



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 18/16

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke DE ...**  
**(hier: Festsetzung des Gegenstandswertes)**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. November 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schwarz und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf € 300.000,-- festgesetzt.
2. Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Festsetzung des Gegenstandswertes des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wird als unzulässig verworfen.

**Gründe**

**I.**

Der Beschwerdeführer hat am 23. Juli 2014 Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der Marke DE ... wegen Bösgläubigkeit gestellt. Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenabteilung 3.4, hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 19. Januar 2016 zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hat der Senat mit Beschluss vom 15. Oktober 2019 abschlägig beschieden.

Mit Schriftsatz vom 27. August 2019 hat der Beschwerdeführer beantragt,

den Gegenstandswert des Verfahrens auf maximal € 50.000,-- festzusetzen.

Dem ist die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 28. Oktober 2019 entgegengetreten und hat ihrerseits beantragt,

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens als auch des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jeweils auf € 1.000.000,-- festzusetzen.

Zur Begründung hat sie auf die intensive Benutzung der angegriffenen Marke verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens ist auf € 300.000,-- 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.

Dabei kann die Frage, ob in diesem Zusammenhang auf das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke oder auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung der Eintragung der Marke abzustellen

ist (vgl. zum Streitstand Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 71, Rdnr. 37 ff.), im Ergebnis dahinstehen. In beiden Fällen entspricht im Regelfall ein Gegenstandswert in Höhe von € 50.000,-- billigem Ermessen (vgl. hierzu auch BGH GRUR-RR 2017, 127 - Erhöhter Gegenstandswert im Markenlöschungsverfahren; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71, Rdnr. 39). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfänglich benutzten Marke jedoch deutlich darüber liegen (vgl. BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015, I ZB 61/13, juris). So liegt der Fall hier:

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass die angegriffene Marke u. a. in Deutschland seit Jahrzehnten intensiv für Personenkraftwagen der automobilen Oberklasse benutzt werde. Dies ist im Übrigen auch gerichtsbekannt. Ferner hat sie - vom Beschwerdeführer nicht bestritten - ausgeführt, dass allein bis Ende Januar 2015 mehr als ... Fahrzeuge der S-Klasse, die seit 2013 angeboten werde, in Deutschland verkauft worden seien. Ausgehend von einem Bruttopreis ab € 80.920,-- habe sie bereits in diesem kurzen Zeitraum Umsätze im ...stelligen ...bereich erzielt.

Vorgenannte Umstände führen dazu, dass der genannte Regel-Gegenstandswert in Höhe von € 50.000,-- deutlich zu erhöhen ist. Der Senat hält deshalb vorliegend einen Gegenstandswert in Höhe von € 300.000,-- für angemessen.

2. Soweit die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 28. Oktober 2019 darüber hinaus beantragt hat, auch für das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt den Gegenstandswert festzusetzen, ist dieser Antrag unzulässig.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2016 hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens auferlegt. Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG setzt es in diesem Fall auch den Gegenstandswert des Verfahrens fest. Da eine solche Festsetzung in dem Beschluss vom 19. Januar 2016 nicht erfolgt ist,

hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 8. März 2016 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt nachträglich beantragt, den Gegenstandswert des dortigen Verfahrens auf € 1.000.000,-- festzusetzen. Ausweislich der dem Senat vorliegenden Akten ist über diesen Antrag bisher nicht entschieden worden. Diese Entscheidung kann der Senat nicht anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts treffen. Zum einen wird nach der eindeutigen Zuständigkeitsregelung des § 63 Abs. 2 Satz 1 MarkenG der Gegenstandswert erstmals vom Amt festgesetzt. Zum anderen werden gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nur abschließende Entscheidungen überprüft und gegebenenfalls geändert. Eine solche wurde - wie ausgeführt - in dem Beschluss vom 19. Januar 2016 in Bezug auf den Gegenstandswert des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt jedoch nicht getroffen, so dass der Senat nicht über ihn befinden kann.

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

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

Prof. Dr. Kortbein

Schwarz

Dr. Söchtig

Fa