



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 6/16

vom

18. Oktober 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Marx

beschlossen:

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Senat hat mit Beschluss vom 11. Mai 2017 die Rechtsbeschwerde auf Kosten des Widersprechenden zurückgewiesen. Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 29. August 2017 die Streitwertfestsetzung beantragt und erklärt, sie halte einen Streitwert von 250.000 € für angemessen. Der Widersprechende hat sich zur Höhe des Streitwerts nicht geäußert.
- 2 II. Auf den Antrag der Markeninhaberin ist der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde gemäß § 33 Abs. 1 RVG festzusetzen.
- 3 1. Der für die Rechtsanwaltsgebühren im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren maßgebliche Gegenstandswert bestimmt sich nach der Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG, die auf § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verweist.

- 4 a) Nach § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG ist in Beschwerdeverfahren, in denen Gerichtsgebühren unabhängig vom Ausgang des Verfahrens nicht erhoben werden oder sich nicht nach dem Wert richten, der Wert unter Berücksichtigung des Interesses des Beschwerdeführers nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu bestimmen. Die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG bezieht sich ihrem Wortlaut nach allein auf Beschwerdeverfahren. Sie ist jedoch entsprechend auf Rechtsbeschwerdeverfahren als besondere Beschwerdeverfahren anzuwenden, soweit dort Gerichtsgebühren nicht erhoben werden oder sich - wie im Streitfall - nicht nach dem Wert richten (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2012 - IX ZB 165/10, NJW-RR 2012, 1257; BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 6; Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 2). Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen zu bestimmen.
- 5 b) Im Schrifttum wird demgegenüber die Ansicht vertreten, maßgebliche Vorschrift für die Bemessung des Gegenstandswerts des Rechtsbeschwerdeverfahrens nach den §§ 83 bis 90 MarkenG sei gemäß § 23 Abs. 1 Satz 2 RVG die Vorschrift des § 51 Abs. 1 GKG (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 90 MarkenG Rn. 12; Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 90 Rn. 20; ders., MarkenR 2016, 229, 231). Nach § 23 Abs. 1 Satz 2 RVG sind in Verfahren, in denen Kosten nach dem Gerichtskostengesetz oder dem Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen erhoben werden, die Wertvorschriften des jeweiligen Kostengesetzes entsprechend anzuwenden, wenn für das Verfahren keine Gerichtsgebühr oder eine Festgebühr bestimmt ist. Nach § 51 Abs. 1 GKG ist der Wert ebenfalls nach billigem Ermessen zu bestimmen.
- 6 c) Der vorstehend dargestellten Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Die Frage, wie der Streitwert für die Rechtsanwaltsgebühren in Rechtsbeschwerdeverfahren festzusetzen ist, wenn die Gerichtsgebühren sich nicht nach

dem Wert richten, wird im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz nicht ausdrücklich geregelt. Systematische Gründe sprechen dafür, die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG entsprechend anzuwenden.

7 Die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG enthält eine Sonderregelung für besondere Beschwerdeverfahren, bei denen sich die Gerichtsgebühren nicht nach dem Wert richten. Dies trifft auf Rechtsbeschwerdeverfahren nach den §§ 83 bis 90 MarkenG zu, bei denen die Gerichtsgebühren unabhängig vom Wert erhoben werden.

8 Für eine analoge Anwendung des § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG auf das markenrechtliche Rechtsbeschwerdeverfahren spricht des Weiteren der Umstand, dass das Bundespatentgericht den Gegenstandswert für die Beschwerdeverfahren nach den §§ 62 bis 82 MarkenG ebenfalls nach § 23 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 2 RVG festsetzt. In diesen Verfahren scheidet eine Anwendung des § 23 Abs. 1 Satz 2 RVG aus, weil im patentgerichtlichen Verfahren die Gerichtsgebühren nicht nach dem Gerichtskostengesetz erhoben werden, sondern gemäß § 82 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nach dem Patentkostengesetz (vgl. BPatG, Beschluss vom 27. April 2016 - 26 W [pat] 77/13, juris Rn. 10; Beschluss vom 7. Dezember 2016 - 28 W [pat] 17/15, juris Rn. 22). Es erleichtert den Beteiligten, die Kostenbelastung zu kalkulieren, wenn die Streitwertfestsetzung in beiden Instanzen des markenrechtlichen Rechtsmittelverfahrens nach denselben Vorschriften und damit nach einheitlichen Kriterien erfolgt. Die Gegenansicht, die im Rechtsbeschwerdeverfahren eine Streitwertfestsetzung nach § 23 Abs. 1 Satz 2 RVG für zutreffend hält, hat zur Folge, dass vor dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof im selben Instanzenzug unterschiedliche Wertvorschriften zur Anwendung gelangen. In der Praxis hat dies teilweise zu divergierenden Streitwertfestsetzungen beim Bundespatentgericht einerseits und beim Bundesgerichtshof andererseits geführt (vgl. BPatG, GRUR-RR 2015, 229). Ein derartiges Auseinanderfallen der Wertfestsetzungen

in verschiedenen Instanzen widerspricht dem System der Wertvorschriften in den §§ 39 ff. GKG für die übrigen Rechtsmittelverfahren. Das Gerichtskostengesetz differenziert bei den Wertvorschriften nicht zwischen Ausgangs-, Berufungs- oder Revisionsinstanz, maßgebend für den Wert ist vielmehr der das Verfahren einleitende Antrag (§ 40 GKG). In Rechtsmittelverfahren werden in den höheren Instanzen zwar höhere Gerichtsgebühren erhoben, es fallen auch höhere anwaltliche Gebühren an. Dies wird jedoch nicht durch im Instanzenzug steigende Streitwerte, sondern durch steigende Gebührensätze bewirkt (BPatG, GRUR 2012, 1174, 1176; vgl. hierzu Knoll, MarkenR 2016, 229, 231).

- 9 2. Nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG ist der Gegenstandswert, soweit er nicht feststeht, nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 RVG); in Ermangelung genügender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Schätzung und bei nichtvermögensrechtlichen Gegenständen ist der Gegenstandswert mit 5.000 €, nach Lage des Falles niedriger oder höher, jedoch nicht über 500.000 € anzunehmen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 RVG).
- 10 a) Maßgeblich für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Rechtsbeschwerdeverfahrens im Markenlöschungsstreit ist das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner Marke (vgl. BGH, Beschluss vom 16. März 2006 - I ZB 48/05, juris Rn. 2; Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7). Nach der Rechtsprechung des Senats entspricht die Festsetzung des Gegenstandswertes für das Rechtsbeschwerdeverfahren in einem Markenlöschungsstreit auf 50.000 € im Regelfall billigem Ermessen (BGH, Beschluss vom 16. März 2006 - I ZB 48/05, juris Rn. 2; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 90 MarkenG Rn. 13). Im Einzelfall kann der Wert angesichts des Interesses des Markeninhabers an der Aufrechterhaltung seiner umfänglich benutzten Marke auch deutlich darüber liegen (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7 mwN).

- 11 b) Diese Grundsätze gelten auch im vorliegenden Widerspruchsverfahren. Deshalb ist der Streitwert nach billigem Ermessen auf 50.000 € festzusetzen. Soweit die Markeninhaberin sich pauschal auf jährliche sechsstellige Umsätze beruft, die sie mit der angegriffenen Marke seit dem Jahr 2012 erzielt habe, hat sie diese Umsätze nicht belegt. Es besteht deshalb keine Veranlassung, von einem vom Regelfall abweichenden Sachverhalt auszugehen und einen Gegenstandswert von 250.000 € festzusetzen.
- 12 c) Dagegen kann im Streitfall bei der Festsetzung des Gegenstandswerts nicht von dem in § 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 RVG genannten Regelwert von 5.000 € oder einer Vervielfachung dieses Wertes ausgegangen werden (aA BPatG, GRUR-RR 2015, 229; Knoll MarkenR 2016, 229, 233). Auf diese Werte muss nur zurückgegriffen werden, wenn eine Festsetzung nach billigem Ermessen nicht möglich ist. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.
- 13 Auf § 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 RVG kann auch nicht aus anderen Gründen zurückgegriffen werden. Als Begründung für eine Heranziehung des Regelwerts von 5.000 € oder einer Vervielfachung dieses Werts für die Bemessung der Gegenstandswerte in markenrechtlichen Rechtsmittelverfahren wird angeführt, die Widerspruchs- und Widerspruchsbeschwerdeverfahren dienen dem gesetzgeberischen Zweck, den Beteiligten ein schnelles und im Wesentlichen an der Registerlage orientiertes und deshalb im Vergleich zum Verletzungsprozess einfacheres und auch deutlich kostengünstigeres Verfahren zur Klärung markenrechtlicher Kollisionen zur Verfügung zu stellen, das regelmäßig vor der Benutzungsaufnahme einer jüngeren Marke durchgeführt werde (BPatG, GRUR-RR 2015, 229). Es ist jedoch nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber dieses Ziel nicht allein durch die sehr niedrigen Gebühren für die Erinnerung vor dem Patentamt, die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht und die Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof, sondern auch im Bereich der Anwaltsgebühren durch § 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 RVG durchsetzen wollte.

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und das Markengesetz enthalten keine besonderen Wertvorschriften, die eine derartige gebührenrechtliche Privilegierung der am markenrechtlichen Rechtsmittelverfahren Beteiligten vorsehen.

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Marx

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 24.12.2015 - 30 W (pat) 42/13 -