

# LIPPERT, STACHOW & PARTNER

Patentanwälte, Rechtsanwälte, European Patent and Trademark Attorneys

www.PATeam.de

LIPPERT, STACHOW & PARTNER · Krenkelstraße 3 · D-01309 Dresden · Germany

Buhmann Rechtsanwälte  
Herrn RA Kay Woldrich  
Am Brauhaus 8b

01099 Dresden

Vert.	Post- cod.	KR/ KfA	Adt.
RA	EINGEGANGEN		Kenn- ziffer
SB	27. Aug. 2010		Rück- spr.
Rück- spr.	Buhmann RAe		Über- lung.
zdA			Stell- lungen.

Dresden, 25. August 2010

Mh/er

## Wertgutachten zu der deutschen Marke 30 2008 005 877

"Delicious night"

Ihr Zeichen: 45/10/Kw

Unser Zeichen: D8000357DE

Sehr geehrter Herr Kollege Woldrich,

wir nehmen Bezug auf die Vorkorrespondenz in vorbenannter Angelegenheit und übersenden Ihnen heute unser Wertgutachten zur deutsche Marke „Delicious night“.

Für Rückfragen in dieser Angelegenheit halten wir uns jederzeit gern bereit.

Mit kollegialen Grüßen  
LIPPERT, STACHOW & PARTNER

  
Dr. Markus Hoffmann, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

### Anlage

Wertgutachten

Hans-Joachim Lippert  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Dr. Ernst-Walther Stachow  
Prof. Dipl.-Phys. Patentanwalt  
Solingen

Peter Adler  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Dresden

Frank Hudler  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Dresden

Dr. Axel Gudat  
Dipl.-Chem. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Christoph Bobzien  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Dr. Rolf Jungen  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Rainer Buttron  
Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für gewerbli. Rechtsschutz  
Bergisch Gladbach

Dr. Markus Hoffmann LL.M.  
Rechtsanwalt, Fachanwalt  
für gewerbli. Rechtsschutz  
Dresden

Hannes Röhm  
Rechtsanwalt  
Bergisch Gladbach

Matthias Pitsch  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Dresden

Beate Wolf  
Dipl.-Phys. Patentanwältin  
Dresden

Christiane Adler  
Rechtsanwältin  
Dresden

Helmut Koepsell  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Dr. Wolfgang Pistor  
Dipl.-Chem. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Dr. Rüdiger Drope  
Dipl.-Phys. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

Julia Wald  
Rechtsanwältin  
Bergisch Gladbach

Daniela Koal  
Rechtsanwältin  
Bergisch Gladbach

Klaus-Jürgen Schwarz  
Freier Mitarbeiter  
Dipl.-Ing. Patentanwalt  
Bergisch Gladbach

**Büro Bergisch Gladbach**  
Frankenforster Str. 135-137  
51427 Bergisch Gladbach  
Tel.: +49 (0) 22 04.92 33-0  
Fax: +49 (0) 22 04.6 26 06  
eMail: BGL@PATeam.de  
PR 247, Amtsgericht Essen

**Büro Dresden**  
Krenkelstr. 3  
01309 Dresden  
Tel.: +49 (0) 3 51.3 18 18-0  
Fax: +49 (0) 3 51.3 18 18-33  
eMail: DRE@PATeam.de  
PR 247, Amtsgericht Essen

**Büro Solingen**  
Kölner Str. 8  
42651 Solingen  
Tel.: +49 (0) 2 12.2 22 13-0  
Fax: +49 (0) 2 12.1 03 22  
eMail: SOL@PATeam.de  
PR 247, Amtsgericht Essen

**Büro Alicante**  
Paseo Explanada de España  
NO. 1, 4-izda  
E-03002 Alicante  
Tel.: +34 (0) 96.5 20 01 34  
Fax: +34 (0) 96.5 20 02 48

member of  
**WORLD LINK**  
for law  
www.worldlink-law.com

Buhmann Rechtsanwälte  
RA Kay Woldrich  
Am Brauhaus 8b  
01099 Dresden

**Akz. 45/10/Kw**

## **W E R T G U T A C H T E N**

betreffend

die

**Deutsche Marke 30 2008 005 877 „Delicious night“**

- nachfolgend Bewertungsobjekt -

Gutachterlich ermittelter **Schätzwert** vorbenannten Schutzrechtes zum Ermittlungstichtag,  
den 25. August 2010

**11.500,00 EUR**

## **Inhalt und Gliederung**

Teil A Allgemeine Angaben zum Gutachten

Teil B Eckdaten des Bewertungsobjektes

Teil C Bewertung

### I. Bewertungsmaßstab und Bewertungsmodelle im Überblick

1. Kostenorientierte Wertermittlungsverfahren
2. Kapitalwertorientiertes Wertermittlungsverfahren
3. Marktpreisorientiertes Wertermittlungsverfahren

### II. Wahl der Bewertungsmethode im vorliegenden Fall und Begründung der vorgenommenen Wahl

### III. Kostenorientierte Bewertung

1. Kosten der Markencreation/Zeichenfindung (fiktiv)
2. Recherchekosten (fiktiv)
3. Amtliche Kosten
4. Anwaltskosten

### IV. Monetäre Bewertung

### V. Zwischenergebnis

### VI. Risikoabschläge

1. Berücksichtigung rechtlicher absoluter Schutzausschlussgründe
2. Berücksichtigung eines Verfallsrisikos
3. Berücksichtigung rechtlicher relativer Schutzgefährdung

### VII. Zwischenergebnis

### VIII. Ergebnis

## **Teil A Allgemeine Angaben zum Gutachten**

Auftraggeber: *Buhmann Rechtsanwälte  
Herr Rechtsanwalt Kay Woldrich  
Am Brauhaus 8b  
01099 Dresden*

Grund der Gutachtenerstellung: *Wertbestimmung für Insolvenzverfahren / Insolvenzmasse*

Das Gutachten stützt sich auf folgende als Anlage beigefügte Dokumente:

**ANLAGE 1:** Auftragschreiben mit Sachinformationen zum Bewertungsobjekt

**ANLAGE 2:** Rechtsstandsauskunft und Aktenauszug zum Bewertungsobjekt; Stand 24.08.2010

**ANLAGE 3:** Auszug Berechnungsmodul AGD Vergütungstarifvertrag Design (AGD/SDSt)

**ANLAGE 4:** Markenidentitätsrecherche

### **Literatur:**

*Albrecht / Hoffmann, „Die Vergütung des Patentanwaltes“, Heymanns 2009; Hoffmann, Kleespieß Adler, Formularkommentar Markenrecht, Heymanns 2008; IDW S5 - Grundsätze zur Bewertung immaterielle Vermögenswerte, IDW Verlag 2008*

## **Teil B Eckdaten des Bewertungsobjektes**

Registernummer: 30 2008 005 877  
Wiedergabe der Marke: „Delicious night“  
Markenform: Wortmarke  
Anmeldetag: 30.01.2008  
Tag der Eintragung: 04.07.2008

### Verzeichnis der Waren- und Dienstleistungen

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

**(vgl. ANLAGE 2)**

Rechtsstand: rechtsbeständig

**(vgl. ANLAGE 2)**

Derzeitige Nutzung/Verwertung des Bewertungsobjektes: keine

**(vgl. ANLAGE 1)**

Nutzung/Verwertung des Bewertungsobjektes in früheren Zeiträumen: keine

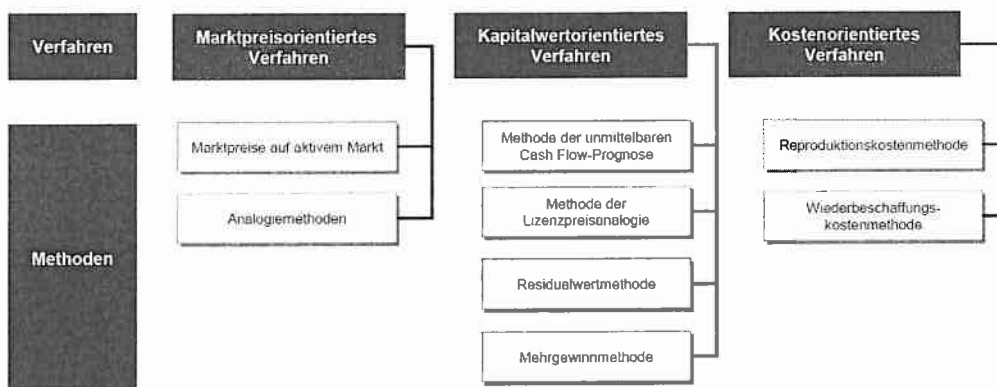
**(vgl. ANLAGE 1)**

## Teil C Bewertung

### I. Bewertungsmaßstab und Bewertungsmodelle im Überblick

Am 12.07.2007 hat der Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) des Instituts der Wirtschaftsprüfer den sog. IDW Standard Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte (IDW S5) verabschiedet. Der IDW S5 stellt – auch für die Bewertung von Marken - den derzeit einzigen abgeschlossenen institutionellen Versuch der Erarbeitung von allgemeinverbindlichen Bewertungsgrundsätzen dar<sup>1</sup>.

Besagter Standard differenziert zwischen den drei wichtigsten international anerkannten Gattungen von Bewertungsansätzen, nämlich dem marktpreisorientierten, dem kapitalwertorientierten und dem kostenorientierten Verfahren.



#### 1. Kostenorientierte Wertermittlungsverfahren

Bei Anwendung des kostenorientierten Verfahrens kann auf Kosten abgestellt werden, die notwendig sind, um ein exaktes Duplikat des immateriellen Vermögenswerts herzustellen (Reproduktionskostenmethode). Alternativ ist es möglich, die Kosten für die Herstellung oder Beschaffung eines nutzenäquivalenten Vermögenswerts heranzuziehen (Wiederbeschaffungskostenmethode). Kostenorientierte Ansätze sind regelmäßig vergangenheitsbezogen und berücksichtigen nicht den zukünftigen Nutzen eines Immaterialgutes. Eingesetzt werden diese Wertermittlungsmethoden für die Plausibilitätsprüfungen anderer Methoden sowie die Ermittlung von Preisuntergrenzen.

<sup>1</sup> Hoffmann, Kleespieß Adler, Formularkommentar Markenrecht, Heymanns 2008 Rdnr. 3243

## **2. Kapitalwertorientiertes Wertermittlungsverfahren (monetär)**

Beim kapitalwertorientierten Verfahren geht man von der Annahme aus, dass sich der Wert eines immateriellen Vermögenswerts in seiner Eigenschaft widerspiegelt, künftige Erfolgsbeiträge in Form von Cashflows zu erwirtschaften. Eine der bedeutendsten Methoden in diesem Bereich ist die der Lizenzpreisanalogie (Relief-from-Royalty Method). Hier wird gedanklich unterstellt, der Immaterialgutsinhaber müsste ohne sein eigenes Immaterialgut entsprechende Lizenzgebühren an Dritte entrichten. Problematisch ist bei allen kapitalwertorientierten Ansätzen die Verlässlichkeit der Datenlage.

## **3. Marktpreisorientiertes Wertermittlungsverfahren (monetär)**

Schließlich ist es möglich, den tatsächlichen Marktpreis zur Bewertung eines Vermögenswerts heranzuziehen, soweit sich die beobachteten Marktpreise auf hinreichend vergleichbare Vermögenswerte beziehen. Ferner muss es sich um einen aktiven Markt handeln. Das marktpreisorientierte Verfahren basiert entweder auf der Preisbildungsfunktion aktiver Märkte, auf denen spezifische Vermögenswerte regelmäßig gehandelt werden, oder auf Analogien zu konkreten vergangenen Markttransaktionen. Die marktpreisorientierte Bewertung ist in allen Fällen eine zukunftsgerichtete Bewertung, da im Zuge der Marktpreisbildung die zukünftigen Ertragserwartungen aus der Verwertung eines immateriellen Vermögenswertes bestimmt werden. Die Bedeutung marktpreisorientierter Verfahren ist eher gering. Immaterielle Vermögenswerte werden regelmäßig nicht auf aktiven Märkten gehandelt werden, so dass es an einer ausreichenden Datenmenge fehlt. Auch für die Analogiemethode fehlen oft adäquate Vergleichstransaktionen.

## **II. Wahl der Bewertungsmethode im vorliegenden Fall und Begründung der vorgenommenen Wahl**

Das Gutachten schätzt im Nachfolgenden den Wert zunächst nach dem kostenorientierten Ansatz unter anschließender Einbeziehung eines stark pauschalisierten zukunftsorientierten Wertes der für einen Erwerber möglichen Kapitalisierungschancen.

Die Wahl der Bewertungsansätze begründet sich wie folgt:

Nach Ziffer 2.2. Rdnr. 8 IDW S5 hat der Bewertende als unabhängiger Sachverständiger aus der Perspektive eines fremden Dritten mit nachvollziehbarer Methodik einen typisierten Wert für den betreffenden immateriellen Vermögenswert zu ermitteln. **Hierbei hat er alle für die**

**Bewertung relevanten Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen und kritisch zu würdigen.** In Ziffer 4 Rdnr. 51 führt der IDW S5 aus: „Die Entscheidung, welches Wertkonzept und welches Bewertungsverfahren für die Bewertung eines immateriellen Vermögenswerts heranzuziehen ist, richtet sich nach dem **Bewertungsanlass**<sup>2</sup>.“ In Ziffer 2.2. Rdnr. 4 stellt der IDW S5 insofern etwa auf Folgendes ab: „Beim Erwerb oder der Veräußerung von immateriellen Werten [...] **ist zwischen der Bewertung des Vermögenswerts für Transaktionszwecke im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsgangs (*going concern*) und der Bewertung unter der Annahme der Zerschlagung des Unternehmens (Liquidation) zu unterscheiden.**“

Richtigerweise wird das kapitalwertorientierte Verfahren der Lizenzanalogie nach dem IDW S 5 für Markenbewertungen nahegelegt (Vgl. Rdnr 62/63). Vorrangig ist aber auch hier der **Grundanlass der Bewertung**, der eben nicht in einer Fixierung eines freien Verkehrswertes besteht, sondern darin, zu einem Bewertungsstichtag einen erzielbaren Markenwert in einer bestimmten Sachsituation zu ermitteln.

Der Gutachter trifft vorliegend auf ein Markenkennzeichenrecht, dem weder augenblicklich noch in der Vergangenheit irgendeine greifbare Verwertungshandlung in Form einer markenmäßigen Kennzeichnung für die in den Schutzzumfang fallenden Waren- und Dienstleistungen im Markt zugeordnet werden kann, noch eine mittelbare Fruchtziehung durch Lizenzvergabe (vgl. **ANLAGE 1**). Die wirtschaftliche Null-Exploitation lässt das Kennzeichenrecht derzeit lediglich als Schutzhülle für einen erst noch durch den potentiellen Erwerber aufzubauenden Produktabsatz attraktiv erscheinen. Der Mehrwert durch den Erwerb eines am Markt auch nur in irgendeiner Weise eingeführten Wiedererkennung- oder Identifizierungsindicators ist daher eher reduziert, zumal sich dieser ausschließlich im vorgegeben Korsett des für das Zeichen hinterlegten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis rekrutieren ließe.

### **III. Kostenorientierte Bewertung**

Folgende faktische oder theoretisch anzusetzende Kosten sind bei der kostenorientierten Wertschätzung zu berücksichtigen.

---

<sup>2</sup> Diese Grundaussage deckt sich vollständig mit den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Bei Bewertungen von Unternehmen und Beteiligungen muss nach Ansicht des BGH nämlich stets „sachverhaltsspezifisch“ vorgegangen werden (BGH, NJW-RR 1986, 1066). In der Praxis bedeutet dies nichts anderes, als dass einzelfallbezogene, ergebnisorientierte Bewertungsentscheidungen zu ergehen haben, die keine aus dem Kontext des Falls losgelöste Schätzung erlauben.

- *Kosten der Markencreation/Zeichenfindung*
- *Recherchekosten*
- *Amtliche Kosten für Registerrechtserlangung*
- *Anwaltskosten für Registerrechtserlangung*

## **1. Kosten der Markencreation/Zeichenfindung (fiktiv)**

Vorliegend sind keine Dokumentationen/Anhaltspunkte für eine konkrete Auslage in Bezug auf Markenfindungskosten vorhanden. Die fiktiv zu berücksichtigenden Kosten sind daher abstrakt zu schätzen. Als Grundlage der gutachterlichen Schätzung wird nachfolgend der Vergütungstarifvertrag *Design (AGD/SDSt) der Allianz deutscher Designer e.V.* herangezogen, der für die Kreation von Wort/Bildmarken Aussagen trifft und daher auch für die Werthaltigkeit eines kreativen Wortmarkenfindungsprozesses herangezogen werden kann. Der AGD differenziert zwischen den Aufwendungen für den Zeichenentwurf und der Einräumung von Nutzungsrechten. Angesichts des nur bundesweiten Territoriums und der letztlich nicht erfolgten aktiven Nutzung des Zeichens wird letzterer Wert mit dem kleinstmöglichen Faktor angesetzt. Für die Entwurfsgestaltung wird von den im AGD/SDSt genannten durchschnittlichen Stundensätzen und Stundenzahlen ausgegangen.

Nach dem AGD/SDSt ergibt sich bei einem Beratungs- und Entwurfsaufwand von 24 Arbeitsstunden danach ein Investitionsvolumen von **2.520,00 EUR** für die Markenfindung. (**vgl. ANLAGE 2**).

## **2. Recherchekosten (fiktiv)**

Vorliegend sind keine Dokumentationen/Anhaltspunkte für eine konkrete Auslage in Bezug auf Vorabrecherchen in Bezug auf ältere Kennzeichenrechte Dritter vorhanden. Die fiktiv zu berücksichtigenden Kosten waren daher abstrakt zu schätzen.

Die hier einschlägigen Datenbestände, die ältere Drittrechte im Kollisionsterritorium betreffen, beziehen sich auf ältere deutsche Marken, ältere Gemeinschaftsmarken sowie ältere internationale Registrierungen mit Schutzrechtserstreckung auf Deutschland bzw. die Gemeinschaft. Sämtliche Datenbestände können kostenlos in den elektronischen Registern des Deutschen Patent- und Markenamtes, des Harmonisierungsamtes oder der WIPO abgerufen werden.

Aus der Kenntnissphäre des Gutachters heraus kann – für den Fall der Beauftragung eines Markenanwaltes – eine Preisspanne von 150,00 bis 450,00 EUR als üblich für die Durchführung einer **Markenidentitätsrecherche** im für das Bewertungsobjekt maßgeblichen Territorium angesetzt werden.

Für die Rechercheaufwendungen ergibt sich daher ein Kostenanschlag von **300,00 EUR**.

Vom Ansatz einer Ähnlichkeitsrecherche wurde abgesehen.

### **3. Amtliche Kosten**

Gemäß Nr. 331 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz belaufen sich die amtlichen Kosten einer deutschen Markenmeldung in Papierform für drei Klassen auf **300,00 EUR**.

### **4. Anwaltskosten**

Vorliegend wurde kein Vertreter bestellt. Die fiktiv zu berücksichtigenden Kosten waren daher abstrakt zu schätzen.

Grundsätzlich besteht kein anwaltlicher Vertretungszwang vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Als anwaltliche Berufsgruppen für eine professionelle Vertretung kommen Rechts- und Patentanwälte in Betracht. Da die insofern regelmäßig anfallenden Kosten von der Honorarstruktur der konkret beauftragten Kanzlei abhängen und für beide Berufsgruppen in diesem außergerichtlichen Verfahren weitgehend Preisbildungsfreiheit besteht, werden im Folgenden die Aussagen und Empfehlungen der Patentanwaltskammer für eine Minimalpreisbildung zugrunde gelegt. Die Patentanwaltskammer geht bei ihren Stellungnahmen in gängiger Praxis vom Entwurf der Gebührenordnung für Patentanwälte (PaGebO 1968), Ausgabe 1. Oktober 1968 aus und versieht die dortigen Werte für nationale Schutzrechte mit die Inflation berücksichtigenden Teuerungszuschlägen<sup>3</sup>.

Nach Teil B.1. d.) i.V.m. B.3. a.) betrug die Anmeldegebühr für ein deutsches Warenzeichen für drei Klassen in vorbenanntem Entwurf 140,00 DM, d.h. 70,00 EUR<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Vgl. Albrecht / Hoffmann, „Die Vergütung des Patentanwaltes“ S. 18, Rdnr 70

<sup>4</sup> Vgl. Albrecht / Hoffmann, „Die Vergütung des Patentanwaltes“ S. 18, Rdnr 70

Der derzeitige Teuerungszuschlag beläuft sich auf den Faktor 4,4<sup>5</sup> und führt zu einem Vergütungsanspruch in Höhe von 308,00 EUR. Hinzu kommt ein regelmäßiger Ermessensspielraum von weiteren 20%<sup>6</sup>, so dass sich aus Sicht des Gutachters ein gerundeter Wert von **370,00 EUR** bezogen auf die hier anzusetzenden Aufwendung ergibt.

#### IV. Monetäre Bewertung

Es wäre verfehlt, den immateriellen Wert einer kennzeichenrechtlichen Monopolstellung für die Zukunft vollkommen außer Betracht zu lassen. Da es vorliegend indes an einer auch nur annähernd greifbaren Basis für etwaige unter dem Markenkennzeichen erzielte Umsätze mangelt (**vgl. ANLAGE 1**), scheidet eine Ermittlung nach der Lizenzanalogiemethode aus. Auch auf einen gängigen Marktpreis kann nicht zurückgegriffen werden.

Das Gutachten verweist daher an dieser Stelle hilfsweise alternativ auf die Schätzungen zu den Gegenstandswerten von registerrechtlichen Eintragungsverfahren. Für den Gegenstandswert eines Markenmeldeverfahrens ist nach gängiger Praxis vom (wirtschaftlichen) Interesse des Anmelders am vollständig erwachsenen Schutz auszugehen. Insofern nimmt die Praxis für nicht benutzte Zeichen Gegenstandswerte von ca. **10.000,00 EUR** an<sup>7</sup>.

#### V. Zwischenergebnis

Aus den Vorüberlegungen unter III 1-4 und IV ergibt sich folgendes vorläufige Schätzwertergebnis:

(III.1.)	2.520,00	EUR
(III.2.)	300,00	EUR
(III.3.)	300,00	EUR
(III. 4.)	370,00	EUR
(IV.)	10.000,00	EUR

---

13.490,00 EUR

Gerundeter Schätzwert als Übertrag: **13.500,00 EUR**.

<sup>5</sup> Vgl. Albrecht / Hoffmann, „Die Vergütung des Patentanwaltes“, Anhang, S. 247

<sup>6</sup> Vgl. Albrecht / Hoffmann, „Die Vergütung des Patentanwaltes“ S. 29, Rdnr 114

<sup>7</sup> BPatG Mitt 2006, 574 – One 2 One; MarkenR 2005, 283

## VI. Risikoabschläge

Der Wert des vorbenannten Schätzergebnisses ist nunmehr um hier relevante Risikoabschläge zu vermindern. (vgl. etwa Ziffer 5.4. IDW S 5)

### 1. Berücksichtigung rechtlicher absoluter Schutzausschlussgründe

Beachtung finden müssen die sich aus der möglichen absoluten Schutzunfähigkeit ergebenden Risiken, die sich in dem hier maßgeblichen Registerrecht sogar noch deutlicher widerspiegeln, als bei Unternehmenskennzeichen.

Das Bewertungsobjekt befindet sich zum Bewertungsstichtag außerhalb der 10jährigen Bestandschutzgrenze des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Die absolute Rechtsbeständigkeit erscheint hier vor allem vor dem Hintergrund jüngerer Tendenzen in der Rechtsprechung des EuGH nicht gänzlich unproblematisch, da es sich bei dem Markenbegriff um einen ohne weiteres im Deutschen verständlichen Begriffsinhalt (Leckere/vorzügliche Nacht) handelt, der sich insbesondere im Bereich der Dienstleistungen in Klasse 41 vor dem Hintergrund einer bloßen beschreibenden Eventbezeichnung im Falle einer Kontestierung als nicht schutzfähig erweisen könnte. Die Marke stammt aber andererseits aus einer Zeit nach der durch die bekannte Libertel-Entscheidung<sup>8</sup> des EuGH einsetzenden restriktiven Eintragungspraxis des Harmonisierungsamts und in der Folge auch des DPMA in Bezug auf Marken mit beschreibendem Anklang. Der EuGH hat seitdem mehrfach **eine strenge und vollständige** nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Die Eintragung erfolgte demnach bereits nach strengeren Maßstäben. Wenngleich der Gutachter mangels anderweitiger Informationen hier also von der Schutzfähigkeit ausgehen darf, so kann die Schutzanfälligkeit als ein die Teilexistenz des Bewertungsobjektes und damit seine Werthaltigkeit betreffendes Risiko nicht vollkommen außer acht gelassen werden.

### 2. Berücksichtigung eines Verfallsrisikos

Ein Verfallsgrund für Markenrechte liegt dann vor, wenn die Vorschriften zum Benutzungszwang nicht eingehalten worden sind (§ 26 MarkenG) und mindestens 5 Jahre seit der Ein-

---

<sup>8</sup> EuGH, GRUR 2003, 604 [608 Rdnr. 59] - Libertel; GRUR 2004, 674 [680 Rdnr. 123] - Postkantoor)

tragung vergangen sind. Die Gefahr des Verfalls ist im vorliegenden Fall ausgeschlossen, da die Marke am 04.07.2008 eingetragen wurde und die sich anschließende Benutzungs-schonfrist erst am 04.07.2013 endet.

### **3. Berücksichtigung rechtlicher relativer Schutzgefährdung**

Unter der relativen Schutzgefährdung versteht man das Risiko des registerrechtlichen Monopolverlustes wegen älterer Rechte Dritter. Primär sind dies eingetragene ältere Marken. Kollisionspotential weisen aber auch geschäftliche Bezeichnungen auf.

Widersprüche gegen die Eintragung der Marke wurden nicht erhoben.

Im Rahmen einer vom Gutachter zum Bewertungsstichtag durchgeführten Recherche nach ältern identischen Marken wurde hier lediglich die IR Marke „DKNY DELICIOUS NIGHT“ Nr. 928788 des amerikanischen Unternehmens Gabrielle Studio, Inc. 550 Seventh Avenue New York, NY 10018 ermittelt, die in Klasse 03 für eine Reihe von Kosmetikartikeln eingetragen wurde.

Bei dieser Marke handelt es sich – wie beim Bewertungsobjekt – um eine Wortmarke. Die Marke wurde vor dem Anmeldetag des Bewertungsobjektes mit Schutzerstreckung auf die EU und damit auch auf Deutschland registriert und stellt damit formell ein älteres Recht im Schutzzterritorium des Bewertungsobjektes dar. Wegen des nicht unwesentlich mitprägenden Zeichenbestandteils DKNY und den gegenüber dem Waren- und Dienstleistungsumfang eher entfernt angesiedelten Produkten dieser Marke, kann das Kollisionsrisiko indes eher als gering eingestuft werden.

Insgesamt sollte das zudem auch durch die nicht abschließend recherchierbare Marktzei-chenlage im Übrigen immer latent anzunehmenden Kollisionsrisiko nicht überhöht werden.

### **VII. Zwischenergebnis**

Aus den vorbenannten Erwägungen leitet sich aus Sicht des Gutachters ein kumulierter Ge-samtrisikoabschlag von ca. **15 %** ab.

## VIII. Ergebnis

Abzüglich des vorbenannten Risikoabschlages ist der Schätzwert des gegenständlichen Bewertungsobjektes daher gerundet mit

**11.500,00 EUR**

anzusetzen. (13.500,00 EUR – 2.015,00 EUR=11.475,00 EUR)

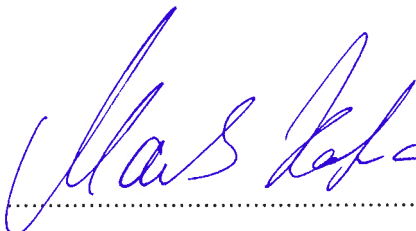
\*\*\*

## Schlusserklärung

*Ich erkläre, dass ich dieses Gutachten in meiner Verantwortung nach bestem Wissen und Gewissen, frei von jeder Bindung und ohne persönliches Interesse am Ergebnis erstellt habe. Ich bescheinige durch meine Unterschrift zugleich, dass der Würdigung des Bewertungsobjektes durch meine Person keine Gründe entgegenstehen, aus denen eine Beweisverwertung nicht zulässig wäre noch Umstände existieren, wegen derer meinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.*

Dresden, den 25.08.2010

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.



Stempel, Unterschrift

**LIPPERT, STACHOW & PARTNER**  
Patentanwälte · Rechtsanwälte · European Patent and Trademark Attorneys  
Kreuzstraße 3 · D-01309 Dresden  
Telefon +49 (0) 351 3 18 18-0  
Telefax +49 (0) 351 3 18 18 33