



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 19/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2013 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) vom 29. Oktober 2012 wurde der Widerspruch gegen die international registrierte Marke IR 1 042 171 zurückgewiesen. Die Markeninhaberin hatte beantragt, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Hierzu enthält der Tenor des angefochtenen Beschlusses folgende Formulierung:

„2. Dem Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen wird stattgegeben.“

Der Beschluss ist rechtskräftig geworden.

Die Markeninhaberin hat unter dem 14. Januar 2013 die Kostenfestsetzung gegen die Widersprechende auf der Basis eines Gegenstandswertes von 20.000,- € wie folgt beantragt:

„2,0 Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG	EUR	1.292,00
Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV RVG	EUR	20,00
Total	EUR	1.312,00“

Zuzüglich wurde die Erstattung von Zinsen gemäß des gesetzlichen Zinssatzes beantragt. Mit Verfügung vom 24. Januar 2013 teilte der Kostenbeamte des DPMA der Widersprechenden mit, dass sich die Kostenerstattung nach einem Gegenstandswert von 50.000,- € richten könne. Die Widersprechende hat dagegen Einwände erhoben, die Markeninhaberin hat sich nicht geäußert.

Mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2013 hat der Kostenbeamte auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 50.000,- € die von der Widersprechenden zu erstattenden Kosten auf insgesamt 2.112,- € zzgl. Zinsen festgesetzt. Die Berechnung lautete wie folgt:

2,0 Geschäftsgebühr § 14 RVG - Nr. 2300 VV	EUR	2092,00
Postauslagen Nr. 7002 VV RVG	EUR	20,00
Total	EUR	2112,00

Zur Begründung wurde ausgeführt, das DPMA sei hinsichtlich der Bestimmung des Gegenstandswertes nicht an den Antrag des Kostengläubigers gebunden, ein Gegenstandswert von 50.000,- € sei angesichts der wirtschaftlichen Interessen am Erhalt der angegriffenen Marke regelmäßig angemessen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Auffassung, dass das DPMA keine Veranlassung gehabt habe, von der Wertangabe der Markeninhaberin, die ihr wirtschaftliches Interesse selbst am besten kenne, im vorgenannten Umfang abzuweichen und den Gegenstandswert mehr als doppelt so hoch anzusetzen. Es sei zudem im Rahmen der Billigkeitserwägungen zu berücksichtigen, dass das Widerspruchsverfahren nicht die international registrierte Marke insgesamt, sondern nur die Schutzerstreckung auf Deutschland betroffen habe.

Einen Regelstreitwert von 50.000,- € gebe es entgegen der Annahme des Kostenbeamten nicht. Die Rechtsprechung dazu sei uneinheitlich, zudem sei die Festsetzung nach billigem Ermessen einzelfallabhängig vorzunehmen.

Die Widersprechende rügt ferner, dass eine gesonderte Entscheidung über den Gegenstandswert fehle. Der Kostenbeamte sei funktionell nicht für die Festsetzung des Gegenstandswertes zuständig, auch nicht inzident im Rahmen der Kostenfestsetzung. Dies obliege vielmehr der Markenstelle, die auch über die Hauptsache entschieden habe und die deshalb, anders als der Kostenbeamte, den Wert konkret beurteilen könne.

Schließlich seien die Kosten aus anderen Gründen zu hoch festgesetzt. Die beantragte 2,0-fache Geschäftsgebühr sei nicht erstattungsfähig, da es keinen Anlass gebe anzunehmen, die Angelegenheit sei besonders umfangreich oder schwierig gewesen. Allein der Umstand, dass die Markeninhaberin in der Türkei ansässig sei, rechtfertige keine Abweichung von der 1,3-fachen Mittelgebühr.

Die Widersprechende hat sinngemäß beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. März 2013 aufzuheben
und den Gegenstandswert auf 20.000,- € festzusetzen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die gemäß § 63 Abs. 3 S. 3 MarkenG zulässige Beschwerde ist auch in der Sache begründet.

Der Senat sieht die Tenorierung unter Ziffer 2.) im unangefochtenen Beschluss vom 29. Oktober 2012 als hinreichende Kostengrundentscheidung an und legt sie dahin aus, dass der Widersprechenden die Kosten des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens auferlegt wurden.

Der Beschluss ist bereits wegen Verstoßes gegen § 308 ZPO aufzuheben.

Diese Vorschrift verbietet es, u. a. bei der Kostenfestsetzung über den Antrag der Markeninhaberin hinauszugehen. Das stets mehrseitige Kostenfestsetzungsverfahren ist, wie sich nicht allein aus dem Verweis in § 63 Abs. 3 MarkenG auf die §§ 104 ff. ZPO ergibt, aufgrund der dabei ausschließlich betroffenen Kosteninteressen der am Verfahren beteiligten Personen anders als das vorangehende Hauptverfahren ein kontradiktorisch ausgestaltetes Verfahren. Auf das patentamtliche Kostenfestsetzungsverfahren nach § 63 MarkenG ist daher § 308 ZPO als Ausdruck der Dispositionsmaxime entsprechend anzuwenden (vgl. z. B.: Vollkommer in Zöller ZPO, § 308, Rn. 1).

Wenngleich das DPMA an die Wertangaben der Beteiligten nicht gebunden ist und auf der Grundlage eines anderen Gegenstandswertes demnach ein höherer Erstattungsanspruch bestehen könnte, ist es aufgrund der Antragsbindung („ne ultra petitum“) unzulässig, höhere Kosten als beantragt festzusetzen. Dieser Verfahrensmangel ist ohne Rüge von Amts wegen zu beachten.

Der Beschluss war daher schon wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels aufzuheben und gemäß § 71 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur erneuten Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen.

Für die Entscheidung unerheblich war mithin, dass die Widersprechende gerügt hat, dass eine gesonderte Festsetzung des Gegenstandswertes durch den Spruchkörper erforderlich sei, der die Sachentscheidung getroffen hat und es nicht ausreiche, dass lediglich der Kostenbeamte im Kostenfestsetzungsverfahren inzi-denter einen von ihm selbst für angemessen angesehenen Gegenstandswert wählt.

Ebenso wenig war es vorliegend entscheidungserheblich, ob es billigem Ermessen entspricht, wenn das DPMA, unbeschadet der amtsinternen Zuständigkeit, ohne Darlegung der dafür sprechenden Gründe, einen um mehr als das Doppelte höheren Gegenstandswert annimmt als vom Kostengläubiger, hier der Markeninhaberin, angegeben.

Der Senat gibt für das weitere Verfahren zudem zu bedenken, dass die – an sich unverbindliche - Wertangabe der Markeninhaberin hier nicht unangemessen erscheint und als ein Bemessungsfaktor für den Gegenstandswert bei der Ausübung des billigen Ermessens nicht unbeachtet bleiben darf.

Bei seiner erneuten Entscheidung über den Kostenfestsetzungsantrag wird sich der Kostenbeamte auch mit der Frage auseinanderzusetzen haben, ob eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV über den 1,3-fachen Satz hinaus gerechtfertigt ist, weil die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war, mithin überdurchschnittlich gewesen sein muss.

Allein der Umstand, dass die Markeninhaberin ihren Sitz im Ausland hat, führt nicht zwangsläufig dazu, dass ihr Bevollmächtigter gebührenwirksam Fremdsprachenkenntnisse benötigt oder benutzt hat.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb