



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 39/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke ...
Kostenfestsetzung in dem Lösungsverfahren ...

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Dorn und Kortge am 21. Februar 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Antragsgegner auferlegt.

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 688,20 € festgesetzt.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 31. März 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) die Löschung der Wortmarke "...
..." Nr. ... angeordnet und dem vormaligen Markeninhaber und Antragsgegner 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.

Mit Antrag vom 19. Juni 2009 haben die Antragstellerinnen beantragt, die vom Antragsgegner an sie zu erstattenden Kosten auf 1.993,60 € festzusetzen. Dabei haben sie ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nebst Erhöhung für mehrere Auftraggeber, die Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV RVG, die Erstattung der Lösungsantragsgebühr sowie die Verzinsung der festzusetzenden Kosten mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz begehrt.

Auf diesen Kostenfestsetzungsantrag hat der Antragsgegner erwidert, es sei allenfalls ein Betrag von 1.005,40 € erstattungsfähig. Der Gegenstandswert im Lösungsverfahren für eine unbenutzte Marke betrage nach der ständigen Praxis des Bundespatentgerichts maximal 25.000,-- € und die Erstattung einer Erhöhungsgebühr sei nicht angebracht, weil es genügt hätte, den Lösungsantrag nur im Namen eines Beteiligten zu stellen.

Mit Beschluss vom 29. September 2009 hat der Kostenfestsetzungsbeamte der Markenabteilung 3.4 die vom Antragsgegner an die Antragstellerinnen zu erstattenden Kosten auf ... Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19. Juni 2009 (Antragseingang beim DPMA)

festgesetzt. Dabei ist sie von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € für das Lösungsverfahren ausgegangen und hat eine 1,3-fache Gebühr nach § 13 RVG i. V. m. Nr. 2300 VV in Höhe von 1.673,60 € und eine Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20,00 € angesetzt sowie die Erstattung der Lösungsantragsgebühr in Höhe von 300,-- € festgesetzt.

Den zugrunde gelegten Gegenstandswert hat der Kostenfestsetzungsbeamte damit begründet, dass der vom Bundespatentgericht in jüngeren Entscheidungen mit 50.000 € festgesetzte Regelgegenstandswert für Lösungsverfahren auch im vorliegenden Verfahren angemessen sei. Für ein Abweichen vom Regelgegenstandswert bedürfe es besonderer Umstände, die hier nicht vorlägen. Der sich nach Nr. 1008 VV RVG richtende Erhöhungsbetrag für die Vertretung mehrerer Auftraggeber wirke sich nicht auf die Höhe der Gebühr aus.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners, mit der er sinngemäß beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 29. September 2009 aufzuheben, soweit der zu erstattende Betrag auf über 1.305,40 € festgesetzt worden ist.

Zur Begründung führt er aus, dass auch für vermeintlich bösgläubige Anmeldungen der Regelgegenstandswert für Lösungsverfahren mit 25.000,-- € zu veranschlagen sei, wenn nicht im Einzelfall ein höheres Interesse der Allgemeinheit an der Löschung bestehe, wofür aber vorliegend nichts ersichtlich oder vorgetragen sei, zumal die Antragstellerin zu 2.) die Bezeichnung "Andernacher Geysir" gar nicht und die Marke "Geysir Andernach" derzeit nur halbherzig benutze. Die Antragstellerinnen hätten zudem nicht konkret vorgetragen, in welchem Umfang sie im maßgeblichen Zeitraum die vorgenannte Marke benutzt hätten. Die Erhöhungsgebühr sei nicht zu ersetzen, weil die Antragstellerin zu 2.) ein Betrieb sei, welcher der Antragstellerin zu 1.) vollständig gehöre. Da der Lösungsantrag an keine be-

sonderen Voraussetzungen geknüpft sei, könnten theoretisch beliebig viele Personen die Bevollmächtigten der Antragstellerinnen beauftragen und den Antragsgegner mit beliebig hohen Kosten belasten. Um dieses unbillige Ergebnis zu vermeiden, müssten die erstattungsfähigen Kosten auf das für die Rechtsverfolgung erforderliche Maß beschränkt werden. Die Stellung des Antrags im Namen von zwei Antragstellerinnen sei nicht erforderlich gewesen, weil diese wirtschaftlich ohnehin identisch und rechtlich eng verbunden seien.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tragen vor, sie, das Land und der Landkreis hätten ca. ... € in die Reaktivierung des A... investiert, so dass die ungestörte Verwendung ihrer Markenrechte im Zuge der touristischen Vermarktung des G... bei ca. ... bis ... Besuchern jährlich für sie von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung sei. Sie vertrieben unter der Marke "Geysir Andernach" im Besucherzentrum und auf der Fähre Souvenirs und Andenken in erheblichem Umfang. Im Jahre 2009, dem ersten Jahr der Vermarktung des G..., hätten sie durch den Verkauf von Eintrittskarten und Souvenirs einen Umsatz von ca. ... € erzielt. In seiner Abmahnung habe der Antragsgegner selbst den zutreffenden Gegenstandswert von 50.000,-- € zugrunde gelegt. Die gemeinsame Stellung des Löschungsantrages, welche die Erhebungsgebühr auslöse, sei sachlich gerechtfertigt. Die Antragstellerin zu 2.) sei die Inhaberin der vom Antragsgegner angegriffenen Marke "Geysir Andernach" und für die touristische Vermarktung des A... verantwortlich. Die Antragstellerin zu 1.) habe in wirtschaftlicher Hinsicht für die Reaktivierung und Vermarktung des Geysirs einzustehen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

1. Die Beschwerde ist gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG statthaft und gemäß § 63 Abs. 3 Satz 4 MarkenG auch fristgerecht eingelegt worden.
2. Der Kostenfestsetzungsbeamte der Markenabteilung hat zu Recht die erstattungsfähigen Kosten auf 1.993,60 € festgesetzt.
 - a) Dabei war für die Gebührenbemessung im vorliegenden Lösungsverfahren mindestens der Gegenstandswert von 50.000 € zugrunde zu legen.

Da es im markenregisterrechtlichen Verfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt, ist der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit in entsprechender Anwendung des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG regelmäßig nach billigem Ermessen zu bestimmen. Grundlage für die Bewertung bildet im Lösungsverfahren gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke (BPatG 27 W (pat) 131/75 – STEAKER = BPatGE 21, 140, 141; 33 W (pat) 124/97 – COTTO = BPatGE 41, 100, 101; 28 W (pat) 4/02; 24 W (pat) 240/03; MarkenR 2006, 172, 175 – Pinocchio; 24 W (pat) 20/07 - SAMADHI). Das folgt aus dem Popularcharakter des Lösungsantrags, der gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann ohne Nachweis eines eigenen Interesses gestellt werden kann und bei Begründetheit zur Löschung der Marke von Amts wegen führt (vgl. BGH GRUR 1977, 664 - CHURRASCO; BPatG 27 W (pat) 131/75 – STEAKER = BPatGE 21, 140; 33 W (pat) 124/97 – COTTO = BPatGE 41, 100; 28 W (pat) 4/02; 27 W (pat) 68/02 – alphajet; 27 W (pat) 263/03; 33 W (pat) 196/04; 24 W (pat) 20/07 - SAMADHI).

Das Interesse der Allgemeinheit an der Markenlöschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG steht dabei weder dem Interesse des Antragstellers an der Markenlöschung

gleich, noch deckt es sich ohne weiteres mit dem Interesse des Markeninhabers an dem Fortbestehen des Markenschutzes (BPatG 33 W (pat) 124/97 – COTTO = BPatGE 41, 100; 28 W (pat) 4/02; 24 W (pat) 240/03 – Kalkwandler). Maßstab für die Bewertung dieses Interesses sind vielmehr die wirtschaftlichen Nachteile, die für die Allgemeinheit im Fall der Rechtsbeständigkeit der angegriffenen Marke zu erwarten sind. Je stärker die Marke benutzt wird und je weiter der vom Schutz der Marke umfasste Waren- und Dienstleistungsbereich ist, desto höher wird das von der Marke ausgehende Behinderungspotential eingestuft (BPatG 33 W (pat) 124/97 – COTTO = BPatGE 41, 100; MarkenR 2006, 172, 175 - Pinocchio, 24 W (pat) 20/07 – SAMADHI). Ferner ist zu berücksichtigen, dass sich der Gegenstandswert in Löschungssachen auch in Fällen unbenutzter Marken erheblich vom Regelwert in Widerspruchsverfahren abheben sollte, weil es im Lösungsverfahren – anders als im Widerspruchsverfahren – nicht um individuelle Interessen, sondern um das Interesse der Allgemeinheit an der Bereinigung des Markenregisters geht (BPatG GRUR 1999, 746, 747 – Omeprazol; 28 W (pat) 239/00 – S. 400; 28 W (pat) 4/02; 27 W (pat) 263/03; 24 W (pat) 240/03 – Kalkwandler).

Im vorliegenden Fall ist die gelöschte Marke zwar mit dem Ziel angemeldet worden, einen Souvenirhandel zu betreiben, sie ist aber tatsächlich nicht benutzt worden.

In der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ist umstritten, welcher Gegenstandswert für Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken anzusetzen ist.

Einige Senate des Bundespatentgerichts und ein Teil des Schrifttums erachten in Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken einen Regelgegenstandswert von 25.000,- € für angemessen (27 W (pat) 131/75 – STEAKER = BPatGE 21, 140; 28 W (pat) 239/00 – S. 400; 26 W (pat) 108/01 – Val Verde; 28 W (pat) 4/02; 24 W (pat) 240/03 - Kalkwandler; 27 W (pat) 263/03; 33 W (pat) 196/04 – 3T thomas timeport trading; BPatG MarkenR 2006, 172, 175 - Pinocchio;

33 W (pat) 100/09 – Sparda-NetBank; Ströbele/Hacker/Knoll, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdnr. 26; v. Schultz, MarkenR, 2. Aufl., § 71 Rdnr. 11; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 71 Rdnr. 13).

Andere Senate sowie ein Teil der Literatur halten – teilweise im Anschluss an die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. März 2006 (GRUR 2006, 704 – Markenwert) - bei unbenutzten Marken einen Regelwert von 50.000,-- € für gerechtfertigt (27 W (pat) 68/02 – alphajet; 26 W (pat) 16/02 – Senadores; 26 W (pat) 128/03 – Dual Mode; 24 W (pat) 20/07 – SAMADHI; 26 W (pat) 2/10 – ErblühTee; 33 W (pat) 138/09; 33 W (pat) 68/10; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band I, Markenverfahrensrecht, 1. Teil, 2. Kap., Rdnr. 44; Heidelberger Kommentar/Fuchs-Wisseemann, 2. Aufl., § 71 Rdnr. 9).

Der 29. Senat schließt sich der zuletzt genannten Auffassung an und hält im vorliegenden Lösungsverfahren daher mindestens einen Gegenstandswert von 50.000,-- € für angemessen.

Denn in seiner Entscheidung vom 16. März 2006 hat der BGH (a. a. O. – Markenwert) ausgeführt, dass das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers im Widerspruchsverfahren an der Aufrechterhaltung seiner Marke im Regelfall mit ... € zu bemessen sei. Da sich der Gegenstandswert in Lösungsverfahren auch in Fällen unbenutzter Marken erheblich von dem Regelwert in Widerspruchsverfahren abheben sollte, ist im vorliegenden Fall mindestens von einem Gegenstandswert von 50.000,-- € auszugehen.

b) Die Festsetzung der Kostenpositionen hat daher ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 50.000 € nach dem RVG zu erfolgen.

aa) Die Markenabteilung hat zutreffend die beantragte und vom Antragsgegner nicht beanstandete 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG festgesetzt.

Der Rahmensatz der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG liegt zwischen 0,5 und 2,5. In einem Lösungsverfahren, das weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Sicht eine besondere Schwierigkeit oder einen überdurchschnittlichen Aufwand erkennen lässt, ist der Ansatz einer 1,3-fachen Mittelgebühr angemessen.

bb) Entgegen der Ansicht des Antragsgegners stellt die Erhöhungsgebühr notwendige Kosten der Rechtsverfolgung dar und ist deshalb nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erstattungsfähig.

Bei mehreren Auftraggebern und einem Streitgegenstand erhöht sich die Geschäftsgebühr gemäß § 7 RVG i. V. m. Nr. 1008 VV RVG um 0,3 pro zusätzlichem Mandanten. Da die beiden Antragstellerinnen ihre Bevollmächtigten mit der Einleitung und Vertretung im Lösungsverfahren beauftragt haben, steht ihren anwaltlichen Vertretern die Erhöhungsgebühr von 0,3 zu.

Die Erhöhung der Geschäftsgebühr um 0,3 für zwei Auftraggeber nach Nr. 1008 VV RVG hat die Markenabteilung entgegen ihrer Erklärung im angefochtenen Beschluss auch betragsmäßig vorgenommen, indem sie die 1,3-fache Geschäftsgebühr, die nur 1.359,80 € ausgemacht hätte, um 0,3 (= 313,80 €) auf 1.673,60 € erhöht hat.

Der Antragsgegner macht ohne Erfolg geltend, dass die Antragstellerinnen unnötige Kosten verursacht hätten, weil es ausgereicht hätte, wenn eine von ihnen den Lösungsantrag allein gestellt hätte. Grundsätzlich ist ein Rechtsinhaber nicht gehalten, unter dem Gesichtspunkt der kostensparenden Prozessführung von der selbständigen Verfolgung seiner Rechte abzusehen (vgl. BGH BB 2002, 1780). Vorliegend kann ein Lösungsantrag gemäß § 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG von jedermann ohne Nachweis eines eigenen Interesses gestellt werden. Daran ist niemand auf Grund der Pflicht zur Kostenminderung gehindert, zumal sich die Kosten durch eine Vielzahl von Lösungsantragstellern nicht beliebig erhöhen lassen. Die Erhöhungsgebühr für mehrere Auftraggeber kann gemäß Nr. 1008

Abs. 3 VV VG maximal 2,0 erreichen, und die Markenstelle muss, um dem mit nachteiligen Kostenfolgen verbundenen Vorwurf unrichtiger Sachbehandlung zu entgehen, mehrere Lösungsverfahren mit denselben Lösungsgründen und denselben Rechtsschutzziele verbinden oder mit einer Entscheidung in den anderen Verfahren abwarten (BPatG 26 W (pat) 136/09). Sowohl die Obergrenze nach dem RVG als auch die Verpflichtung der Markenstelle zur sachgerechten Behandlung mehrerer gleichgelagerter Lösungsverfahren schützen den Gegner vor überzogenen Kosten. Abgesehen davon, haben die Antragstellerinnen sogar eigene Interessen hinreichend dargelegt. Die Antragstellerin zu 2.) ist die Inhaberin der bedrohten Marke "Geysir Andernach" und für die touristische Vermarktung des A... verantwortlich. Die Antragstellerin zu 1.) hat in wirtschaftlicher Hinsicht für die Reaktivierung und Vermarktung des G... einzustehen.

cc) Für Post- und Telekommunikationsentgelte konnte die Pauschale nach Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 € angesetzt werden.

dd) Die von den Antragstellerinnen bei Einleitung des Lösungsverfahrens entrichtete Lösungsantragsgebühr von 300,-- € war ebenfalls zu erstatten.

Festzusetzen waren demnach:

1,3 Geschäftsgebühr § 13 RVG i. V. m. Nr. 2300 VV RG	1.359,80 €
0,3 Erhöhungsgebühr § 7 RVG i. V. m. Nr. 1008 VV RVG	313,80 €
Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen Nr. 7002 VV RVG	20,00 €
Lösungsantragsgebühr	300,00 €
Summe	1.993,60 €

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der unterlegene Antragsgegner gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu tragen.

In Nebenverfahren, zu denen auch Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse zählen, entspricht es in der Regel der Billigkeit, die entstandenen Kosten in Anlehnung an den Erfolg des Rechtsmittels zu verteilen (BPatG 33 W (pat) 74/06; BPatG 24 W (pat) 13/07; BPatG 27 W (pat) 68/02). Nur auf diese Weise werden wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt, da ansonsten der in einem Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten letztlich gleichwohl einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde, was ihn von der Durchsetzung und der Verteidigung berechtigter Ansprüche abhalten könnte (vgl. BPatG 33 W (pat) 74/06; Ströbele/Hacker/Knoll, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rd. 17 m. w. N.).

4. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zuzulassen, weil in Bezug auf den Regelgegenstandswert bei unbenutzten Marken die vorliegende Entscheidung von den Beschlüssen anderer Senate des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 131/75 – STEAKER = BPatGE 21, 140; 28 W (pat) 239/00 – S 400; 26 W (pat) 108/01 – Val Verde; 28 W (pat) 4/02; 24 W (pat) 240/03 - Kalkwandler; 27 W (pat) 263/03; 33 W (pat) 196/04 – 3T thomas timeport trading; MarkenR 2006, 172, 175 - Pinocchio; 33 W (pat) 100/09 – Sparda-NetBank) abweicht.

Grabrucker

Kortge

Dorn

Hu