



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 61/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 34 145**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. November 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2003 wird aufgehoben, soweit die Kostenfestsetzung für die Auslagen zurückgewiesen worden ist.
2. Die Kosten für die Markenrecherche werden auf 88,86 € festgesetzt.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die in den Farben Blau und Weiss eingetragene Wort-/Bildmarke Nr 397 34 145



die für die Waren und Dienstleistungen

der Klassen 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35 und 41 eingetragen ist, ist uneingeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der inzwischen gelöschten älteren Wort-/Bildmarke 2 007 810



die für Waren der Klasse 16 eingetragen war, sowie aus der älteren Wort-/Bildmarke 2 016 269

Johann Wolfgang  
von  
**GOETHE**

die für Waren der Klassen 8 und 21 eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat in ihrer Widerspruchserwiderung die Einrede der mangelnden Benutzung erhoben. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 17. April 2002 kostenpflichtig zurückgewiesen, da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken nicht nachgewiesen worden sei. Da die Widersprechende nach der zulässig erhobenen Einrede der Nichtbenutzung keinen ernsthaften Versuch unternommen habe, die Benutzung glaubhaft zu machen und die Widersprüche dennoch aufrecht erhalten habe, sei die Auferlegung der Kosten gerechtfertigt.

Der Vertreter der Markeninhaberin hat nach Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses beantragt, die zu erstattenden Kosten auf 910,22 € wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 016 269 festzusetzen, wobei er eine volle Gebühr aus einem Gegenstandswert von 20.000.-- € sowie Auslagen für eine Markenrecherche und für eine Creditreformauskunft zuzüglich Mehrwertsteuer geltend gemacht hat. Für den Widerspruch aus der Marke 2 007 810 beantragt der Vertreter der Markeninhaberin, die Kosten auf 749,36 € festzusetzen, die sich aus einer 10/10 Gebühr aus einem Gegenstandswert von 20.000.-- € und der Mehrwertsteuer errechnen. Mit Beschluss vom 7. Januar 2003 hat der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten auf 516,93 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass dem Verfahren der vom Bundespatentgericht festgelegte Regelstreitwert von

10.228,84 € zu Grunde zu legen sei, aus dem dem Anwalt im Hinblick auf den Arbeitsaufwand und den Schwierigkeitsgrad des Falles nur eine Geschäftsgebühr (Mittelgebühr) in Höhe von 7,5/10 zustehe. Daneben könnten noch die Kosten für die Auskunft des Vereins Creditreform erstattet werden, nicht aber die der Markenrecherche, deren Notwendigkeit nicht dargetan sei.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der der Markeninhaberin am 15. Januar 2003 zugestellt wurde, richtet sich ihre Erinnerung vom 17. Januar 2003. Mit ihr wendet sich die Markeninhaberin dagegen, dass die Kosten für die Markenrecherche nicht berücksichtigt worden seien. Da im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs noch nicht absehbar gewesen sei, ob sich die Widersprechende der Nichtbenutzungseinrede stellen würde, sei die Recherche erforderlich gewesen, die in der Widerspruchserwiderung in den Abschnitten 2 und 3 auch eingearbeitet gewesen sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat überwiegend Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist zwar als Erinnerung bezeichnet worden, während gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß § 63 Abs 3 S 3 und 4 MarkenG die innerhalb von zwei Wochen einzulegende gebührenfreie Beschwerde gegeben ist. Da die genannte Frist hier ebenso wie die übrigen Beschwerdeformalien eingehalten sind, liegt aber nur eine unschädliche Falschbezeichnung vor (Ströbele/Hacker § 66 Rn 66).
2. Für die Frage, welche Kosten iS von § 63 Abs 1 S 1 MarkenG notwendig sind, kann auf die Grundsätze der patentrechtlichen Rechtsprechung zurückgegriffen werden (vgl Ströbele/Hacker, § 63 Rn 18; § 71 Rn 43). Danach gilt, dass die Erstattungsfähigkeit von Kosten für Nachforschungen nach hier der Wider-

spruchs begründung entgegenstehendem Material regelmäßig davon abhängt, ob diese in der seinerzeitigen Lage bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte. Die Notwendigkeit ist aus der Sicht einer vernünftigen und kostenbewussten Durchschnittspartei im Zeitpunkt der Einleitung der Recherchen, nicht rückblickend, zu beurteilen. Danach muss sich die Recherche bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände als für die zweckdienliche Rechtswahrung erforderlich darstellen, wobei das Interesse des Kostenschuldners an einer möglichst kostensparenden Verfahrensführung zu berücksichtigen ist; übertriebene Kleinlichkeit ist jedoch nicht angebracht (vgl Busse, PatG 6. Aufl, § 81 Rn 71 mwN).

Vor diesem Hintergrund sind die geltend gemachten Kosten dem Grunde nach erstattungsfähig. Denn um sich einen Überblick zu verschaffen, um die Benutzungslage abschätzen zu können und insbesondere zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken war die Recherche der Drittmarken erforderlich.

3. Allerdings hat die Beschwerde nicht in voller Höhe der veranschlagten Recherchekosten Erfolg. Denn in den geltend gemachten 116,93 DM aus der Rechnung vom 22. Juli 1998 sind 16,13 DM und in den 84,68 DM aus der Rechnung vom 07. Oktober 1998, 11,68 DM Mehrwertsteuer enthalten. Diese kann die Markeninhaberin nicht erstattet bekommen, da sie nicht erklärt hat,

dass sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist (§ 63 Abs 2 S 2 iVm § 104 Abs 2 S 3 ZPO). Daher ist der Antrag auf Kostenfestsetzung für die Auslagen für Markenrecherchen nur in Höhe von 88,86 € (= 173,80 DM) gerechtfertigt.

VRin Grabrucker ist wegen einer Dienstreise verhindert, zu unterschreiben.

Baumgärtner

Fink

Baumgärtner

CI