



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 516/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung ...
(hier: Festsetzung des Gegenstandswertes)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf
50 000,00 € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin hat am 10. Mai 2010 die Wortmarke „...“ für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 38 und 43 angemeldet.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 25. November 2010 beantragt, die Marke nicht in das Register einzutragen, hilfsweise das Eintragungsverfahren bis zur Beendigung eines beim Landgericht Berlin anhängigen Verfahrens auszusetzen. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Anmelderin sei bei der Anmeldung bösgläubig gewesen, so dass das angemeldete Zeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 14. Januar 2011 darauf hingewiesen, dass eine Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 37 Abs. 3 MarkenG nur erfolgen könne, wenn die Bösgläubigkeit ersichtlich sei. Eine ersichtliche Bösgläubigkeit liege nicht

vor. Die Antragstellerin wurde auf die Möglichkeiten eines Widerspruchsverfahrens und eines Löschungsverfahrens verwiesen.

Die Antragstellerin hat gegen das Schreiben der Markenstelle vom 14. Januar 2011 mit Schriftsatz vom 31. Januar 2011 Beschwerde eingelegt und beantragt,

die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Januar 2011 aufzuheben sowie die angemeldete Marke 30 2010 028 264.9 nicht einzutragen,

hilfsweise das Eintragungsverfahren auszusetzen, bis das Klageverfahren der Antragstellerin gegen die Antragsgegnerin vor dem Amtsgericht Berlin (Az. 18 O 168/10) beendet sei.

Der Senat hat die Beschwerde der Antragstellerin mit Beschluss vom 9. Juni 2011 als unzulässig zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Der Hilfsantrag auf Aussetzung des Eintragungsverfahrens wurde ebenfalls zurückgewiesen. Die Beschwerde sei unzulässig, weil es sich bei dem Amtsbescheid nicht um eine beschwerdefähige Entscheidung i. S. d. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG handle, gegen die die Antragstellerin gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG berechtigt sein könnte, Beschwerde einzulegen.

Die Kostenauflegung sei aus Billigkeitsgründen angezeigt, da die unzulässige Beschwerde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 14. Juli 2011 beantragt,

den Streitwert der Angelegenheit festzusetzen.

Die Antragstellerin hat hierzu keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Der von der Antragsgegnerin gestellte Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswertes (der Begriff „Streitwert“ ist unzutreffend) ist zulässig, da auf beiden Seiten Anwälte mitgewirkt haben und keine Wertvorschriften bestehen. Der Geltungsbereich des Gerichtskostengesetzes (vgl. § 1 GKG) erstreckt sich nicht auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht (§ 82 Abs. 1 MarkenG). Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren ist daher gemäß § 23 Abs. 3 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen.

Der Senat hält im vorliegenden Verfahren einen Gegenstandswert von 50.000,00 € für angemessen. Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswertes ist das wirtschaftliche Interesse der Anmelderin an der Eintragung des angemeldeten Zeichens (für das Widerspruchsverfahren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 71 Rn. 23). Da die Antragstellerin sich zur Begründung ihres Hauptbegehrens auf eine Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin und auf eigene ältere Markenrechte berufen hat, hält der Senat es für angezeigt, sich bei der Festsetzung des Gegenstandswertes an den Regelwerten zu orientieren, die er bei Lösungsverfahren wegen Bösgläubigkeit oder Widerspruchsverfahren für angemessen hält.

In Widerspruchsverfahren beläuft sich bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkten der Regelwert auf 50.000,00 € (BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert), die der Senat auch in diesem Verfahren für angemessen hält.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Cl