

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	25 W (pat) 16/10
Entscheidungsdatum:	8. Februar 2012
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG

Gegenstandswert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren

Eine Änderung der im Jahr 2006 noch einheitlichen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu den Gegenstandswerten in markenrechtlichen Verfahren ist derzeit nicht angezeigt. Die Ausgangswertansätze (bei unbenutzten angegriffenen Marken) von 25.000,-- Euro in Löschungsbeschwerdeverfahren und 20.000,-- Euro in Widerspruchsbeschwerdeverfahren - der letztgenannte Wert war in der Zeit vor dem Jahr 2006 sogar noch einheitlich nur mit 10.000,-- Euro bemessen worden - erscheinen nach wie vor angemessen.

Die für die Festsetzung des Gegenstandswerts im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (und patentamtlichen Verfahren) maßgebliche Bemessungsvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG enthält - anders als die für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof entsprechende Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG - einen Regel- und einen Höchstwert. Dies rechtfertigt unterschiedliche Wertansätze im Beschwerde- und im Rechtsbeschwerdeverfahren.

Im Löschungsverfahren ist bei unbenutzten Marken ein Gegenstandswert in Höhe von 25.000,-- Euro nach wie vor angemessen (Abgrenzung zu den Entscheidungen des BPatG 26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli 2007 - Dual Mode und 29 W (pat) 39/09 vom 21. Februar 2011 - Andernacher Geysir). Bei gut benutzten und eingeführten Marken kann dieser Wert je nach Lage des Falles angehoben werden, wobei vorliegend eine Verdopplung des Ausgangswerts auf 50.000,-- Euro angemessen erscheint.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 16/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren ...

gegen die Marke ...

hier: Gegenstandswert

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Der Gegenstandswert wird für das Beschwerdeverfahren auf 50.000,-- Euro festgesetzt.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat gegen die am 2. Dezember 2002 für die Waren der Klassen 3 und 5

"Körperpflege- und Kosmetikprodukte; Massage-Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, nicht für medizinische Zwecke; pharmazeutische Produkte; medizinische Sexualhilfsmittel, soweit in Klasse 5 enthalten; Massage-Fluids, Gleitmittel, Aphrodisiaka, potenzsteigernde Präparate zur äußerlichen und innerlichen Anwendung, Massage-Öle, Gleitcremes und -gels, Orgasmus-Cremes, Aktverlängerungspräparate, für medizinische Zwecke"

beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer ... eingetragene Wort-Bildmarke



mit Schriftsatz vom 9. Januar 2009 Löschantrag gestellt mit der Begründung, dass diese Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Markeninhaberinnen haben der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschantrag zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss vom 31. März 2011 zurückgewiesen und dieser die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Die Antragsgegnerinnen beantragen nunmehr, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, wobei sie darauf hinweisen, dass in einem zwischen den Beteiligten geführten Verletzungsverfahren vom Landgericht Köln der Streitwert auf 80.000,-- Euro festgesetzt worden sei. Im Dezember 2008 hatten die Markeninhaberinnen gegen die Antragstellerin im vorliegenden Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az.: 31 O 718/08) eine einstweilige Verfügung erwirkt, mit der der Antragstellerin die Verwendung der Kennzeichen "Pure", "pure massageoil", "puremassageoil.com" untersagt worden ist. Sowohl der Widerspruch gegen den einstweiligen Verfügungsbeschluss wie auch die Berufung der Antragstellerin ge-

gen das die einstweilige Verfügung bestätigende Urteil des Landgerichts Köln blieben erfolglos. Die Antragstellerin war den Markeninhaberinnen auch in dem anschließenden Verletzungsprozess zur Hauptsache vor dem Landgericht Köln und sodann vor dem Oberlandesgericht Köln (Urteil vom 19. Mai 2010, Az.: 6 U 186/09) unterlegen.

Die Antragstellerin hat sich zum Antrag der Markeninhaberinnen auf Festsetzung des Gegenstandswerts für das Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Der Antrag der Markeninhaberinnen nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert für das Lösungsverfahren festzusetzen, ist zulässig. Die Markeninhaberinnen waren im Verfahren durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig geworden ist, da das Beschwerdeverfahren mit einer Sach- und Kostenentscheidung seinen Abschluss gefunden hat, woraus sich gemäß § 33 Abs. 2 Satz 1 RVG auch die Zulässigkeit des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt.

Da in den markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht für die Anwaltsgebühren keine speziellen Wertvorschriften existieren, ist der Gegenstandswert gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Gleiches gilt auch im Verfahren vor dem Patentamt. Da in der Regel – wie auch im vorliegenden Verfahren – ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Schätzung fehlen, ist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG von einem Regelwert in Höhe von 4.000,-- Euro auszugehen, der nach Lage des Falles aber auch niedriger oder höher (jedoch nicht über 500.000,-- Euro) angesetzt werden kann.

Auch vorliegend existieren letztlich keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine konkrete betragsmäßige Festlegung. Soweit die Markeninhaberinnen auf die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hinweisen, stellt dies keinen ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkt für eine Schätzung im markenrechtlichen Registerverfahren dar und rechtfertigt für sich genommen keine entsprechende Festsetzung im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Zum einen sind im vorliegenden Verfahren keine unmittelbaren Tatsachen vorgetragen, welche die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren hier nachvollziehbar machen. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die Kriterien, nach denen der Streitwert bzw. Gegenstandswert festzusetzen ist, sich im Verletzungsverfahren und im markenrechtlichen Registerverfahren erheblich unterscheiden.

Während beim Streitwert im Verletzungsverfahren der Wert der geltend gemachten Ansprüche des Verletzungsklägers für die Festsetzung des Streitwerts maßgeblich ist, kommt es bei der Gegenstandswertfestsetzung im markenrechtlichen Lösungsverfahren gemäß §§ 50, 54 MarkenG - entsprechend den für die Löschung anderer gewerblicher Schutzrechte entwickelten Grundsätzen – nicht auf das Interesse des Lösungsantragstellers an, sondern es ist im Hinblick auf den Popularcharakter des Lösungsantrags auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Marke abzustellen (so der überwiegende Teil der Rspr., vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 m. w. N.). Teilweise wird im Hinblick darauf, dass es sich bei dem Lösungsverfahren um ein kontradiktorisches Verfahren handelt, auch oder allein auf das Interesse des Markeninhabers und Lösungsantragsgegners am Fortbestand seiner Marke abgestellt (vgl. Fuchs-Wisseemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG Rdn. 9 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30, insbesondere in Fällen der bösgläubigen Markenmeldung). Diese Streitfrage kann dahingestellt bleiben, weil nach Auffassung des Senats der Gegenstandswert sich nach beiden Gesichtspunkten letztlich spiegelbildlich bewertungsmäßig entsprechen dürfte.

Bei unbenutzten Marken wurde in Lösungsverfahren bis ins Jahr 2007 hinein in der Regel von allen Senaten des Bundespatentgerichts ein Gegenstandswert von 25.000,- Euro angenommen, was dem 6,25-fachen Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Zum Teil wird inzwischen insoweit auch in Bezug auf unbenutzte Marken eine Untergrenze von 50.000,- Euro angenommen (vgl. die Entscheidungen 26 W (pat) 128/03 vom 25. Juli 2007 - Dual Mode und 29 W (pat) 39/09 vom 21. Februar 2011 - Andernacher Geysir, veröffentlicht jeweils in Pavis Proma; vgl. Fuchs-Wisseemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG, Rdn. 9), was dem 12,5-fachen Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG entspricht. Andere Senate halten an dem Ausgangsbetrag von 25.000,- Euro fest (siehe ausführlich zum Meinungsstand Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 35 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen; vgl. zur Kritik an der Gegenstandswertbemessung durch die Senate des BPatG auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 29 und 30).

Der erkennende Senat hält bei Lösungsverfahren in Bezug auf unbenutzte Marken am Regelgegenstandswert von 25.000,- Euro fest. Auch wenn die wirtschaftliche Bedeutung von Marken in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist und grundsätzlich hoch zu veranschlagen ist, wird im Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken der 6,25-fache Satz des Regelwerts nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG dieser Bedeutung nach Auffassung des Senats nach wie vor gerecht. Das mit dem Gegenstandswert im Lösungsverfahren zu bemessende maßgebliche Interesse der Allgemeinheit an der Löschung einer Marke wird wesentlich durch das „Störpotential“ einer Marke bestimmt, das sich aus deren Schutzzumfang ergibt. Bei unbenutzten Marken ist zunächst zu berücksichtigen, dass die Kennzeichnungskraft und der Schutzzumfang und damit das Störpotential der Marke jedenfalls nicht durch Benutzung gesteigert sein können. Hinzu kommt, dass das Störpotential einer unbenutzten Marke schon im Ansatz erheblich niedriger anzusetzen ist als das einer benutzten Marke. Denn vor der Benutzungsaufnahme ist die Rechtsposition des Markeninhabers und damit das Störpotential latent durch Angriffe wegen Verfalls nach §§ 49, 53, 55 MarkenG oder durch Nichtbenutzungseinreden

nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG gefährdet. Erst mit der Benutzungsaufnahme entsteht für den Markeninhaber eine Rechtsposition, mit der er auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist sein Monopolrecht erfolgversprechend verteidigen bzw. Störpotential entfalten kann.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der wesentliche Wert einer Marke erst durch ihre Benutzung entsteht. Vor der Inbenutzungnahme stellt das Markenrecht letztlich lediglich eine Option dar, die für die Dauer der Benutzungsschonfrist einen bestimmten Schutzbereich reserviert. In diesem Stadium sind aus Sicht eines Markeninhabers insbesondere die wirtschaftlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erlangung des Markenrechts von Bedeutung und bezifferbar, nämlich die Kosten für die Markenfindung und die anschließende Anmeldung beim DPMA. Diese vorstehenden Überlegungen haben insbesondere Bedeutung bei der Festsetzung des Gegenstandswerts in Anmelde- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren, weil hier die betroffenen Kennzeichenrechte, nämlich die angemeldete Marke bzw. die mit dem Widerspruch angegriffene Marke regelmäßig noch nicht in Benutzung genommen worden sind. Nach einer beachtlichen Meinung in der Kommentarliteratur (vgl. Fuchs-Wisseemann in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, Band 1, 2. Aufl. § 71 MarkenG Rdn. 9 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 30) sind die vorstehenden Gesichtspunkte auch im Lösungsverfahren relevant, weil insoweit das Interesse des Markeninhabers und Lösungsantragsgegners am Fortbestand seiner Marke maßgeblich sein soll.

Soweit teilweise ein höherer Gegenstandswert in patentgerichtlichen Markenverfahren im Hinblick auf die Notwendigkeit eines „Inflationsausgleichs“ begründet und auch gefordert worden ist, ist anzumerken, dass es in Verfahren mit einem Regelgegenstandswert grundsätzlich Sache des Gesetzgebers ist, diesen „Inflationsausgleich“ durch eine Anhebung des Regelwerts durchzuführen. Nachdem in den Lösungsverfahren im Hinblick auf die Bedeutung der Markenrechte ohnehin bereits vom 6,25-fachen Satz des Regelwerts ausgegangen wird, erscheint eine

weitere Anhebung durch die Erhöhung des Multiplikators nicht angezeigt. Entsprechendes gilt nach Auffassung des Senats auch für die Widerspruchsbeschwerdeverfahren. Dort wurde erst vor weniger als sechs Jahren mit der Entscheidung des 25. Senats vom 7. August 2006 (GRUR 2006, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Beschwerdeverfahren) von den Senaten des Bundespatentgerichts der Regelgegenstandswert allgemein von 10.000,- Euro auf 20.000,- Euro angehoben. Dies entsprach einer Verdopplung des Regelgegenstandswert-Multiplikators von 2,5 auf 5,0. Auch insoweit ist nach Auffassung des Senats eine weitere Anhebung derzeit nicht veranlasst (a. A. neuerdings BPatG 27 W (pat) 75/08 vom 5. August 2008, 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010 und nunmehr auch 26 W (pat) 47/10 vom 30. November 2011). Soweit bei Widerspruchsbeschwerdeverfahren ein Regelwert von 50.000,- Euro und damit ein Multiplikator von 12,5 angenommen wird, entfernen sich solche Gegenstandswertfestsetzungen sehr weit vom gesetzlichen Regelwert von 4.000,- Euro, wodurch dieser seine Bedeutung beinahe vollständig einbüßt. Außerdem führt eine solche Praxis im Ergebnis zu einer 500 %igen Anhebung des Gegenstandswerts innerhalb von sechs Jahren, was letztlich auch mit der Absicht des Gesetzgebers, den Beteiligten durch das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG mit niedrigen Widerspruchs-, Erinnerungs- und Beschwerdegebühren eine kostengünstige Möglichkeit der Überprüfung von relativen Schutzhindernissen zur Verfügung zu stellen, nur schwer in Einklang zu bringen ist.

Soweit auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verwiesen wird, der in entsprechenden markenrechtlichen Verfahren seit nunmehr beinahe 10 Jahren im Rechtsbeschwerdeverfahren regelmäßig einen Gegenstandswert von 50.000,- Euro ansetzt, und zwar sowohl in den Anmeldeverfahren als auch in den Widerspruchs- und Löschungsverfahren, kann dies nach Auffassung des Senats für die patentgerichtlichen Verfahren kein ohne weiteres übertragbarer Maßstab sein, weil die Wertfestsetzung nach unterschiedlichen Vorschriften erfolgt. Die für den Bundesgerichtshof maßgebliche Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG enthält weder einen Regelgegenstandswert noch eine Obergrenze, wie dies jeweils in der für

das BPatG maßgeblichen Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG der Fall ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 25 ff., insb. Rdn. 31). Diese Unterschiede in Bezug auf die maßgeblichen Vorschriften rechtfertigen auch eine abweichende Festsetzung des Gegenstandswerts im Instanzenzug, zumal auch die Beschwerde- und Rechtsbeschwerdegebühren unterschiedlich hoch sind. Die Beschwerdegebühr beträgt im Anmelde- und Widerspruchsverfahren 200,- Euro und im Löschungsverfahren 500,- Euro (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz, Nr. 401 300 bzw. Nr. 401 100 Ziff. 3.). Die Gebühr für das Rechtsbeschwerdeverfahren beträgt dagegen durchgängig 750,- Euro (Kostenverzeichnis zum Gerichtskostengesetz Nr. 1255).

Die in Literatur und Rechtsprechung wiederholt geäußerte Auffassung, dass der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung (GRUR 2006, 704 - Markenwert = Mitt. 2006, 282 Gegenvorstellung) allgemein Kritik an den (angeblich) zu niedrigen Gegenstandswertfestsetzungen des Bundespatentgerichts geübt hätte (vgl. etwa BPatG, Beschluss vom 25. Juli 2007, 26 W (pat) 128/03 oder auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 29, der gar von einer „ungewöhnlichen Gefolgschaftsverweigerung des Bundespatentgerichts“ spricht), kann nicht nachvollzogen werden. Abgesehen davon, dass der Bundesgerichtshof in der genannten Entscheidung, die ein Widerspruchsrechtsbeschwerdeverfahren betraf, lediglich erklärt hat, dass in solchen Verfahren eine Wertfestsetzung von 10.000,- Euro (dieser Betrag entsprach damals der üblichen Wertfestsetzung durch die Senate des Bundespatentgerichts in Widerspruchsbeschwerdeverfahren) für den Normalfall dem wirtschaftlichen Interesse des Inhabers der jüngeren Marke am Bestand des Schutzrechts nicht gerecht werde, hat er diese Aussage allein im Zusammenhang mit der Gegenstandswertfestsetzung für das Rechtsbeschwerdeverfahren getroffen. Mit dem patentgerichtlichen Verfahren und den dort maßgeblichen Vorschriften zum Gegenstandswert mit dem Ausgangsregelwert von 4.000,- Euro nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG hat der Bundesgerichtshof sich ersichtlich nicht befasst.

Ausgehend von einem Regelgegenstandswert von 25.000,-- Euro in Lösungsverfahren bei unbenutzten Marken, ist dieser Wert im vorliegenden Verfahren allerdings deutlich anzuheben. Denn bei der mit dem Lösungsantrag angegriffenen Marke handelt es sich unstreitig um eine gut benutzte und eingeführte Marke. In einem solchen Fall erscheint es angemessen aber auch ausreichend, den Ausgangswert von 25.000,-- Euro auf 50.000,-- Euro zu verdoppeln.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in Bezug auf die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswerts gemäß § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG eine Rechtsbeschwerdemöglichkeit nicht eröffnet ist und die Festsetzung deshalb nicht anfechtbar ist (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 24; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 31).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Bb