



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 109/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke**  
**(hier: Festsetzung des Gegenstandswerts)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Gegenstandswert wird auf € 50.000,-- festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 29. Mai 2007 erfolgte Eintragung der Wort-/Bildmarke ... wurde Widerspruch aus der Unionsmarke ... eingelegt. Mit Beschluss vom 16. März 2010 hat die Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde mit Beschluss der gleichnamigen Markenstelle vom 7. August 2012 die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke auf Grund des Widerspruchs angeordnet. Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, der sich die Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen einer Anschlussbeschwerde angeschlossen hat.

Mit dem auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2016 ergangenen Beschluss hat der Senat der Beschwerde teilweise stattgegeben und die Anschluss-

beschwerde zurückgewiesen. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke nachfolgend eingelegte Rechtsbeschwerde hat sie mit Schriftsatz vom 4. September 2017 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2017 haben die Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden die Festsetzung des Gegenstandswerts beantragt.

## II.

1. Der Antrag der Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden nach § 33 Abs. 1 RVG, den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen, ist gemäß § 33 Abs. 2 RVG zulässig. Die Vergütung der antragsberechtigten Verfahrensbevollmächtigten ist fällig, weil das Beschwerdeverfahren seinen Abschluss gefunden hat (§ 8 Abs. 1 RVG).

2. 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 im Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seines Schutzrechts (BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bemisst der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit € 50.000,-- (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 - Gegenstandswert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren).

Der von der Inhaberin der angegriffenen Marke angeführte Beschluss des 28. Senats vom 28. Oktober 2009 (28 W (pat) 52/09 - Focus), in dem von einem Regelgegenstandswert in Widerspruchsverfahren in Höhe von € 20.000,-- ausgegangen wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Er ist vor über acht Jahren ergangen und gibt somit nicht das heutige Preisniveau wieder. Insofern ist die Bewertung des wirtschaftlichen Interesses der Inhaberin der angegriffenen Marke an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Zudem sieht der Senat aus Gründen der Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit keine Veranlassung, von dem vom Bundesgerichtshof angenommenen Regelbetrag abzuweichen.

Eine Erhöhung des Regelgegenstandswerts von € 50.000,-- kommt vorliegend nicht in Betracht, da werterhöhende Umstände weder vorgetragen wurden, noch ersichtlich sind.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden (§§ 69, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO).

Das Verfahren über den Antrag auf Gegenstandswertfestsetzung ist gerichtsbührenfrei. Kosten werden nicht erstattet (Abs. 9 RVG).

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswerts ist nach Abs. 4 Satz 3 RVG unanfechtbar.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä