

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 25 W (pat) 510/11

**Entscheidungsdatum:** 9. August 2012

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 2  
RVG

---

Gegenstandswert im Widerspruchs- bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfahren

Bei der Festsetzung der Höhe des Gegenstandswerts im Widerspruchsverfahren ist das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am Erhalt seiner Marke maßgeblich (st.Rspr.).

In den Widerspruchsbeschwerdeverfahren, die sich gegen unbenutzte prioritätsjüngere Marken richten, ist ein Gegenstandswert in Höhe von 20.000,-- Euro nach wie vor angemessen und ausreichend (vgl. GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Beschwerdeverfahren; vgl. auch die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012; a.A u. a. 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010, 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012). Gegen eine weitere Erhöhung spricht entscheidend, dass nach der maßgeblichen Wertvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG ein Regelwert von 4.000,-- Euro vorgegeben ist. Mit dem (Regel)-Gegenstandswert von 20.000,-- Euro erfährt dieser Ausgangsregelwert aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung der Markenrechte ganz allgemein eine Verfünfachung und damit bereits einen außerordentlich hohen Wert. Eine weitere Erhöhung kommt nur dann in Betracht, wenn sonstige werterhöhende Umstände substantiiert vortragen werden.

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 BGH entsprechende Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG - einen Regel- und einen Höchstwert. Dies rechtfertigt bzw. bedingt unterschiedliche Wertansätze in den Verfahren vor dem DPMA und BPatG einerseits und den Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH andererseits.



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 510/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke ...**

**hier: Festsetzung des Gegenstandswerts**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 20.000,-- Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Mit Beschluss vom 22. November 2010 hat die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke ... und der Widerspruchsmarke ... verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Nach einem Hinweis des Senats zur fehlenden Erfolgsaussicht der Beschwerde hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. April 2012 den Widerspruch zurückgenommen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat ei-

nen mit Schriftsatz vom 18. April 2012 gestellten Kostenantrag nach Hinweis des Senats vom 30. April 2012 / 2. Mai 2012 zurückgenommen und die Festsetzung des Gegenstandswerts beantragt, wobei er einen Wert von mindestens 20.000,-- Euro vorgeschlagen hat. Unter Hinweis auf eine jüngere Spruchpraxis des Bundespatentgerichts und die ständige Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs zur Festsetzung des Gegenstandswerts in den Rechtsbeschwerdeverfahren hat die Widersprechende angeregt, den Gegenstandswert auf 50.000,-- Euro festzusetzen. Dieser Anregung hat sich der Inhaber der angegriffenen Marke angeschlossen und beantragt nunmehr ebenfalls, den Gegenstandswert auf 50.000,-- Euro festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Nach Rücknahme des Widerspruchs und der damit eingetretenen Hauptsacheerledigung und nach Rücknahme des ursprünglich gestellten Kostenantrags, war auf den Antrag der Beteiligten noch der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen.

Dieser Antrag nach § 33 Abs. 1 RVG ist zulässig. Die Beteiligten waren im Verfahren jeweils durch einen Rechtsanwalt vertreten, dessen anwaltliche Vergütung gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig geworden ist, da das Beschwerdeverfahren mit der Rücknahme des Widerspruchs 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 Gegenstands-

wert 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. Bei der Festsetzung der Höhe des Gegenstandswerts ist in ständiger Rechtsprechung im Widerspruchsverfahren nicht das Interesse des Widersprechenden an der Löschung der angegriffenen Marke oder der Wert der Widerspruchsmarke maßgeblich, sondern das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke am Erhalt seiner Marke (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 33 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen; so wohl auch BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Da in aller Regel mangels jeglichen Vortrags tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Schätzung fehlen, ist - wie in allen anderen, auch nicht markenrechtlichen Fällen des § 23 RVG - 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 angesetzt werden kann. Dabei kann in den markenrechtlichen Verfahren die besondere wirtschaftliche Bedeutung der Marke ganz allgemein berücksichtigt werden.

Auch im vorliegenden Verfahren haben die Beteiligten keine Angaben zum wirtschaftlichen Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke am Erhalt seiner Marke gemacht, so dass tatsächliche Anhaltspunkte für eine bestimmte betragsmäßige Festlegung des Gegenstandswerts – wie in fast allen Fällen dieser Art - fehlen. In den Widerspruchsverfahren sind die angegriffenen Marken zudem in aller Regel noch nicht in Benutzung genommen, da die Markeninhaber schon zur Vermeidung von Markenverletzungsverfahren ihre Marken erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 MarkenG bzw. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens (mit erfolglosem Widerspruch) in Benutzung nehmen.

In Widerspruchsverfahren der vorstehend beschriebenen Art haben die Senate des Bundespatentgerichts den Gegenstandswert im Zeitraum von 1994 bis in das Jahr 2006 hinein regelmäßig einheitlich in Höhe von 20.000,- DM bzw. nach der Einführung des Euro auf 10.000,- Euro festgesetzt. Dies entsprach dem 2,5-fachen Wert der entsprechenden Regelwerte nach BRAGO bzw. jetzt nach

§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG, wobei dieser, die jeweiligen Regelwerte nach der BRAGO bzw. dem RVG deutlich übersteigende Gegenstandswert wegen der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung des Markenrechts für angemessen gehalten worden ist. Nachdem der Bundesgerichtshof bereits mit Einführung des Euro im Jahr 2002 den Gegenstandswert praktisch für alle Arten von markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren ohne weitere Begründung pauschal von 50.000,-- DM auf 50.000,-- Euro angehoben hat, sind die Senate des Bundespatentgerichts im Jahr 2006 – damals noch einheitlich - dazu übergegangen, den Gegenstandswert in den Widerspruchsbeschwerdeverfahren und in den patentamtlichen Widerspruchsverfahren von 10.000,-- Euro auf 20.000,-- Euro anzuheben (vgl. dazu die (Pilot-)Entscheidung des 25. Senats 25 W (pat) 73/04 vom 7. August 2006 = GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Beschwerdeverfahren), was einer Verdopplung des Regelgegenstandswert-Multiplikators von 2,5 auf 5,0 entsprach. In der vorgenannten Entscheidung hat sich der 25. Senat auch mit der BGH-Entscheidung GRUR 2006, 704 – Markenwert auseinandergesetzt, die teilweise als Kritik an der Gegenstandswertfestsetzung des Bundespatentgerichts aufgefasst worden ist (vgl. zum Gesichtspunkt dieser unzutreffenden Interpretation der BGH-Entscheidung „Markenwert“ die Ausführungen in der zur Veröffentlichung vorgesehenen Senatsentscheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012).

Die Rechtsprechung der Markenbeschwerdesenate zum Gegenstandswert im Widerspruchsverfahren ist seit dem Jahr 2008 nicht mehr einheitlich. Soweit ersichtlich, sind inzwischen drei Senate dazu übergegangen, den Gegenstandswert unter Hinweis auf und unter Angleichung an die Gegenstandswertfestsetzung des BGH im Widerspruchsrechtsbeschwerdeverfahren auf 50.000,-- Euro festzusetzen (vgl. BPatG 27 W (pat) 75/08 vom 5. August 2008, 27 W (pat) 146/08 vom 26. April 2010, 26 W (pat) 47/10 vom 30. November 2011 und nunmehr auch 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012). Die anderen Senate des Bundespatentgerichts halten – soweit ersichtlich – an dem Gegenstandswert in Höhe von 20.000,-- Euro fest (vgl. u. a. die Entscheidungen 28 W (pat) 52/09 vom

28. Oktober 2009; 25 W (pat) 29/10 vom 3. November 2011 und die zur Veröffentlichung vorgesehene Entscheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Februar 2012 in einer Löschungssache; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 33 m. w. N.).

Der erkennende Senat hält in patentamtlichen Widerspruchsverfahren und in Widerspruchsbeschwerdeverfahren mit jeweils unbenutzten angegriffenen Marken, wovon auch bei der vorliegenden Fallkonstellation auszugehen ist, einen Gegenstandswert in Höhe von 20.000,- Euro nach wie vor für angemessen und ausreichend. Der entscheidende Gesichtspunkt, der gegen eine weitere Erhöhung des Gegenstandswerts über den Betrag von 20.000,- Euro hinaus spricht, ist der Umstand, dass nach der für das patentamtliche Widerspruchsverfahren und das Widerspruchsbeschwerdeverfahren maßgeblichen gesetzlichen Wertvorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG ein Regelwert von 4.000,- Euro vorgegeben ist. Mit dem (Regel-)Gegenstandswert von 20.000,- Euro in den Widerspruchsbeschwerdeverfahren bei unbenutzten angegriffenen Marken erfährt der Ausgangsregelwert eine Verfünfachung und damit bereits einen außerordentlich hohen Wert.

Eine weitere Erhöhung des Gegenstandswerts kommt nach Auffassung des Senats nur dann in Betracht, wenn die Beteiligten vortragen, weshalb eine weitere Erhöhung geboten ist. Dabei kann sich der Vortrag konkret und beziffert z. B. auf die Höhe der Entwicklungskosten der angegriffenen Marke oder weniger konkret auf allgemein werterhöhende Faktoren beziehen, wie eine bereits in Anspruch genommene Benutzung der angegriffenen Marke, eine Markenserie, in die sich die angegriffene Marke einfügt, oder die Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit einem kennzeichnenden Bestandteil eines für den Inhaber der angegriffenen Marke relevanten Unternehmenskennzeichens.

Soweit bei Widerspruchsbeschwerdeverfahren ohne weiteres ein Regelwert von 50.000,- Euro und damit ein Multiplikator von 12,5 angenommen wird, entfernen sich solche Gegenstandswertfestsetzungen nach Auffassung des Senats deutlich

zu weit vom gesetzlichen Regelwert von 4.000,- Euro. Eine Wertfestsetzung in Höhe von 50.000,- Euro läuft im Ergebnis darauf hinaus, dass der gesetzlich Regelwert seine ihm vom Gesetz offensichtlich zugedachte Bedeutung, nämlich den Zugang zu den Gerichten nicht unangemessen zu erschweren, praktisch einbüßt. Auch wenn den Markenrechten regelmäßig eine große wirtschaftliche Bedeutung zukommt, was eine angemessene Vervielfachung des Regelwerts rechtfertigt, ist zu berücksichtigen, dass in den markenrechtlichen Widerspruchsverfahren meist - so auch vorliegend - keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine konkrete betragsmäßige Festlegung des Interesses des Inhabers der angegriffenen Marke bekannt sind. Soweit argumentiert wird, dass das wirtschaftliche Interesse nicht nur die Kosten für die Entwicklung und Eintragung der Marke umfasst, sondern auch das Interesse an der Vermeidung von Umsatzausfällen, die durch die Verzögerung des Vertriebs bei Neuentwicklung einer Marke zu befürchten sind (so z. B. BPatG 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012), dürfte dies sehr häufig, insbesondere in den Fällen, in denen Markenportfolios mit Vorratsmarken aufgebaut werden, kein relevanter Gesichtspunkt sein. Aspekte, die regelmäßig oder zumindest in der überwiegenden Anzahl der Fälle nicht unterstellt werden können, bewegen sich im Bereich der reinen Spekulation und sollten nach Auffassung des Senats bei der Wertbemessung nach billigem Ermessen nur dann Berücksichtigung finden, wenn hierzu substantiiert vorgetragen wird.

Soweit auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verwiesen wird, der in entsprechenden markenrechtlichen Verfahren seit nunmehr 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 BGH maßgebliche Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG enthält weder einen Regelgegenstandswert noch eine Wertobergrenze, wie dies in der für das Bundespatentgericht maßgeblichen Vorschrift des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG der Fall ist (vgl. Strö-



bele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 25 ff., insbesondere Rdn. 31). Diese Unterschiede in Bezug auf die maßgeblichen Vorschriften rechtfertigen nach Auffassung des erkennenden Senats nicht nur eine abweichende Festsetzung des Gegenstandswerts im Instanzenzug, sondern bedingen eine solche geradezu. Soweit in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wird, dass eine Abstufung der Gegenstandswerte in den verschiedenen Instanzen dem System der Streitwertfestsetzung grundsätzlich fremd ist (so z. B. BPatG 29 W (pat) 115/11 vom 14. März 2012), berücksichtigt eine solche Argumentation nicht hinreichend, dass im Instanzenzug vor den Streitgerichten - anders als im Instanzenzug DPMA, BPatG und BGH - auch die Vorschriften für den Gegenstandswert nicht voneinander abweichen, sondern identisch sind.

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 herbeizuführen. In einem Referentenentwurf des Bundesministerium der Justiz vom 11. November 2011 für ein „Zweites Gesetz zur Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz - 2. KostRMoG)“ sind dort in Art. 8 Änderungen in Bezug auf das RVG vorgesehen, wozu gemäß Art. 8 Nr. 12 des Entwurfs auch eine Anhebung des Regelwerts in § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG auf 5.000,-- Euro gehört. Nach dem Inkrafttreten einer solchen Regelung kommt auch die Anhebung der Regelwerte für das patentamtliche Widerspruchsverfahren und das Widerspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht bei gleichbleibendem Multiplikator von 5,0 von 20.000,-- auf 25.000,-- Euro in Betracht.

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 an-

fechtbar ist (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 24; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdn. 31).

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu