



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 16/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markeneintragung ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 27. September 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin k. A. Berner und des Richters Hermann beschlossen:

1. Die Beschwerde des Kostenschuldners wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenschuldner trägt die Kosten des Verfahrens.

Gründe

I.

Den Antrag des Beschwerdeführers auf Löschung der Eintragung der Marke ... vom 30. Januar 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. Mai 2019 zurückgewiesen. Ihm sind darüber hinaus gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt worden. Die gegen den Beschluss erhobene Beschwerde hat der Senat mit inzwischen rechtskräftigem Beschluss vom 14. Januar 2020 (...) zurückgewiesen und dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Die Markenabteilung hat auf Antrag der Beschwerdegegnerin vom 1. April 2020 mit Beschluss vom 2. Oktober 2020, dem Beschwerdeführer am 8. Oktober 2020 zugestellt, die ihr im Amtsverfahren zu erstattenden Kosten auf 1.531,90 € nebst Zinsen festgesetzt.

Hiergegen wendet sich der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde vom 12. Oktober 2020, zu deren Begründung er ein Schreiben seines früheren Prozessbevollmächtigten vorlegt, wonach die Festsetzung des Deutschen Patent- und Markenamts sachlich und rechnerisch richtig sei. Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung vom 2. Oktober 2020 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Schriftsatz vom 1. Februar 2021,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakte des Deutschen Patent- und Markenamts Bezug genommen.

II.

1. Die nach § 63 Abs. 4 Sätze 3 und 4 i. V. m. § 66 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Deutsche Patent- und Markenamt, wenn – wie hier – an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt sind, in der Entscheidung bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Patentamts und der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Feststellung der „zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte“ notwendigen Kosten hat grundsätzlich nach denselben Kriterien zu erfolgen, die für die entsprechende Regelung nach § 62 Abs. 2 PatG gelten.

Insoweit kann auf die Kommentierungen zu dieser Vorschrift Bezug genommen werden. Eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt – wie hier – ist grundsätzlich zweckentsprechend, wobei sich die Höhe der erstattungsfähigen Gebühren nach dem RVG richtet (Miosga in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 63, Rn. 8).

Die antragsgemäß festgesetzten Gebühren sind – wie selbst der frühere Rechtsanwalt des Beschwerdeführers festgestellt hat – zutreffend nach den maßgeblichen Vorschriften des RVG berechnet. Insoweit wird auf die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluss Bezug genommen.

2. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG waren dem Beschwerdeführer die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, weil dies angesichts der greifbar fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde der Billigkeit entspricht. In Nebenverfahren wie hier werden regelmäßig die Kosten abhängig vom Ausgang des Verfahrens verteilt (Knoll in: Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rn. 30). Nicht zuletzt hatte der eigene Prozessbevollmächtigte des Beschwerdeführers die sachliche und rechenerische Richtigkeit der Festsetzung betont.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Kortbein

Berner

Hermann

Fi