



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 69/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 43 663

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am 3. Juni 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Kostengläubigerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Dezember 2007 dahingehend geändert, dass die der Kostengläubigerin von dem Kostenschuldner zu erstattenden Kosten auf

...€

(in Worten: ... Euro und ... Cent)

festgesetzt werden.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Kostenschuldner zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 16. Juni 2004 die vollständige Löschung der Wortmarke 301 43 663 „H.R. Software“ wegen Bösgläubigkeit beantragt und dazu u. a. ausgeführt, der Inhaber der angegriffenen Marke könne keine älteren Rechte in Anspruch nehmen, denn er habe sich in dem als Anlage 5 in englischer Sprache

vorgelegten Kaufvertrag vom 19. März 1998 verpflichtet, den Firmennamen zu ändern. Die deutsche Übersetzung dieses Vertrages hat die Antragstellerin am 15. Februar 2006 eingereicht. Nr. IX.13 dieses Vertrages lautet:

„The English version of this Agreement shall be binding“ bzw. in der Übersetzung „Die englischsprachige Fassung dieses Vertrages ist maßgebend“.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2006 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Marke 301 43 663 gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Dies ist damit begründet, im Anmeldezeitpunkt habe die Antragstellerin über einen Besitzstand an „H.R. Software“ verfügt, von dem ihr damaliger Geschäftsführer, der Antragsgegner, gewusst haben müsse. Er habe nachwirkende Treuepflichten verletzt; beim Verkauf seiner Beteiligung sei ein Wettbewerbsverbot vereinbart worden, und der Antragsgegner habe sich zur Änderung seines Firmennamens verpflichtet. Der Antragsgegner mache der Antragstellerin nunmehr die mit erheblichem Aufwand erworbenen Rechte streitig.

Am 27. Juni 2007 hat die laut Erklärung ihres Anwalts vorsteuerabzugsberechtigte Antragstellerin beantragt, die ihr im Lösungsverfahren entstandenen Kosten gegenüber dem Antragsgegner festzusetzen. Dabei hat sie ...€ (Brutto) Übersetzungskosten nach Nr. 7000 VV RVG zum Ansatz gebracht. Dazu hat sie eine Rechnung der Schäfer Übersetzung Witten vom 13. Februar 2006 für die Übersetzung des Vertrages von 23 Textseiten über ...€ plus ...€ Mehrwertsteuer vorgelegt. In deren Leistungsbeschreibung heißt es:

Übersetzung - Deutsch ↔ Englisch.

Der Antragsgegner hat die Notwendigkeit der Übersetzungskosten bestritten. Der Vertrag sei ausweislich seiner Ziffer 13 in Englisch und Deutsch verfasst gewesen. Außerdem zeige die Rechnung eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische. Auch die Mehrwertsteuer sei zu Unrecht verlangt.

Die Antragstellerin hat hierauf erwidert, es gebe keine unterschriebene deutsche Fassung des Vertrages. Sie könne sich nicht einmal daran erinnern, dass eine solche Fassung vorgelegen habe. Sie habe mit fernmündlichem Auftrag vom 10. Januar 2006 und mit schriftlichem Auftrag vom 26. Januar 2006 vom Übersetzungsbüro Schäfer eine deutsche Übersetzung des übersendeten englischen Vertrages erbeten.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2007 hat die Markenabteilung 3.4. die zu erstattenden Kosten (Geschäftsgebühr, Postauslagen, Löschungsgebühr) auf ...€ festgesetzt und den weitergehenden Antrag mit der Begründung zurückgewiesen, die Übersetzung sei nicht notwendig gewesen. Fremdsprachige Unterlagen seien zur Glaubhaftmachung bzw. zum Nachweis von Tatsachen geeignet (§ 16 Abs. 1 Ziffer 3 MarkenV). Die Markenabteilung habe keine Übersetzung angefordert. Mehrwertsteuer könne nicht erstattet werden, da die Antragstellerin keine Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 2 ZPO abgegeben habe.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 15. Januar 2008 zugestellten Beschluss richtet sich die am 24. Januar 2008 eingelegte Beschwerde der Antragstellerin. Sie trägt vor, die Beisitzerin der Markenabteilung Frau Gasparé habe am 10. Januar 2006 bei den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin telefonisch eine Übersetzung des Vertrages angefordert. Dies zeige die Telefonnotiz der Bürovorsteherin der anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin; darin heißt es:

„Herr Schnier hat als Beweis einen Vertrag in englischer Sprache eingereicht. Wenn der Berücksichtigung finden soll, müssen wir eine deutsche Übersetzung einreichen (einfache reicht)“.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss insoweit aufzuheben, als die geltend gemachten Kosten für die Übersetzung in Höhe von ...€ (Netto) nicht festgesetzt worden sind.

Der Antragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 63 Abs. 3 Satz 3 und 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Bei den von der Antragstellerin geltend gemachten Übersetzungskosten in Höhe von ...€ (netto) handelt es sich um erstattungsfähige Kosten im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Zu erstatten sind gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des patentamtlichen Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren. Dies war hier nach dem Vortrag der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren bei den Übersetzungskosten der Fall.

Die Markenabteilung hat die Nichtanerkennung der Übersetzungskosten insbesondere damit begründet, die Antragstellerin sei von der Markenabteilung nicht aufgefordert worden, eine deutsche Übersetzung des in englischer Sprache abgefassten Vertrages einzureichen. Dem ist die Antragstellerin in ihrer

Beschwerdebegründung entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, die damalige Beisitzerin der Markenabteilung, Frau Casparé, habe am 10. Januar 2006 telefonisch bei ihren anwaltlichen Vertretern eine Übersetzung des Vertrages ins Deutsche angefordert.

Von Frau Casparé konnte keine dienstliche Äußerung beigebracht werden. Der Senat hat aber keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser Behauptung zu zweifeln. Für die Richtigkeit des Vorbringens der Antragstellerin spricht insbesondere die von der Antragstellerin vorgelegte Telefonnotiz der Bürovorsteherin ihrer anwaltlichen Vertreter vom 10. Januar 2006, die eine entsprechende Anforderung durch Frau Casparé belegt.

Ein Indiz für dieses Telefonat am 10. Januar 2006 ist auch, dass die anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin ebenfalls am 10. Januar 2006 wegen der Übersetzung des Vertrages telefonisch Kontakt mit dem Übersetzungsbüro aufgenommen haben. Dies ergibt sich aus dem von der Antragstellerin im Amtsverfahren vorgelegten Schreiben ihrer anwaltlichen Vertreter an das Übersetzungsbüro vom 26. Januar 2006, in dem es heißt:

„In obiger Angelegenheit nehmen wir Bezug auf das am 10. Januar 2006 geführte Telefonat ...“.

Nachdem die Markenabteilung von der Antragstellerin eine deutsche Übersetzung des Vertrages angefordert hatte, sind die dadurch verursachten Kosten als notwendige Kosten im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG anzusehen. Die Summe aus dem bereits von der Markenabteilung festgesetzten Kosten in Höhe von ...€ und den Übersetzungskosten in Höhe von ...€ ergibt den im Tenor genannten Betrag in Höhe von ...€.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 MarkenG dem Antragsgegner aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde

gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, entspricht es regelmäßig der Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier der Antragstellerin, die ihr entstandenen Kosten zu erstatten sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 17).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Me