



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 33/15

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 031 821**

(hier: Erinnerung gegen den Kostenansatz)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Mai 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz sowie die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Erinnerung wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### I.

Das dem Erinnerungsverfahren zugrundeliegende Beschwerdeverfahren 27 W (pat) 33/15 hat sich aufgrund der Rücknahme des Widerspruchs aus der Marke DE 304 20 770 durch die Erinnerungsführerin erledigt. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gem. § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 MarkenG ist nicht erfolgt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke DE 30 2011 031 821 und Beschwerdegegnerin wurde im Beschwerdeverfahren nicht anwaltlich vertreten. Zustellungen an sie im Beschwerdeverfahren sind jeweils mittels Postzustellungsurkunde (PZU) erfolgt. Dabei handelt es sich um insgesamt fünf Zustellungen, und zwar um die Zustellung der Beschwerdeschrift, eines am 16. November 2018 versandten Hinweises des Senats sowie einer Fristverlängerung, wobei die Zustellung der beiden zuletzt genannten Schriftstücke sowohl an die zum Zeitpunkt der jeweiligen Zustellung im Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) angegebene Zustelladresse – eine andere juristische Person als die Beschwerdegegnerin mit abweichender Adresse – als auch an den aus dem Handelsregister ersichtlichen Sitz der Beschwerdegegnerin erfolgten. Diesen beiden Zustellungen ging eine telefonische Auskunft des Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin und hiesigen Erinnerungsführerin voraus, dass die Beschwerdegegnerin seines Wissens nach aufgelöst worden sei. Der Senat hat den Beteiligten in seinem am 16. November 2018 versandten Hinweis ausdrücklich mitgeteilt, dass der Hinweis im Hinblick auf diese Angaben des Verfahrensbevollmächtigten der Erinnerungs-

führerin „zur Sicherheit“ sowohl an den Sitz der Beschwerdegegnerin als auch an die im Register angegebene Zustelladresse zugestellt werde.

Mit Kostenrechnung vom 19. März 2019 wurden der Erinnerungsführerin unter Verweis auf § 1 Abs. 1 S. 2 PatKostG i. V. m. § 3 Abs. 2 GKG, Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG und § 22 Abs. 1 GKG die Kosten dieser fünf Zustellungen i. H. v. jeweils 3,50 Euro, also insgesamt 17,50 Euro, in Rechnung gestellt.

Hiergegen richtet sich die Erinnerungsführerin mit ihrer Erinnerung vom 23. März 2019.

Zur Begründung verweist sie zunächst auf die Regelung in Nr. 9002 Kostenverzeichnis, nach der eine Pauschale für Zustellungen mit Zustellungsurkunde, Einschreiben mit Rückschein oder durch Justizbedienstete in gebührenrechtlichen Verfahren nur bei mehr als zehn solcher Zustellungen erfolge. Die Zustellungen an die Erinnerungsführerin seien jedoch nicht mit einer der im Kostenverzeichnis Nr. 9002 genannten Zustellungsarten erfolgt, sondern formlos oder gegen Empfangsbestätigung mit einfachem Brief.

Des Weiteren sei keine Kostenschuld nach § 22 Abs. 1 GKG zu Lasten der Erinnerungsführerin entstanden. Auch wenn gem. § 94 Abs. 2 MarkenG für Zustellungen im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Vorschriften der ZPO anzuwenden seien, so werde jedoch aus einem Beschwerdeverfahren kein bürgerlicher Rechtsstreit i. S. v. §§ 22 Abs. 1 GKG, 13 GVG. Vielmehr sei die Vorschrift des § 71 MarkenG anzuwenden. Eine Kostenentscheidung gem. § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 MarkenG habe das Gericht aber gerade nicht getroffen. Es fehle daher eine Rechtsgrundlage für die Kostenrechnung vom 19. März 2019.

Die Kostenbeamtin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, sondern diese dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.

1. Die Erinnerung ist gem. § 11 Abs. 1 PatKostG i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 3 HS. 1 MarkenG zulässig.

Die Zulässigkeit der Erinnerung gegen die Entscheidung der Kostenbeamtin richtet sich nach § 11 PatKostG. Der Verweis auf die Regelungen des GKG in § 82 Abs. 1 S. 3 HS 2 MarkenG betrifft lediglich die Vorschriften zu Art und Höhe der Auslagen nach den Tatbeständen des GKG, während für die Fragen der Kostenschuld und des Verfahrens, insbesondere auch des Erinnerungsverfahrens, die speziellen Regelungen des PatKostG anwendbar sind (vgl. BPatG 10 ZA (pat) 16/03, abrufbar über [juris.de](http://juris.de); Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 82 Rn. 98).

Nach § 11 Abs. 1 PatKostG ist die Erinnerung fristlos und gebührenfrei zulässig. Sie steht der Erinnerungsführerin als Kostenschuldnerin zu.

Die Erinnerung wurde vorliegend entsprechend den Erfordernissen des § 11 Abs. 1 S. 3 PatKostG schriftlich beim Bundespatentgericht als der zuständigen Stelle eingereicht.

2. Die Erinnerung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Die Erinnerungsführerin wendet sich gegen die Kostenrechnung vom 19. März 2019. In dieser wurden ihr Auslagen für Postzustellungen mittels PZU in Rechnung gestellt.

Da eine abweichende (Billigkeits-)Entscheidung über die Kostentragung gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht getroffen wurde, so dass die Erinnerungsführerin nicht gem. § 4 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zur Kostentragung verpflichtet ist, haftet sie

gemäß der allgemeinen Kostenregelung des § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG für die notwendigen Auslagen. Gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG ist derjenige zur Zahlung der Kosten verpflichtet, der eine Amtshandlung veranlasst hat oder zu wessen Gunsten diese vorgenommen wird. Vorliegend handelt es sich bei der Erinnerungsführerin um die Beschwerdeführerin im zugrundeliegenden Verfahren 27 W (pat) 33/15. Als Beschwerdeführerin hat sie die Zustellungen der Beschwerdeschrift, aber auch gerichtlicher Hinweise und Verfügungen an die Beschwerdegegnerin veranlasst und ist damit Kostenschuldnerin gem. § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG.

Zu den notwendigen Auslagen verweisen § 82 Abs. 1 S. 3 MarkenG und § 1 Abs. 1 S. 2 PatKostG auf das Gerichtskostengesetz (GKG). Nach Ziff. 9002 des Kostenverzeichnisses (Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 GKG) greift für Zustellungen mit Zustellungsurkunde, Einschreiben gegen Rückschein oder Justizbedienstete eine Pauschale von 3,50 Euro je Zustellung. Vorliegend sind fünf Zustellungen mittels PZU an die Beschwerdegegnerin erfolgt, die jeweils durch die Erinnerungsführerin und dortige Beschwerdeführerin veranlasst wurden i. S. v. § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG. Dies gilt auch insoweit, als zweimal Zustellungen an die Beschwerdegegnerin sowohl an die im DPMA-Register als Zustelladresse genannte Anschrift als auch an den aus dem Handelsregister ersichtlichen Sitz der Beschwerdegegnerin vorgenommen wurden, da die Erinnerungsführerin dieses Vorgehen des Senats durch ihre Angaben über eine Auflösung bzw. die fehlende Erreichbarkeit der Beschwerdegegnerin ebenfalls veranlasst hat.

Somit beläuft sich die Höhe der von der Erinnerungsführerin zu zahlenden Auslagen auf den von der Kostenbeamtin festgesetzten Betrag von 17,50 Euro (fünf Zustellungen à jeweils 3,50 Euro).

Dem steht der Hinweis der Erinnerungsführerin auf die Anmerkung zur Gebührennummer 9002 des Kostenverzeichnisses nicht entgegen, nach der die Zustellungspauschale neben Gebühren, die sich nach dem Streitwert richten, nur erho-

ben wird, soweit in einem Rechtszug mehr als zehn Zustellungen anfallen. Denn diese Regelung des Kostenverzeichnisses ist nur für streitwertabhängige Gebühren anwendbar, weil die Auslagen bis zu einem Betrag von € 50 pauschal in die Wertgebühren eingerechnet sind; demgegenüber ist im Markenbeschwerdeverfahren eine feste Gebühr vorgesehen, so dass diese Ausnahme nicht greift (vgl. zum Einspruchsbeschwerdeverfahren BPatG 10 ZA (pat) 17/03, BeckRS 2011, 28447).

Klante

Schwarz

Lachenmayr-Nikolaou

Ko