



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 59/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

(hier: Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig am 20. März 2019

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 50.000,--
festgesetzt.

Gründe

I.

Die am 2. August 2007 angemeldete Wortmarke ...

...

ist am 11. Juni 2008 für verschiedene Waren der Klassen 6, 12, 17, 19 und 20 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 16. August 1999 für Waren der Klasse 17 eingetragenen Unionswortmarke

...

...

Widerspruch erhoben, der sich gegen die Waren der Klassen 17 und 19 der jüngeren Marke ... richtet.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 17, hat den Widerspruch mit Erstprüferbeschluss vom 20. Mai 2010 zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hin hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 22. Juli 2014 den Erstprüferbeschluss aufgehoben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klassen 17 und 19 angeordnet. Die hiergegen von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingelegte Beschwerde hat das Bundespatentgericht mit auf der mündlichen Verhandlung vom 13. Oktober 2015 beruhenden Beschluss des 24. Senats zurückgewiesen (Az. 24 W (pat) 81/14).

Mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2018 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Der 28. Senat ist für die Entscheidung über vorliegenden Festsetzungsantrag zuständig. Gemäß Abschnitt E., Ziffer I., 4., c), der Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts für das Geschäftsjahr 2018 ist der Senat für weitere richterliche Entscheidungen berufen, der bereits in der Hauptsache entschieden hat. Dies war vorliegend zwar der 24. Senat. Er ist jedoch nach der Beschlussfassung aufgelöst worden, so dass nunmehr in entsprechender Anwendung der eben genannten Geschäftsverteilungsregelung der 28. Senat für die Entscheidung über die Folgesache zuständig ist. Er entscheidet gemäß Abschnitt D. der Geschäfts-

verteilung des Bundespatentgerichts für das Geschäftsjahr 2018 über Beschwerden gegen Beschlüsse in markenrechtlichen Verfahren u. a. der Leitklasse 17, so dass die ursprüngliche Zuständigkeit des 24. Senats auf den 28. Senat übergegangen ist.

2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist durch Rechtsanwälte vertreten, die mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 beantragt haben, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen. Dieser Antrag ist zulässig. Zum einen fehlt es an einem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert, der der Berechnung der Rechtsanwaltsgebühren zugrunde gelegt werden könnte (§ 33 Abs. 1 RVG). Zum anderen ist die Vergütung der Rechtsanwälte gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig, weil das Beschwerdeverfahren durch den auf der mündlichen Verhandlung vom 13. Oktober 2015 beruhenden Beschluss seinen Abschluss gefunden hat (§ 33 Abs. 2 Satz 1 RVG). Ebenso liegt die Antragsberechtigung vor, da Rechtsanwälte zum Kreis der in § 33 Abs. 2 Satz 2 RVG genannten Antragsteller gehören.

3. Der Gegenstandswert ist auf € 50.000,-- festzusetzen.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß §§ 33 Abs. 1, 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Gegenstandswerts in Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse wird seitens des Bundesgerichtshofs bei unbenutzten Marken regelmäßig mit € 50.000,-- bemessen (vgl. BGH, a. a. O.). Der erkennende Senat hält mit der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG GRUR-RR 2016, 381 - Universum) einen Regelgegenstandswert von € 50.000,-- für angemessen (vgl. auch BPatG, 26 W (pat) 529/16 - Gegenstands-

wert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren; BGH, I ZB 17/17 und I ZB 6/16, jeweils MarkenR 2018, 454). Eine Erhöhung dieses Regelgegenstandswertes von € 50.000,-- kommt vorliegend nicht in Betracht, weil hierfür keine konkreten Umstände vorgetragen worden oder ersichtlich sind.

4. Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung ist gerichtskostenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

5. Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes ist nach § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä