



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 95/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...- S ...Lösch
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. April 2011 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Martens und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2009 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA dem Antrag der Beschwerdeführerin stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke ... wegen Bösgläubigkeit bei der Anmeldung nach §§ 54 Abs. 1, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angeordnet. Gleichzeitig hat sie die Kosten des Lösungsverfahrens einschließlich der Gebühr für den Lösungsantrag der Antragsgegnerin auferlegt.

Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses der Markenabteilung hat die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 18. Januar 2010 an das DPMA die Festsetzung der ihr zu erstattenden Kosten des Lösungsverfahrens beantragt und zwar ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 200.000 EURO wie folgt:

jeweils 1,3 Verfahrensgebühr nach §§ 2, 13 RVG, VV-Nr. 3100
für RA S... und für den sachbearbeitenden PA Dr. H...

zusammen 4.721,60 EUR

jeweils Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen gem VV-Nr. 7001, 2x 20 EUR

40,00 EUR

Zusammen mit der Lösungsgebühr in Höhe von 300.- EUR
ergibt sich hieraus ein

Gesamtbetrag von 5.061,60 EUR

Die Antragsgegnerin ist diesem Kostenansatz entgegengetreten und hat ausgeführt, ein Gegenstandswert von 25.000 EUR sei angemessen. Sie wendet sich gleichfalls gegen die beantragte Verdoppelung der Verfahrensgebühr wegen Mitwirkung eines Patentanwalts.

Mit Bescheid vom 16. April 2010 hat der Kostenfestsetzungsbeamte der Markenabteilung die Beteiligten vorab auf seine Bedenken gegen den Kostenansatz hingewiesen. Seitens der Beschwerdeführerin erfolgte hierzu keine Stellungnahme.

Die Markenabteilung 3.4. hat mit Beschluss vom 15. Juni 2010 die erstattungsfähigen notwendigen Kosten für das vorliegende Lösungsverfahren gemäß § 63 Abs. 3 MarkenG zugunsten der Beschwerdeführerin

auf insgesamt 1.679,80 EUR festgesetzt.

Zur Begründung hat sie dargelegt, für das vorliegende Lösungsverfahren sei ein Gegenstandswert von 50.000 EUR angemessen. Die von der Kostengläubigerin geltend gemachte weitere 1,3 Geschäftsgebühr für den mitwirkenden Patentanwalt könne nicht festgesetzt werden, da eine (analoge) Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht in Betracht komme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Kostengläubigerin. Sie hält einen Gegenstandswert von mindestens 100.000 EUR ebenso für angemessen wie den Ansatz der geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts in entsprechender Anwendung von § 140 Abs. 3 MarkenG. In beiden Punkten seien die Grundsätze des patentrechtlichen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahrens analog anzuwenden. Der Begriff der Kennzeichenstreitsache nach § 143 Abs. 3 PatG sei weit auszulegen und im Markenrecht, also auch im Lösungsverfahren, als Ausnahmeregelung zu § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO analog anzuwenden.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Streitwert angemessen zu erhöhen, wobei ein Streitwert von 100.000 EUR für mindestens angemessen erscheint.
2. 1.780, 20 EUR, hilfsweise 1.379, 80 EUR, hinzuzusetzen, jeweils zu verzinsen mit 5%-Punkten über dem Basiszinssatz (§ 104 Abs. 1 ZPO) ab dem 18. Januar 2010.

Die Antragsgegnerin beantragt, die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss in jeder Hinsicht für zutreffend begründet. Der festgesetzte Betrag sei auch der Höhe nach angemessen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 63 Abs. 3 Satz 3 MarkenG in Verbindung mit § 66 MarkenG statthaft sowie zulässig, insbesondere fristgerecht (§ 63 Abs. 3 Satz 4 MarkenG) eingelegt worden. In der Sache hat sie keinen Erfolg, denn das Patentamt hat die Kostenfestsetzung im mit der Beschwerde angegriffenen Umfang zutreffend vorgenommen.

1. Der angegriffene Beschluss der Markenabteilung hat der Kostenfestsetzung vielmehr zutreffend einen Gegenstandswert von 50.000 EUR zugrunde gelegt. Mangels spezieller Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren im markenregisterrechtlichen Verfahren ist der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit in entsprechender Anwendung von §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 3 Satz 2 RVG regelmäßig nach billigem Ermessen zu bestimmen. Dabei hat sich die Bemessung des Gegenstandswerts im markenrechtlichen Lösungsverfahren allerdings nicht am wirtschaftlichen Interesse der Antragstellerin an der Löschung der angegriffenen Marke oder dem Interesse der Markeninhaberin an deren Erhalt zu orientieren. Ausgangspunkt für die Bewertung aller Lösungsgründe im Verfahren gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG bildet vielmehr wegen des Popularcharakters des Lösungsantrags das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der angegriffenen Marke, wobei bei unbenutzten Marken dieses Interesse von der Mehrheit der Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts regelmäßig auf 25.000 Euro festgesetzt wird (vgl. BPatGE 41, 100 - COTTO; Ströbele/Hacker MarkenG 9. Auflage, § 71, 26 m. w. N.). Dieser Regelwert kann jedoch nicht ohne Weiteres für solche Fallgestaltungen übernommen werden, in denen die Bösgläubigkeit gerade darin besteht, dass die angegriffene Marke nicht benutzt werden, sondern von vornherein dazu eingesetzt werden soll, einen Mitbewerber wettbewerbswidrig zu behindern. Werterhöhend wirkt sich in diesem Zusammenhang das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung der von der Rechtsordnung missbilligten Beeinträchtigung und Störung des Wettbewerbs durch die angegriffene Marke aus. Nach den Feststellungen der Markenabteilung im Lösungsbeschluss war wesentliches Motiv für die Markenmeldung die Absicht der Antragsgegnerin, den zu diesem Zeitpunkt bestehenden wertvollen Besitzstand der Antragstellerin, der sich zumindest in hohen Marketingaufwendungen niederschlug, zu behindern. Somit erscheint die Festsetzung des Gegenstandswerts in Höhe von 50.000 EUR als angemessen (vgl. 28 W (pat) 113/08; 33 W (pat) 68/10; 27 W (pat) 68/02; 26 W (pat) 128/03, jeweils veröffentlicht in PAVIS PROMA sowie BPatGE 41, 100). Bei dieser Wertberechnung ist die Verwarnung durch die Antragsgegnerin ebenso berücksichtigt wie der von der

Antragstellerin mit der Löschung angestrebte Handlungsspielraum (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30). Die Überlegung der Antragstellerin, im markenrechtlichen Lösungsverfahren sollten die Grundsätze des patentrechtlichen Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren analog angewendet werden, sind demgegenüber nicht einleuchtend. Maßstab für die Wertberechnung ist gerade nicht das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin an der Löschung. So kommt es - auch im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren - nicht auf die gewerbliche Bedeutung der Widerspruchsmarke oder das Interesse des Widersprechenden an der Löschung des prioritätsjüngeren Zeichens an (vgl. I ZB 48/05 v. 16. 3. 2006). Nicht zum Ansatz einer Wertberechnung können daher die geltend gemachten Werbeaufwendungen für die Marke der Lösungsantragstellerin dienen.

2. Die Beschwerde ist ebenfalls unbegründet, soweit die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts neben der eines Rechtsanwalts vom Kostenbeamten des DPMA als nicht notwendig angesehen wurden. Die Erstattung von Kosten einer Doppelvertretung ist zwar in § 140 Abs. 3 MarkenG vorgesehen, doch findet diese Vorschrift auch nicht analog auf Lösungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 54 MarkenG Anwendung. Nach der Legaldefinition in § 140 Abs. 1 MarkenG umfasst der in Übereinstimmung mit der Antragstellerin weit auszulegenden Begriff „Kennzeichenstreitsachen“ lediglich Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten, die Ansprüche aus einem im MarkenG geregelten Rechtsverhältnis betreffen. Die Unterschiede zu Verwaltungsverfahren, die nach dem Markengesetz vor dem DPMA stattfinden, und speziell zu den Lösungsverfahren nach § 54 MarkenG liegen somit auf der Hand. Es bleibt insoweit bei der allgemeinen Regelung in §§ 63 Abs. 3, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 91 ZPO, wonach zu prüfen ist, ob die Kosten einer Doppelvertretung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Dies ist im Einzelfall festzustellen und selbst dann vorliegend zu verneinen, wenn man trotz der von der Antragsgegnerin zu Recht vorgebrachten Zweifel zugunsten der Antragstellerin eine Mandatierung zusätzlich eines Patentanwalts aus der

Kanzlei des verfahrensbevollmächtigten Rechtsanwalts unterstellen würde. Jedenfalls erfordert weder ein besonderer Schwierigkeitsgrad noch der Umfang des vorliegenden Markenlöschungsverfahrens wegen Bösgläubigkeit bei der Anmeldung die Unterstützung eines gerade in Fragen des Lauterkeitsrechts üblicherweise besonders bewanderten Rechtsanwalts durch einen Patentanwalt. Insoweit hat die Antragstellerin auch nicht vorgetragen, aufgrund welcher besonderen Umstände hier möglicherweise ein Abweichen gegenüber dem Regelfall, dass im Verfahren vor der Markenabteilung erstattungsfähig nur entweder die Kosten eines Patentanwalts oder eines Rechtsanwalts sind, angezeigt wäre.

3. Im Falle einer Beschwerde gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss entspricht es in der Regel der Billigkeit, dass der Unterliegende die Kosten trägt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rdn. 17). Folglich sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens vorliegend der Antragstellerin aufzuerlegen.

Klante

Schwarz

Martens

Me