



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 68/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke ...
Kostenfestsetzung in dem Lösungsverfahren

...

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Metternich und die Richterin Dr. Hoppe am 28. September 2010

beschlossen:

Die Beschwerde des vormaligen Markeninhabers und Kostenschuldners wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der vormalige Markeninhaber und Kostenschuldner zu tragen.

Der Gegenstandswert für das Kostenbeschwerdeverfahren wird festgesetzt auf 1.679,80 €.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 31. März 2009 hat die Markenabteilung 3.4 die Löschung der Marke Nr. ... (...) angeordnet und dem vormaligen Markeninhaber die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, dass die Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig angemeldet worden sei.

Gegen diesen Beschluss hat der vormalige Markeninhaber keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Antrag vom 17. September 2009, hat der Antragsteller sodann die Festsetzung der ihm entstandenen Kosten wie folgt beantragt:

Gegenstandswert: 50.000,00 €

| | |
|--|-------------------|
| 1,3 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG | 1.359,80 € |
| 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG | 1.359,80 € |
| Anrechnung der Geschäftsgebühr i.H.v. 0,65 | - 679,90 € |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG | 20,00 € |
| Nettobetrag | 2.059,70 € |
| 19 % Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 VV RVG | 397,34 € |
| Gesamtbetrag | 2.451,04 € |

Mit Beschluss vom 1. März 2010 hat die Markenabteilung 3.4 die von dem vormaligen Markeninhaber und Kostenschuldner an den Antragsteller und Kostengläubiger zu erstattenden Kosten sodann festgesetzt auf 1.679,80 €. Dabei ist die Markenabteilung von dem Regelgegenstandswert in Höhe von 50.000,00 € ausgegangen und hat folgende Gebühren festgesetzt:

| | |
|---|-------------------|
| 1,3 Geschäftsgebühr § 13 RVG - Nr. 2300 | 1.359,80 € |
| Telekommunikationsentgelt Nr. 7002 VV | 20,00 € |
| Löschungsantragsgebühr | <u>300,00 €</u> |
| insgesamt | 1.679,80 € |

Sie hat hierzu erläutert, dass die von dem Antragsteller begehrte Gebühr nach Nr. 3100 VV - RVG nicht berechtigt gewesen und daher durch die Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300,00 € ersetzt worden sei. Diese Gebühr habe angesetzt werden dürfen, weil die von dem Antragsteller genannte Größenordnung des zu erstattenden Betrages nicht überschritten worden sei.

Gegen die Kostenfestsetzung richtet sich die Beschwerde des vormaligen Markeninhabers und Kostenschuldners vom 26. Juni 2010, die er nicht begründet hat.

II.

Die Beschwerde ist erfolglos.

1.

Die Beschwerde ist zulässig. Die Beschwerde ist gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG statthaft und gemäß § 63 Abs. 3 Satz 4 MarkenG auch fristgerecht eingelegt worden.

2.

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet.

a) Das Kostenfestsetzungsverfahren, in dem nur über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten zu entscheiden ist, ist von der vorausgegangenen - hier rechtskräftigen - Entscheidung über die Kostengrundentscheidung strikt zu trennen. Die Begründetheit der ergangenen Kostengrundentscheidung kann daher

im Kostenfestsetzungsverfahren grundsätzlich nicht überprüft werden (BPatG 28 W (pat) 4/02; Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 63 Rd. 10).

b) Der von der Markenabteilung für die Gebührenbemessung angesetzte Gegenstandswert von 50.000 € ist nicht zu beanstanden, da dies dem Regelgegenstandswert in Lösungsverfahren entspricht (vgl. BPatG, 27 W (pat) 68/02; BPatG MarkenR 2006, 172; BPatGE 41, 100; 26 W (pat) 128/03; BPatG 17 W (pat) 182/04; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 26; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rd. 11; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 71 Rd. 13). Da es im markenregisterrechtlichen Verfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt, ist der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit in entsprechender Anwendung von § 23 Abs. 3 S. 2 RVG (früher § 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO) regelmäßig nach billigem Ermessen zu bestimmen. Grundlage für die Bewertung bildet im Markenlösungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung (BPatG 28 W (pat) 4/02; BPatG 24 W (pat) 240/03; BPatG MarkenR 2006, 172; BPatGE 41, 100; BPatGE 21, 140). Bei einem Lösungsverfahren wegen bösgläubiger Anmeldung einer Marke, die - wie hier - einen Bezug zu einer bundesweit bekannten Marke aufweist, ist davon auszugehen, dass das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke zumindest diesem Regelgegenstandswert entspricht. Abzustellen ist hier insbesondere auch auf das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung und Störung des Wettbewerbs durch die angegriffene Marke (BPatG 27 W (pat) 68/02).

c) Die Markenabteilung hat auch die einzelnen Gebühren korrekt festgesetzt.

aa) Gegen die von der Markenabteilung 3.4 vorgenommene Anwendung des RVG bestehen vorliegend keine Bedenken. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 RVG ist das die BRAGO ersetzende RVG anzuwenden, sofern die Beauftragung des Verfahrensbevollmächtigten nach dem 1. Juli 2004 erfolgt ist. Davon ist hier angesichts der Einleitung des Lösungsverfahrens erst im Jahre 2008 auszugehen.

bb) Die Markenabteilung hat auch zutreffend eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV - RVG festgesetzt.

Der Rahmensatz der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 Teil 2 VV-RVG liegt zwischen 0,5 und 2,5. Ausweislich des Gesetzestextes kann eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Auch in einem Lösungsverfahren, das weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Sicht eine besondere Schwierigkeit oder einen überdurchschnittlichen Aufwand erkennen lässt, ist deshalb der Ansatz einer 1,3 fachen Mittelgebühr angemessen (ebenso zu § 118 BRAGO: BPatG 33 W (pat) 196/04; 24 W (pat) 240/03; 28 W (pat) 4/02).

cc) Ebenfalls zutreffend hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass die von dem Antragsteller nach Nr. 3100 VV - RVG beantragte 1,3-fache Verfahrensgebühr nicht zuzusprechen war. Eine solche Gebühr kann nämlich nur in gerichtlichen Verfahren nach Teil 3 VV - RVG entstehen, wohingegen die Tätigkeit vor dem DPMA nach Teil 2 der VV - RVG zu vergüten ist.

dd) Die von der Markenabteilung in die Kostenfestsetzung einbezogene Lösungsgebühr nach Nr. 333 300 GebVerz PatKostG ist zu Recht erfolgt. Die Markenabteilung war nicht dadurch am Austausch der Gebührentatbestände gehindert, dass die Verfahrensbevollmächtigte des Antragstellers die Festsetzung dieser Gebühr nicht beantragt hat. Zwar folgt aus der Ausgestaltung des Festsetzungsverfahrens als antragsabhängiges Parteiverfahren (§ 308 ZPO, § 63 Abs. 3 Satz 1 MarkenG), dass die Festsetzung eines Betrages, der über den gestellten Antrag hinausgehen würde, nicht zulässig wäre. Dies schließt aber nicht aus, eine geforderte, nicht entstandene Gebühr gegen eine entstandene, nicht geforderte Gebühr auszutauschen, solange der festgesetzte Betrag den beantragten nicht überschreitet und beide Gebühren auf denselben Sachverhalt bezogen sind (vgl. OLG Karlsruhe FamRZ 2004, 966; OLG Koblenz JurBüro 1996, 211; Frankfurt

RpflG 1988, 162; Zöller/Herget, ZPO, 28. Auflage, § 104 „Austausch von Kosten, Gebührenaustausch“; Müller, JurBüro 1996, 212).

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dem vormaligen Markeninhaber und Kostenschuldner aufzuerlegen.

In Kostenbeschwerdeverfahren entspricht es in der Regel der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, weil nur auf diese Weise auch wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden können (BPatG, 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02). Ansonsten bestünde die Gefahr, dass der in einem solchen Rechtsstreit Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde (BPatG, 33 W (pat) 74/06; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 71 Rd. 17).

Bender

Metternich

Dr. Hoppe

CI