



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 159/06

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke ...**

**(hier: Kostenfestsetzung im Widerspruchsverfahren)**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2006 aufgehoben und die Sache zur weiteren Veranlassung an die Markenabteilung zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Markeninhaberin unter der Nr. ... in das Markenregister eingetragene Wortmarke

**SVFocus**

hat unter anderem die Kostenschuldnerin Widerspruch eingelegt aus ihrer Marke ..., die ihrerseits aufgrund eines gegen sie anhängigen Widerspruchsverfahren angegriffen und im weiteren Verlauf gelöscht worden ist. Die Löschung teilte die Markenstelle der Widersprechenden mit Schreiben vom 22.09.2009 mit

unter Hinweis darauf, dass dem Widerspruch die Rechtsgrundlage entzogen und er als unzulässig zu verwerfen sei, falls er nicht binnen eines Monats zurückgenommen werde. Nach Ablauf dieser Frist verwarf die Markenstelle mit Beschluss vom 30. Januar 2006 den Widerspruch; die Kosten des Verfahrens wurden der Widersprechenden auferlegt (gem. § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Rechtsmittel gegen diese Entscheidung einer Prüferin des höheren Dienstes sind nicht eingelegt worden.

Die Markeninhaberin hat beim DPMA zuletzt mit Schriftsatz vom 26. Juni 2006 ein Kostenfestsetzungsgesuch eingereicht und hierbei einen Gegenstandswert von 50 000,00 € sowie eine 10/10-Gebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO in Höhe von 1.046,00 € und eine Auslagenpauschale von 20,00 € geltend gemacht und mitgeteilt, sie sei zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Im patentamtlichen Kostenfestsetzungsverfahren hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenabteilung 3.2. mit Beschluss vom 31. August 2006 die für das Widerspruchsverfahren zu erstattenden Kosten auf 0,00 € festgesetzt mit der Begründung, die vorangegangene Kostenentscheidung beziehe sich nur auf die Erstattung derjenigen Kosten, die nach der Aufforderung zur Rücknahme des Widerspruches durch den Amtsbescheid vom 22. September 2006 entstanden seien. Der Gegenstandswert sei mit 10.000,00 € anzusetzen.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, in der sie auf den klaren Wortlaut der Kostengrundentscheidung verweist, von der bei der Festsetzung nicht abgewichen werden könne. Auch sei der Gegenstandswert zu niedrig angesetzt, zumal sie die angegriffene Marke bereits benutzt habe.

Sie beantragt,

den Beschluss vom 31.08.2006 aufzuheben und die an die Kostengläubigerin zu erstattenden Kosten auf 1.048,00 € festzusetzen.

Die Kostenschuldnerin und Widersprechende hat in der Beschwerde weder einen Antrag gestellt noch sich sonstwie geäußert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde der Kostengläubigerin ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt (§ 63 Abs. 3 Sätze 3 und 4 MarkenG).

2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet, weil die vom Kostenbeamten der Markenabteilung vorgenommene Festsetzung der Kosten auf 0,00 € nicht zutrifft. Sie steht im Gegensatz zur Kostengrundentscheidung der Markenstelle, nach der die Kosten des Verfahrens aufgrund des Widerspruches aus der Marke 396 03 462 der Widersprechenden auferlegt worden sind. Zwar mag es einer Übung entsprechen, dass in solchen Fällen, in denen der Widerspruch aus einer Marke nicht unverzüglich nach ihrer Löschung zurückgenommen wird, lediglich die danach entstandenen Kosten aufzuerlegen; dies ist aber keineswegs zwingend und wird auch nicht von der im angefochtenen Beschluss zitierten Fundstelle getragen, wo es heißt, dass die Unterlassung der unverzüglichen Rücknahme des Widerspruches aus einer gelöschten Marke „eine Auferlegung jedenfalls der danach entstandenen Kosten“ rechtfertigt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 6. Aufl. 2006, § 71 Rdn. 13). Unabhängig davon findet aber diese Auslegung des Kostenbeamten weder im Tenor noch in den Gründen des Beschlusses der Markenstelle eine hinreichende Stütze. Der klare Wortlaut lässt vielmehr nur die Schlussfolgerung zu, dass die Widersprechende sämtliche Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens aus der Marke 396 03 462 zu tragen hat. Dementsprechend ist es irrelevant, wenn die Widersprechende vor der Markenabteilung vorträgt, dass es der Billigkeit entspreche, die zu erstattenden Kosten auf 0,00 € festzusetzen,

weil durch das Aufrechterhalten des Widerspruches keine höheren Kosten entstanden seien. Denn insoweit können Grundsätze der Billigkeit im Kostenfestsetzungsverfahren keine Anwendung finden, weil diese bereits in der vorausgehenden Entscheidung über die Kosten an sich zu berücksichtigen waren; beide Verfahren sind strikt zu trennen, was sich auch in den Unterschieden in der Zuständigkeit und den Rechtsmitteln ausdrückt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 63 Rdn. 10). Dementsprechend hätte sich, wie die Markeninhaberin zutreffend ausführt, gegen die Entscheidung der Markenstelle mit der Beschwerde wenden müssen, um die vom Kostenbeamten erlassene, ihr günstigere Kostenentscheidung herbeizuführen, etwa indem die Kostenlast ausdrücklich beschränkt auf die Kosten nach Aufrechterhaltung des Widerspruchs beantragt wird. Nachdem dies nicht geschehen ist, muss es bei der uneingeschränkten Kostentragungspflicht der Widersprechenden bleiben.

Der erstattungsfähige Betrag ist daher in Abänderung des Beschlusses der Markenabteilung neu festzusetzen wobei der Kostenbeamte der Markenabteilung auch zu berücksichtigen haben wird, dass die Senate des Bundespatentgerichts nach Anhebung des Gegenstandswertes für Rechtsbeschwerdeverfahren durch den Bundesgerichtshof im Jahre 2006 dazu übergegangen sind, ihrerseits den Regelgegenstandswert für das Beschwerdeverfahren deutlich anzuheben, nämlich auf 20.000,00 € (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. 9. Aufl. 2009, § 71 Rdn. 23). Dies erscheint dem Senat auch für das amtliche Widerspruchsverfahren angemessen. Darüber hinaus kann die Tatsache werterhöhend sein, dass die angegriffene Marke bereits benutzt war (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O.), wie die Markeninhaberin geltend gemacht hat.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Kostenschuldnerin aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren wie dem der Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss für das patentamtliche Widerspruchsverfahren entspricht es im Regelfall der Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier der Markeninhaberin, die ihr entstandenen Kosten zu erstatten sind (vgl.

Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 17). Nur so sind wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse zu erzielen; andernfalls müsste der Obsiegende damit rechnen, durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich einen wirtschaftlichen Schaden zu erleiden, was ihn von der Durchsetzung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.). Im Übrigen beruhte die Kostenfestsetzung im Wesentlichen auf der Rechtsauffassung der Widersprechenden, der sich der Kostenbeamte angeschlossen hatte.

5. Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist anzuordnen, dass die vom Markeninhaber entrichtete Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist, weil dies angesichts der Sach- und Rechtslage, insbesondere der fehlerhaften Sachbehandlung durch den Kostenbeamten der Markenabteilung, der Billigkeit entspricht.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

CI