



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 106/16

vom

18. Oktober 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 398 69 970

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 750.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 Auf den Antrag des Markeninhabers ist der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde gemäß § 33 Abs. 1 RVG festzusetzen.
- 2 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. Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen zu bestimmen (BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 6; Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, juris Rn. 2).
- 3 2. 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, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 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). So liegt der Streitfall.

- 4 3. Die Markeninhaberin hat zum Streitwert vorgetragen und auf zwei Verletzungsverfahren hingewiesen, in denen sie die Antragstellerin des vorliegenden Löschungsverfahrens wegen einer Verletzung der angegriffenen Marke in Anspruch genommen hat. In jenen Verfahren sind die Streitwerte auf 2,25 Mio. € und auf 4,2 Mio. € festgesetzt worden (Senat, Beschluss vom 8. Mai 2013 - I ZR 63/12 - unveröffentlicht; OLG Köln, Urteil vom 12. April 2013 - 6 U 139/12, juris [Streitwertbeschluss unveröffentlicht]). Da es sich bei dem angegriffenen Zeichen um ein verkehrsdurchgesetztes Zeichen handelt, das seit vielen Jahren benutzt wird, erscheint es angemessen, das wirtschaftliche Interesse der Markeninhaberin an der Aufrechterhaltung ihrer Marke mit 750.000 € zu bemessen. Eine höhere Festsetzung kommt nicht in Betracht. Bei der in Rede stehenden Marke handelt es sich um eine neutralisierte Verpackung von Tafelschokolade, deren Schutzbereich nicht groß sein dürfte. Tafelschokolade wird im Regelfall nicht in neutraler Verpackung vertrieben, die Verpackungen weisen

vielmehr üblicherweise Wort- und Bildzeichen auf. Wettbewerbern der Markeninhaberin stehen damit vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, eine Verwechslungsgefahr und eine gedankliche Verknüpfung mit der angegriffenen Marke zu vermeiden.

Büscher

Schaffert

Löffler

Schwonke

Marx

Vorinstanzen:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.11.2016 - 25 W(pat) 79/14 -