



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

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

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird auf €50.000,- festgesetzt.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin hat ihren Widerspruch aus der Marke ... gegen die Eintragung der Marke ... nach deren Beschränkung auf „...“ durch den Beschwerdegegner mit Schreiben vom 17. Oktober 2017 zurückgenommen. Dadurch hat sich das Beschwerdeverfahren erledigt. .

Der Beschwerdegegner hat mit Schriftsatz vom 30. November 2018 beantragt, den Gegenstandswert auf €50.000,- festzusetzen. Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 10. Januar 2019 ihre Zustimmung zur Festsetzung des Gegenstandswerts in der genannten Höhe erklärt.

II.

1. Der Antrag der Rechtsanwältin des Beschwerdegegners, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren festzusetzen, ist zulässig.

Zum einen fehlt es an einem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert, der der Berechnung der Rechtsanwaltsgebühren zugrunde gelegt werden könnte (§ 33 Abs. 1 RVG). Zum anderen ist die Vergütung der Rechtsanwältin gemäß § 8 Abs. 1 RVG fällig, weil das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme des Widerspruchs seinen Abschluss gefunden hat (§ 33 Abs. 2 Satz 1 RVG). Ebenso liegt die Antragsberechtigung vor, da Rechtsanwälte zum Kreis der in § 33 Abs. 2 Satz 2 RVG genannten Antragsteller gehören.

2. Der Gegenstandswert ist antragsgemäß auf € 50.000,- festzusetzen.

Da es keine speziellen Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren in markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht gibt, 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 in Widerspruchsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH GRUR 2006, 704 – Markenwert). Dieses wirtschaftliche Interesse bewertet der Bundesgerichtshof bei unbenutzten Marken regelmäßig mit € 50.000,- (BGH, a. a. O.). Mit der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG GRUR-RR 2016, 381 – Universum) hält der erkennende Senat einen Regelgegenstandswert in Höhe von € 50.000,- für angemessen (vgl. auch BPatG, 26 W (pat) 529/16 – Gegenstandswert in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren; BGH, I ZB 17/17, sowie BGH, I ZB 6/16, jeweils MarkenR 2018, 454 f.). Für

eine abweichende Festsetzung fehlen Anhaltspunkte, zumal die Beteiligten übereinstimmend von dem vorgenannten Wert ausgegangen sind.

3. Das Verfahren zur Festsetzung des Gegenstandswerts ist gerichtskostenfrei. Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

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

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Fi