und Ziff. II.B.; Schulte-Püschel, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdn. 85 a.E.; Thomas/Putzo-Hüßtege, ZPO, 41. Aufl., § 100 Rdn. 14; MüKo-Schulz, ZPO, 5. Aufl., § 100 Rdn. 30; Stein/Jonas-Bork, ZPO, 22. Aufl., § 100, Rdn. 15;). Unterbleibt dies, so ist die Aufteilung im Beschwerdeverfahren nachzuholen (MüKo-Schulz, a.a.O.).

b) Im Übrigen hat das DPMA die Kosten richtig festgesetzt, mit der Maßgabe, dass als Kostengläubiger der zu erstattenden Kosten (allein) G... zu berücksichtigen ist.

aa) Es spricht einiges dafür, dass die Kostenentscheidung vom 5. Januar 2015, mit der dem Widersprechenden die Kosten auferlegt worden sind (Ziff. 2.), dahingehend auszulegen ist, dass der Widersprechende die Kosten des Mitinhabers G... zu tragen hat und dieser damit alleiniger Kostengläubiger ist (zur Auslegung von Kostengrundentscheidungen vgl. MüKo, a.a.O., § 100 Rdn. 5). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Person, der in Ziff. 2. der Entscheidung die Kosten des

Widerspruchsverfahrens auferlegt werden und der in den Entscheidungsgründen ein rechtsmissbräuchliches Verhalten als Grund für die Kostenentscheidung attestiert wird, zugleich auf Seiten der angegriffenen Marke einer der beiden Mitinhaber ist. In der letztgenannten Eigenschaft kann der Widersprechende aber keine Kosten gegen sich selbst geltend machen. Insbesondere wäre die Durchsetzung eines Kostenanspruchs mit einem gegen sich selbst gerichteten Kostenfestsetzungsantrag schon mangels Rechtsschutzbedürfnis erkennbar unzulässig. Zudem sind im Widerspruchsverfahren auf Seiten des Widersprechenden keine Kosten in seiner Eigenschaft als Mitinhaber der angegriffenen Marke entstanden. Sein damaliger Vertreter hat vielmehr für ihn einen Widerspruch erhoben und diesen mit dem Ziel begründet, die Löschung der angegriffenen Marke zu erreichen. Zur Verteidigung seiner teilweise ihm gehörenden angegriffenen Marke haben erwartungsgemäß weder der Widersprechende noch der von ihm beauftragte Patentanwalt Erklärungen abgegeben oder Maßnahmen ergriffen. Der Widersprechende hatte daher erkennbar keine Kosten als Mitinhaber der angegriffenen Marke. Er hat sogar selbst einen Antrag auf Kostenauflegung gestellt (vgl. Schriftsätze vom 17. September 2010 und vom 2. März 2011, letzterer offenbar versehentlich auf „2012“ datiert) und damit nochmals deutlich gemacht, dass er auf Seiten der Inhaber der angegriffenen Marke keinesfalls Kostengläubiger sein wollte. Der Kostenantrag des Widersprechenden ist in der Kostengrundentscheidung auch zurückgewiesen worden (Ziff. 3. der Kostenentscheidung vom 5. Januar 2015). Diese Gesamtumstände sprechen daher für eine Auslegung der Kostenentscheidung vom 5. Januar 2015 dahingehend, dass die darin in Ziff. 2. ausgesprochene Kostenauflegung allein zugunsten des Mitinhabers G... ergehen sollte, der in dieser besonderen Fallkonstellation logisch auch als einzig möglicher Kostengläubiger in Betracht kommt.

bb) Dies kann jedoch dahingestellt bleiben. Denn selbst, wenn die Kostengrundentscheidung vom 5. Januar 2015 mit ihrer in Ziff. 2. ausgesprochenen Kostenauflegung zu Lasten des Widersprechenden so auszulegen ist, dass sie

keine Entscheidung zugunsten von Herrn G... als Kostengläubiger enthält, und daher auf Seiten der Kostengläubiger die eingetragene, aus den Herren G... und W... bestehende Inhabergemeinschaft zu berücksichtigen wäre, würde dies nicht zu einem anderen Ergebnis führen. Denn in diesem Fall kann jeder von mehreren obsiegenden Streitgenossen für sich die ihm selbst erwachsenen Prozesskosten vom Gegner ersetzt verlangen, wenn die Kosten dem Unterliegenden in der Kostenentscheidung auferlegt werden (vgl. Thomas/Putzo-Hüßtege, a.a.O., § 100 Rdn. 6, 13). Er kann daher selbständig die nur in seiner Person entstandenen Kosten für sich festsetzen lassen (vgl. Stein/Jonas-Bork, ZPO, 22. Aufl., § 100, Rdn. 13 m.w.N.). Es war daher ohne weiteres zulässig, dass der Kostenfestsetzungsantrag allein von G... als einer von mehreren obsiegenden Streitgenossen gestellt worden ist.

Das DPMA hat auch zu Recht die Kosten für seinen anwaltlichen Vertreter festgesetzt. Grundsätzlich kann jeder kostenrechtlich obsiegende Streitgenosse die Kosten eines eigenen Anwalts erstattet verlangen (vgl. BGH NJW 2012, 319, LS). Nach BGH, a.a.O., folgt aus § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO, dass zu den notwendigen Kosten einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung in aller Regel auch die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts gehören. Wegen des Charakters des Kostenfestsetzungsverfahrens als Massenverfahren könne die Erstattungsfähigkeit der Kosten des eigenen Rechtsanwalts nur in besonderen atypischen Konstellationen verneint werden, etwa wenn von einem rechtsmissbräuchlichen Verhalten auszugehen ist, weil feststeht, dass für die Beauftragung eines eigenen Prozessbevollmächtigten kein sachlicher Grund besteht. Verweise der Streitgenosse dagegen auf plausible und schutzwürdige Belange, verbleibe es bei dem Grundsatz, dass ein Streitgenosse einen eigenen Prozessbevollmächtigten einschalten darf, ohne dass er deshalb kostenrechtlich Nachteile zu tragen hat (BGH, a.a.O., Rdn. 6-8; zur grundsätzlichen Notwendigkeit der Kosten der Individualvertretung vgl. a. Schulte-Püschel, a.a.O.; Thomas/Putzo-Hüßtege, a.a.O., § 100 Rdn. 6; MüKo-Schulz, a.a.O., § 100 Rdn. 21; Stein/Jonas-Bork, a.a.O., § 100, Rdn. 13, jew. m.w.N.).

Vorliegend sind keine Anhaltspunkte erkennbar, die ausnahmsweise gegen die Notwendigkeit der Kosten eines eigenen Anwalts des Mitinhabers G... sprechen. Vielmehr standen sich die beiden Streitgenossen in dieser besonderen Fallkonstellation mit entgegengesetzten Interessen gegenüber, wobei der selbst anwaltlich vertretene Mitinhaber W... als Widersprechender die Marke beider Streitgenossen angegriffen hat. Gerade in solchen Fällen erweist sich die Beauftragung eines eigenen Anwalts durch den Streitgenossen, der das Schutzrecht verteidigen will, ohne weiteres als notwendig i.S.d. § 91 Abs. 1 und 2 ZPO.

cc) Das DPMA hat die Kosten auch betragsmäßig richtig festgesetzt.

aaa) Die Festlegung des Gegenstandswerts von 50.000 € ist nicht zu beanstanden.

(1) Die den Kostenfestsetzungsbeschluss erlassende Kostenfestsetzungsbeamtin der Markenabteilung dürfte für die (inzidente) Festsetzung des Gegenstandswerts funktionell zuständig gewesen sein (vom Kostenschuldner bezweifelt mit Schriftsatz vom 22. Januar 2018), was aber im Ergebnis ebenfalls dahinstehen kann. Die Markenstelle als der für das Widerspruchsverfahren zuständige Spruchkörper hat in der Kostengrundentscheidung vom 5. Januar 2015 den Antrag des Widersprechen auf Festsetzung des Gegenstandswerts zurückgewiesen und dazu unter Hinweis auf die Entscheidung BPatG BIPMZ 2008, 451 – Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA ausgeführt, dass eine vom Kostenfestsetzungsbeschluss des Kostenbeamten getrennte Festsetzung des Gegenstandswerts unzulässig sei, da es sich beim Widerspruchsverfahren um ein Verwaltungsverfahren, nicht hingegen um ein Gerichtsverfahren handele. Zwischenzeitlich ist § 63 MarkenG durch das DesignGÄndG vom 4. April 2016 mit Wirkung zum 1. Juni 2016 dahingehend geändert worden, dass der Gegenstandswert unter entsprechender Anwendung der §§ 23 Abs. 3 Satz 2 und 33 Abs. 1 RVG vom DPMA festgesetzt wird, wobei der Beschluss mit der Kostengrundentscheidung verbunden werden kann (neu eingefügter Absatz 2 des

§ 63 MarkenG).

Die Neufassung des § 63 MarkenG ändert nichts an der grundsätzlichen Zulässigkeit der (inzidenten) Gegenstandswertfestsetzung durch den Kostenbeamten der Markenabteilung im Kostenfestsetzungsbeschluss nach § 63 Abs. 4 MarkenG, was insoweit der vor der Gesetzesänderung geübten Praxis des DPMA (vgl. dazu: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 63 Rdn. 10; § 71 Rdn. 26) und der Praxis im zivilprozessualen Verfahren (vgl. Stein/Jonas-Bork, a.a.O., § 104 Rdn. 13) entspricht. Zwar konnte vorliegend der Gegenstandswertfestsetzungsbeschluss nicht mehr durch die Markenstelle mit der Kostengrundentscheidung verbunden werden, wie dies der Kann-Bestimmung des damals noch nicht geltenden § 63 Abs. 2 Satz 2 MarkenG n.F. entsprechen würde. Da aber jedenfalls eine Kostengrundentscheidung ergangen ist, muss auch der Gegenstandswert festgesetzt werden (§ 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Durch welche Stelle bzw. welchen Spruchkörper dies geschieht, bestimmt § 63 MarkenG nicht, so dass die allgemeine gesetzliche Aufgabenverteilung der Spruchkörper (§ 56 MarkenG) maßgebend ist, in deren Rahmen die weitere Zuständigkeit durch die interne Geschäftsverteilung des DPMA festgelegt wird. Es dürfte daher nicht zu beanstanden sein, wenn die Markenabteilung den Gegenstandswert entsprechend der bisherigen Praxis im Kostenfestsetzungsbeschluss inzident festgesetzt hat. Hieran war sie auch nicht durch Ziff. 4. der rechtskräftigen Kostengrundentscheidung vom 15. Januar 2015 gehindert, da die Markenstelle darin nur den Gegenstandswertfestsetzungsantrag des Widersprechenden zurückgewiesen worden ist, weil sie sich – nach damaligem Recht – für unzuständig gehalten hat. Über einen - erst Jahre später gestellten - Antrag des Kostengläubigers hat die Markenstelle damals nicht entschieden, ebenso wenig über eine im Kostenfestsetzungsverfahren von Amts wegen vorzunehmende erstmalige Bestimmung des Gegenstandswerts.

Letztlich kann die Frage der Zuständigkeit für den Erlass des Kostenfestsetzungsbeschlusses aber offen bleiben. Denn der Senat kann den

zugrunde gelegten Gegenstandswert ohne weiteres selbst überprüfen, so dass selbst im Fall einer etwaigen Unzuständigkeit der Markenabteilung jedenfalls kein Verfahrensfehler vorliegen würde, der eine Zurückverweisung rechtfertigen könnte (vgl. BPatG, 33. Senat v. 23.10.2012 (33 W (pat) 24/12); vgl. a. Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 63 Rn. 9, Fßn. 8).

(2) Das DPMA hat für die Gebührenbemessung den Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € richtig angesetzt.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem DPMA für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswertes im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit 50.000 € (BGH a. a. O.).

Der vom DPMA zugrunde gelegte Wert von 50.000 € für eine unbenutzte Marke entspricht dem Regelgegenstandswert, den auch der erkennende Senat mit der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 14/13, 27 W (pat) 99/12, 27 W (pat) 29/13, 27 W (pat) 108/10, 27 W (pat) 90/11, 27 W (pat) 34/11, 27 W (pat) 109/11, 28 W (pat) 13/11, 28 W (pat) 36/12, 28 W (pat) 7/12, 29 W (pat) 59/12, 29 W (pat) 115/11 = GRUR 2012, 1174 – Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren; 30 W (pat) 113/11, 30 W (pat) 57/11) für angemessen hält (26 W (pat) 34/13, 26 W (pat) 59/13, 26 W (pat) 573/10, 26 W (pat) 72/11 und 26 W (pat) 47/12, 26 W (pat) 536/16, 26 W (pat) 522/17).

Für ein Abweichen von diesem Regelgegenstandswert nach unten sieht der Senat keine zureichenden Anhaltspunkte. Zwar hat das Landgericht München I in dem

(hilfsweise) auf Löschung der Widerspruchsmarke gerichteten Klageverfahren ...
... den Gegenstandswert auf Antrag des Klägers und hiesigen Kostengläubigers auf 25.000 € festgesetzt. Jedoch handelt es sich bei der Widerspruchsmarke trotz ihrer Ähnlichkeit zum vorliegend angegriffenen Zeichen um eine andere Marke. Die vom Landgericht München I festgestellten Gesamtumstände sprechen zudem dafür, dass die Widerspruchsmarke weniger mit der Absicht eigener gewerblicher Betätigung angemeldet war, sondern als Druckmittel, um im Falle des Scheiterns von Verhandlungen gegen den Kostengläubiger eingesetzt zu werden.

Auch aus der mangelnden Benutzung der angegriffenen Marke und dem längeren Zuwarten des Kostengläubigers mit der Einleitung des Kostenfestsetzungsantrags sowie der unterlassenen Vollstreckung des Urteils lässt sich nicht auf einen geminderten Wert schließen. Der Regelgegenstandswert ist auch auf unbenutzte Marken anzuwenden, so dass eine fehlende Benutzung für sich genommen keinen Anhaltspunkt für eine Minderung darstellt. Die Feststellungen des Landgerichts München I, wonach zwischen den Beteiligten das Ziel bestand, die Herstellung und den Vertrieb sowie die damit verbundene Nutzung der Bezeichnung „...“ gemeinsam zu praktizieren und der Vortrag des Markeninhabers, dass er von den Streitigkeiten behindert worden sei und dennoch eine wirtschaftliche Lösung gesucht habe, die die Nutzung der Marke erlauben sollte, sind unbestritten geblieben. Die angegriffene Marke sollte also, nachdem eine Wortmarkenanmeldung „...“ gescheitert war, zur Zeit ihrer Anmeldung und auch noch zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs als Kennzeichnung eines neuen gemeinsamen Produkts bzw. Projekts dienen. Ob das Projekt dann später verzögert oder die Kennzeichnung sogar ganz fallen gelassen worden ist, kann für den Gegenstandswert des Widerspruchsverfahrens nicht mehr maßgeblich sein.

Entgegen der Auffassung des Kostenschuldners ist das Interesse des Kostengläubigers nicht zu halbieren, weil er einer von zwei Mitinhabern der

angegriffenen Marke ist. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts im Widerspruchsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert). Hierbei spielt es keine Rolle, wie viele Personen am Schutzrecht beteiligt sind. Ob dann einer von mehreren obsiegenden Streitgenossen die Kosten für einen gemeinsamen oder – wie hier – einen eigenen Anwalt in voller Höhe oder nur anteilig erstattet bekommt, ist dann eine Frage der Notwendigkeit der Kosten i.S.d. 91 Abs. 1 u. 2 ZPO, wobei die Frage der Notwendigkeit der Individualvertretung von Streitgenossen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt ist (s.o., BGH NJW 2012, 319).

(3) Die Gebührenberechnung des DPMA ist ebenfalls nicht zu beanstanden. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 50.000 € waren eine 1,3-fache Verfahrensgebühr nach §§ 2, 13 Nr. 2100 VV RVG unter Zugrundelegung der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Gebührentabelle sowie die Pauschale für Post- und Telekommunikationsentgelte nach Nr. 7002 VV RVG festzusetzen, demnach

1,3 Geschäftsgebühr (§§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 2100 VV RVG)	1.359,80 €
Pauschale Nr. 7002 VV RVG:	<u>20,00 €</u>
Summe:	1.379,80 €

Die festgesetzten Kosten sind gemäß dem Antrag des Kostengläubigers vom Eingang des Festsetzungsantrags ab mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen (§ 63 Abs. 3 MarkenG a.F. i.V.m. § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO).

c) Der Kostenerstattungsanspruch ist nicht verjährt. Die mit der Rechtskraft der Kostengrundentscheidung beginnende 30jährige Verjährungsfrist des § 197 Abs. 1 Nr. 3 BGB war zum Zeitpunkt der Einreichung des Festsetzungsantrags noch nicht abgelaufen (zur umstrittenen Frage, ob Einreden oder Einwendungen des Gegners gegen seine Erstattungspflicht im Kostenfestsetzungsverfahren, in dem nur über

den Betrag der Kosten, nicht über die Pflicht zu ihrer Erstattung zu entscheiden ist, überhaupt zu berücksichtigen sind, s.u. d)).

d) Der Kostenerstattungsanspruch ist auch nicht verwirkt. Der Verwirkungseinwand gegen einen rechtskräftig titulierten Kostenerstattungsanspruch wird von der herrschenden Meinung in Rechtsprechung und Literatur nicht zugelassen (zum Meinungsstand vgl. MüKo-Schulz, a.a.O., § 103 Rdn. 38 m.w.N.). Dem folgt der Senat mit Blick auf den vom Bundesgerichtshof in jüngerer Zeit nochmals hervorgehobenen Charakter des Kostenfestsetzungsverfahrens als Massenverfahren (BGH NJW 2012, 319, LS). Dieses eignet sich nicht für die tatsächliche und rechtliche Prüfung von Umständen, die bei der Klärung des Verwirkungs- oder Missbrauchseinwands zu berücksichtigen sind (ähnlich MüKo-Schulz, a.a.O.; Zöller-Herget, ZPO, 33. Aufl., § 104 Rdn. 21.99; Baumbach/Lauterbach-Bünnigmann, ZPO, 78. Aufl., § 104 Rdn. 13; anderer Ansicht: Stein/Jonas-Bork, a.a.O., vor § 91 Rdn. 11; Thomas/Putzo-Hüßtege, a.a.O., § 104 Rdn. 13b; jew. m.w.N. aus der Rspr.).

Selbst wenn man den Verwirkungseinwand zuließe, so hat der Kostenschuldner keine Umstände vorgetragen, die außer der bloßen verzögerten Einreichung des Festsetzungsantrags beim Kostenschuldner die begründete Erwartung wecken könnten, trotz der titulierten Kostenerstattungspflicht nicht in Anspruch genommen zu werden. Im Übrigen wird dem Kostengläubiger gerade in der besonderen Fallgestaltung, in der das streitige Schutzrecht ihm gemeinsam mit dem Kostenschuldner gehört, zugebilligt werden müssen, eine längere Zeit zuzuwarten und nach alternativen Lösungen zu suchen, bevor er die Kosten festsetzen lässt.

Damit war der angefochtene Beschluss entsprechend dem Hauptantrag des Kostengläubigers abzuändern. Zugleich war die Beschwerde des Kostenschuldners zurückzuweisen.

III.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kostenschuldner (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Da der Kostenschuldner unterliegt, erscheint es angemessen, ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. In Nebenverfahren wie im Verfahren über die Beschwerde gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss entspricht es in der Regel der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, weil nur auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden. Sonst bestünde die Gefahr, dass der in einem solchen Verfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (BPatG 29 W (pat) 115/11; 28 W (pat) 52/13; 33 W (pat) 74/06; 24 W (pat) 13/07; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 71 Rdn. 20).

IV.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens ergibt sich aus dem vom DPMA im angefochtenen Beschluss festgesetzten Betrag, um dessen Richtigkeit und Zuordnung zu einem bestimmten Kostengläubiger die Beteiligten streiten.

V.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr des Kostengläubigers war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen. Aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss geht nicht vollstreckungsfähig hervor, welche Kosten an den antragstellenden Kostengläubiger G... zu erstatten sind. Die Beschwerde des Kostengläubigers hätte bei korrekter Sachbehandlung vermieden werden können.

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zu-

stellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kätker

Dr. von Hartz

Schödel

prä