



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 573/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke ... hat die Widersprechende aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 115 212 Widerspruch erhoben. Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, die sie nach der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zurückgenommen hat. Der Senat hat der Widersprechenden auf den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag der Markeninhaberin hin mit einem am 22. Oktober 2012 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Die Markeninhaberin beantragt nunmehr,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf
50.000 EUR festzusetzen.

Zur Begründung macht sie geltend, der beantragte Wert sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der angemessene Regelwert für markenrechtliche Widerspruchsbeschwerdeverfahren.

Demgegenüber hält die Widersprechende die Festsetzung eines Gegenstandswerts in Höhe von 20.000 EUR für ausreichend und angemessen, weil sich die Senate des Bundespatentgerichts der Auffassung des Bundesgerichtshofs in der Annahme eines Gegenstandswerts von 50.000 EUR nicht einheitlich angeschlossen hätten und das wirtschaftliche Interesse der Markeninhaberin an der Aufrechterhaltung des Schutzes der angegriffenen Marke nicht in gesteigertem Maße vorhanden gewesen sei, was die Markeninhaberin bestreitet.

Die Widersprechende beantragt demgemäß,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf
20.000 EUR festzusetzen.

II

Der Antrag der Markeninhaberin auf Festsetzung des Gegenstandswerts ist zulässig. Die Wertfestsetzung beruht auf §§ 33, 23 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 2 RVG. Zwar gelten die vorgenannten Bestimmungen unmittelbar nur für die Festsetzung des Gegenstandswerts für die Kostenberechnung von Rechtsanwälten. In Markenbeschwerdeverfahren, in denen Patentanwälte tätig geworden sind, kann jedoch der Gegenstandswert entsprechend den vorstehenden Bestimmungen des

RVG auch auf Antrag eines ausschließlich durch Patentanwälte vertretenen Verfahrensbeteiligten festgesetzt werden (BPatGE 41, 6 - Kostenfestsetzung in Markenverfahren; BPatG GRUR 1999, 65 - P-Plus).

Der Antrag auf Festsetzung eines Gegenstandswerts in Höhe von 50.000 EUR ist auch in voller Höhe begründet.

Gemäß § 23 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Abs. 3 S. 2 MarkenG ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen zu bestimmen, wobei hierfür nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung der Marke maßgeblich ist (BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse wird vom Bundesgerichtshof im Regelfall auf 50.000 EUR bemessen (BGH a. a. O.). In Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Regelgegenstandswert bei im Verkehr noch nicht benutzten Marken von den Senaten seit dem Jahre 2006 im Allgemeinen auf 20.000 EUR festgesetzt worden (vgl. insoweit z. B. BPatG BIPMZ 2007, 45). Dieser seit einigen Jahren unverändert gebliebene Wert wird jedoch der tatsächlichen Bedeutung eingetragener Marken im Wirtschaftsleben nicht mehr gerecht (ebenso bereits: BPatG PAVIS PROMA 27 W (pat) 75/08, Beschluss vom 5. August 2008). Auch besteht für eine von der Gegenstandswertfestsetzung des Bundesgerichtshofs in Rechtsbeschwerdeverfahren abweichende, deutlich niedrige Wertfestsetzung schon deshalb keine Veranlassung, weil das wirtschaftliche Interesse an der Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke sich allein durch die Einlegung der Rechtsbeschwerde im Allgemeinen nicht ändert, also auch nicht erhöht (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 71 Rdn. 28). Deshalb hält der Senat auch in vor dem Bundespatentgericht anhängig gewordenen Widerspruchsbeschwerdeverfahren bereits seit geraumer Zeit einen Regelgegenstandswert von 50.000 EUR für angemessen.

Für eine Herabsetzung dieses Regelwerts im vorliegenden Fall, wie von der Widersprechenden beantragt, besteht kein Raum, weil der festgesetzte Regelwert

bereits für eine noch unbenutzte Marke gilt. Demgemäß war der Gegenstandswert des vorliegenden Widerspruchsbeschwerdeverfahrens, wie von der Markeninhaberin beantragt, auf 50.000 EUR festzusetzen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Himmelmann

Reker

Bb