



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 24/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Kostenfestsetzung in dem Widerspruchsverfahren

...

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 23. Oktober 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Kostenschuldner zu tragen.

Der Wert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 714 festgesetzt.

Gründe

I.

Die Rechtsvorgängerin der Kostengläubigerin hat aus der Wortmarke „Carrera“ gegen die jüngere Wortmarke „CARRERA“ des Kostenschuldners Widerspruch erhoben. Die ältere Marke „Carrera“ war seit 1963 für Spielwaren eingetragen; die jüngere Marke „CARRERA“ ist 2009 für Spielzeugrennbahnen, insbesondere Autospielzeug-Rennbahnen und Teile und Zubehörteile hierzu eingetragen worden.

Während des Widerspruchsverfahrens, am 7. April 2010, hat das Landgericht Nürnberg-Fürth den Kostenschuldner in einem dort anhängigen Verfahren verur-

teilt, in die Löschung der angegriffenen Marke einzuwilligen. Ausweislich des Vermerks vom 28. Mai 2010 ist das Urteil rechtskräftig.

Mit Beschluss vom 13. Juli 2010 hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Der Kostenschuldner hat mit Schreiben vom 18. August 2010 Erinnerung gegen den Beschluss der Markenstelle vom 13. Juli 2010 eingelegt und diese umfassend begründet. Die Kostengläubigerin hat ihren Eintritt in das Verfahren erklärt und ist der Erinnerung entgegengetreten.

Im Hinblick auf das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth und seinen Vollzug hat der Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 20. Oktober 2011 festgestellt, dass sich die Erinnerung erledigt habe. Zugleich hat er dem Kostenschuldner die Kosten des Erinnerungsverfahrens auferlegt.

Die Kostengläubigerin hat zuletzt mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2011 beantragt, die ihr entstandenen Kosten festzusetzen.

Mit Beschluss vom 23. Februar 2012 hat die Markenabteilung 3.2 die von dem Kostenschuldner an die Kostengläubigerin zu erstattenden Kosten auf 1.220 € festgesetzt. Dabei ist die Markenabteilung von einem Gegenstandswert in Höhe von 70.000,00 € ausgegangen und hat folgende Gebühren festgesetzt:

| | |
|--|----------------|
| 1,0 Geschäftsgebühr § 13 RVG - Nr. 2301 VV | 1.200 € |
| Postauslagen Nr. 7002 VV | 20 € |
| insgesamt | 1.220 € |

Gegen die Kostenfestsetzung richtet sich die Beschwerde des Kostenschuldners.

Der Kostenschuldner hält einen Gegenstandswert von € 70.000 für überhöht und vertritt die Auffassung, dass ein den Regelgegenstandswert übersteigendes Interesse nicht vorliege.

Die Kostengläubigerin verteidigt die angefochtene Entscheidung.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Der angefochtene Beschluss ist nicht allein deshalb aufzuheben, weil es an einem separaten, den Gegenstandswert festsetzenden Beschluss der Markenstelle fehlt (anders BPatG vom 14.4.2003, 30 W (pat) 59/02, bei PAVIS PROMA).

Ob eine separate Wertfestsetzung in entsprechender Anwendung des § 33 Abs. 1 RVG geboten ist (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 71 Rn. 23), oder ob es im Gegenteil dem für die Sachentscheidung zuständigen Beamten der Markenstelle verwehrt ist, den Gegenstandswert losgelöst von der Kostenfestsetzung in einem eigenen Beschluss festzusetzen (so für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BPatG GRUR 2009, 703 - Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA), kann offenbleiben. Jedenfalls begründet der Umstand, dass es an einem eigenen, den Gegenstandswert festsetzenden Beschluss fehlt, keinen Verfahrensmangel, der die Aufhebung und Zurückverweisung begründet. Nachdem der Senat den zugrundegelegten Gegenstandswert ohne weiteres selbst überprüfen kann, würde eine Zurückverweisung nicht dem Gebot der Verfahrensökonomie entsprechen. Aus diesem Grunde liegt jedenfalls kein wesentlicher Verfahrensmangel vor (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

2.

Der von der Markenabteilung für die Gebührenbemessung angesetzte Gegenstandswert von 70.000 € ist nicht zu beanstanden.

Für das vorliegende Verfahren kommt es allein auf den Wert des Erinnerungsverfahrens vor der Markenstelle an. Das Verfahren vor dem Erstprüfer und das Erinnerungsverfahren sind für die Anwaltsvergütung verschiedene Angelegenheiten (§ 17 Nr. 1 RVG). Maßgeblich ist hier das Interesse des Kostenschuldners und Erinnerungsführers an der Verteidigung seiner durch den Widerspruch angegriffenen Marke (§ 23 Abs. 2 S. 1 RVG).

Entgegen der Auffassung des Kostenschuldners kommt es nicht darauf an, ob er Inhaber der A... AG ist, die unter anderem Spielzeug-Autorennbahnen vertreibt. Auch wenn man zugunsten des Kostenschuldners davon ausgeht, dass er kein eigenes Unternehmen hat und an der A... AG nur zu einem geringen Prozentsatz beteiligt ist, ist er bis zu deren Löschung Inhaber der angegriffenen Marke gewesen und hatte die Möglichkeit, diese Marke - auch durch Lizenzierung an Dritte - zu verwerten.

Ebenso ist es unerheblich, wenn der Kostenschuldner die angegriffene und inzwischen gelöschte Marke weder genutzt noch Dritten die Nutzung gestattet hat. Die Marke „CARRERA“ / „Carrera“ hat durch langjährige und intensive Nutzung für Spielzeug-Autorennbahnen und Zubehör eine erhebliche Bekanntheit erlangt; das ist bereits durch das LG Nürnberg-Fürth festgestellt worden und auch dem erkennenden Senat bekannt. Der Wert der von dem Kostenschuldner angemeldeten Marke „CARRERA“ wird durch diesen Umstand auch dann erhöht, wenn er selbst weder das Zeichen bekanntgemacht noch die von ihm angemeldete Marke genutzt hat. Der Wert der angemeldeten Marke wird bereits durch die Möglichkeit beeinflusst, die Marke wegen ihrer buchstäblichen Übereinstimmung mit einem bereits gut eingeführten Zeichen gewinnbringend zu nutzen. Auf die Schreibweise

in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben kommt es - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - nicht an.

Unter Berücksichtigung aller erheblichen Umstände erscheint der in dem angefochtenen Beschluss zugrundegelegte Wert von € 70.000 nicht als überhöht. Einwände gegen die auf diesem Wert beruhende Kostenberechnung sind weder vorgebracht noch ersichtlich.

3.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Kostenschuldner (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

In Nebenverfahren wie im Verfahren über die Beschwerde gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss entspricht es in der Regel der Billigkeit, die Kosten entsprechend dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen, weil nur auf diese Weise wirtschaftlich akzeptable Ergebnisse erzielt werden. Sonst bestünde die Gefahr, dass der in einem solchen Nebenverfahren Obsiegende durch die Belastung mit seinen eigenen Kosten einen wirtschaftlichen Schaden erleiden würde (vgl. BPatG vom 7.11.2006, 33 W (pat) 74/06 Nr. 30 - NetBank netgic; BPatG vom 13.12.2006, 26 W (pat) 312/03 Nr. 15 - Beweisgebühr für Einsicht von Glaubhaftmachungsmitteln; BPatG vom 28.9.2010, 33 W (pat) 68/10 Nr. 23 - Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 71 Rn. 18).

Der Wert des Beschwerdeverfahrens ergibt sich aus der Differenz zwischen den im angefochtenen Beschluss festgesetzten Kosten und den Kosten, die nach dem Beschwerdebegehren festzusetzen wären. Der Kostenschuldner formuliert insofern keinen Antrag. Er bringt lediglich vor, dass ein den Regelgegenstandswert überschreitendes Interesse nicht in Betracht komme, ohne die Höhe eines Regelgegenstandswertes zu nennen. Setzt man in seinem Sinne einen eher niedrigen Betrag von € 10.000 an, dann würde sich daraus eine 1,0-Geschäftsgebühr von

€ 486 ergeben. Hinzu kämen Postauslagen von € 20, somit insgesamt € 506. Die Differenz zwischen dem tatsächlich festgesetzten Betrag (€ 1.220) und dem Betrag von € 506 ergibt den Wert des Beschwerdeverfahrens.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI