



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 22/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2010 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden sowie die Richter Eisenrauch und Guth

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung "...", dessen Schutzansprüche 1, 4, 5 und 8 mit Löschungsantrag vom 24. Dezember 2007 von der Antragstellerin angegriffen worden sind. Den zunächst dagegen eingelegten Widerspruch hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 17. Juni 2008 zurückgenommen.

Daraufhin ist das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht worden und die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. November 2008 der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Die Antragstellerin hat eine Kostenrechnung samt Belegen eingereicht und Kostenfestsetzungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, wobei sie zuletzt von einem Gegenstandswert von 500.000,-- €, jedenfalls aber nicht unter 250.000,-- € ausgegangen ist und Kosten für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt geltend gemacht hat.

Mit Beschluss vom 5. Mai 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs auf 2.996,-- € festgesetzt, wobei sie der Berechnung einen Gegenstandswert von 125.000,-- € zu Grunde gelegt, die Notwendigkeit einer Doppelvertretung verneint und lediglich den 1,0-fachen Satz der Verfahrensgebühr angesetzt hat.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, der Kostenfestsetzungsbeschluss gehe zu Unrecht von einem Gegenstandswert von nur 125.000,-- € aus. Angemessen seien 500.000,-- €. Wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt argumentiert sie, der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens müsse auf jeden Fall höher sein als der Streitwert des parallelen zivilgerichtlichen Verletzungsverfahrens vor dem Landgericht Mannheim, der mit 250.000,-- € angenommen worden sei. Denn das angegriffene Gebrauchsmuster sei Grundlage für alle Ansprüche, die im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden. Außerdem seien in den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens auch sämtliche Rechtsbeziehungen zu anderen Wettbewerbern einzubeziehen. Weiterhin legt die Antragsgegnerin eine Liste der mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters erzielten Umsätze vor, die - hochgerechnet auf die Gesamtlaufzeit - Umsätze von über einer Million € ergäben.

Auch sei im angefochtenen Beschluss der Satz für die Verfahrens- bzw. Geschäftsgebühr mit 1,0 zu niedrig angesetzt worden. Es sei nicht einzusehen, warum der Regelansatz in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr zu reduzieren sein sollte,

denn ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gehöre zu den schwierigeren Verfahren, so dass man sogar an eine Erhöhung des Regelsatzes hätte denken können.

Außerdem hätten die Kosten der zusätzlichen Vertretung der Antragstellerin durch einen Rechtsanwalt - wie auch im Nichtigkeitsverfahren üblich - berücksichtigt werden müssen.

Nach der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise sei die Mitwirkung des Rechtsanwalts Dr. H... geboten gewesen, weil gleichzeitig ein paralleles mit dem Löschungsverfahren eng verzahntes Verletzungsverfahren vor dem Zivilgericht anhängig gewesen sei. Die Mitwirkung des Rechtsanwalts, der schon am Löschungsantrag mitgewirkt, seine Mitwirkung aber erst später angezeigt habe, sei notwendig gewesen, weil der Löschungsantrag lediglich eine Reaktion auf die zivilgerichtlichen Verletzungsklage gegen die Antragstellerin gewesen sei. In beiden Angelegenheiten hätten der patentanwaltliche und der rechtsanwaltliche Vertreter der Antragstellerin zusammengearbeitet. Die beiden Verfahren hätten eine intensive Abstimmung erfordert. Außerdem sei es für den geltend gemachten Löschungsgrund der offenkundigen Vorbenutzung auf eine sehr diffizile und mehrschichtige Beweiskette unter Einbeziehung mehrerer Zeugen angekommen.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Kosten entsprechend der Rechtsauffassung der Antragstellerin neu festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, der im zivilgerichtlichen Verfahren angenommene vorläufige Streitwert könne keinen zuverlässigen Aufschluss über den Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren geben. Wertmindernd sei u. a. zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Streitgebrauchsmuster um ein ungeprüftes Schutzrecht handele und im zivilgerichtlichen Verfahren zusätzliche und vollständig andersgelagerte Ansprüche geltend gemacht würden. Auch habe die Beschwerdeführerin nicht im Einzelnen vorgetragen, aus welchem Grund sie einen höheren Gegenstandswert als 125.000,-- € für angemessen halte. Bestimme man auf der Grundlage der behaupteten Umsätze im Wege der Lizenzanalogie den Gegenstandswert, so komme man bei üblichen Lizenzsätzen auf einen weit niedrigeren Wert.

Die Mitwirkung eines Rechtsanwaltes sei nicht erforderlich gewesen, weil es sich nicht um einen technisch oder rechtlich besonders schwierigen Fall gehandelt habe und die entscheidungserhebliche Frage der offenkundigen Vorbenutzung im üblichen Arbeitsbereich zum eines Patentanwalts liege. Im Übrigen sei fraglich, ob die im Patentnichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätze zur Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Gebrauchsmusterverfahren Anwendung finden könnten.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg.

1.1. Die Annahme eines Gegenstandswerts von 125.000,-- € durch die Gebrauchsmusterabteilung ist nicht zu beanstanden.

Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen. Sie richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Ausgangspunkt für die Bemessung des Werts ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags für die restliche Laufzeit darstellt und für dessen Höhe die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, bis zum Ablauf seiner Schutzdauer und die bis zum Beginn des Verfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt geben. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, § 17 Rn. 105 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Der Streitwert des Verletzungsstreits, auf den die Antragstellerin Bezug nehmen will, gibt keinen sicheren Anhalt für den Wert des Gebrauchsmusters, weil im Verletzungsstreit neben dem Anspruch auf Löschung weitere Ansprüche geltend gemacht sein können, zum Beispiel auf Unterlassung, auf Auskunft, auf Feststellung der Schadensersatzpflicht, auf Beseitigung, etc., die für den Wert des Gebrauchsmusters im Lösungsverfahren ohne Belang sind. Ist der Streitwert zudem - wie üblicherweise und wie auch hier - zu Beginn des Verletzungsverfahrens angegeben worden, so handelt es sich nur um eine vorläufige Festsetzung und es bestehen in der Regel keine konkreten Vorstellungen über den Wert der Klageansprüche, so dass auch aus diesem Grund keine Rückschlüsse auf den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens möglich sind (vgl. zu allem Bühring, a. a. O., 7. Auflage, § 17 Rn. 105 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung; Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 17 GebrMG, Rn. 56, 57; § 84 PatG Rn. 48).

Anhaltspunkt können jedoch die von der Antragstellerin vorgelegten mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters erzielten Umsätze sein. Nach allgemeiner Ansicht können Gewinne und Umsätze des Gebrauchsmusterinhabers bei der

Wertermittlung mittelbar berücksichtigt werden, wenn beachtet wird, dass die Erträge aus einem Gebrauchsmuster nicht dem Umsatz entsprechen, der mit dem Gegenstand nach dem Gebrauchsmuster zu erzielen ist, sondern lediglich einen im Allgemeinen 5 bis 10 % nicht übersteigenden Umsatzanteil ausmachen (vgl. Bühring, a. a. O., § 17 Rn. 112; BPatGE 27, 61, 66; 196).

Unterstellt man vorliegend zu Gunsten der Antragsgegnerin deren Einschätzung mit 1.000.000,- € zu erwartendem Umsatz in der Zeit zwischen Stellung des Löschungsantrags und Ende der Laufzeit des Streitgebrauchsmusters als zutreffend, so kommt man selbst bei der Annahme eines sehr großzügig kalkulierten mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters erzielten Umsatzanteils von 10 % auf einem Gegenstandswert von 100.000,- €. Dieser Gegenstandswert aber liegt sogar unter dem von der Gebrauchsmusterabteilung angenommenen Gesichtspunkte, weshalb im vorliegenden Fall ein höherer Satz gelten sollte, sind nicht konkret vorgetragen und auch nach der Lebenserfahrung kaum vorstellbar. Nach dem Grundsatz des Verbots der reformatio in peius muss es darum bei dem durch die Gebrauchsmusterabteilung der Kostenberechnung zu Grunde gelegten Gegenstandswert von 125.000,- € bleiben.

1.2. Auch der Ansatz der Vergütung des Vertreters der Antragsgegnerin mit einem 1,0-fachen Gebührensatz ist vorliegend nicht zu beanstanden. Bei dem Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich darum nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fällt gem. Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei unterdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten werden kann. Nach § 14 Abs. 1 RVG

erfolgt die Festsetzung der Gebühr nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen.

Im vorliegenden Fall waren wegen der relativ schnellen Rücknahme des Widerspruchs gegen die Löschung kein umfangreicher Schriftwechsel oder umfangreichere Nachrecherchen erforderlich, wie sie in durchschnittlichen Fällen häufig notwendig sind. Eine Abweichung nach unten vom Durchschnittssatz ist daher gerechtfertigt.

1.3. Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

1.3.1. Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des (hier) zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es daher gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt.

Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten.

Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen steht, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 – Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

1.3.2. In der neueren Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts wird im Fall eines parallel zu einem Nichtigkeitsverfahren geführten Verletzungsverfahren die Doppelvertretung stets als notwendig angesehen und nur bei einem deutlichem Abweichen von dieser als Regelfall angesehenen Konstellation gilt anderes (vgl. BPatG GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.; BPatG GRUR 2008, 735 f.; BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, abrufbar bei juris Das Rechtsportal; anders BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

1.3.3. Der 35. Senat folgt dieser Rechtsprechung nicht. Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats davon auszugehen, dass auch bei parallelem Verletzungsverfahren im Verfahren vor dem Bundespatentgericht eine Doppelvertretung im Regelfall nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist (vgl. dazu ausführlich z. B. BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument). Der Kostengläubiger muss darum nach Auffassung des erkennenden Senats weiterhin substantiiert darlegen, warum im Einzelfall aufgrund welcher konkreten Umstände eine Doppelvertretung erforderlich ist. Dies stellt keine übermäßige Differenzierung im Rahmen von üblichen Geschehensabläufen dar, sondern dient dem Schutz des Kostenschuldners davor, außerhalb der vom Gesetz in § 91 Abs. 2 ZPO getroffenen grundsätzlichen Entscheidung, wonach nur die Aufwendungen eines Anwalts abgerechnet werden können, ohne besondere Umstände mit erheblichen Kosten belastet zu werden und damit vor allem Gerechtigkeitsgesichtspunkten (vgl. zu allem detailliert BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument). Die Darstellung derartiger Umstände ist vorliegend nicht gelungen.

1.3.4. Die zutreffende Annahme der Antragstellerin, das Verletzungs- und das Verfahren über den Bestand des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, es sei die Tragweite etwaiger Beschränkungen oder von Einzelheiten eines Vergleich mit Erledigung von beiden Verfahren zu verhandeln, lässt nicht erkennen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt. Im Gegenteil ist er durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet (vgl. insoweit die zutreffenden Ausführungen des 3. Senats, Mitt. 2008, 570 f. und des 4. Senats im Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal). Abstrakt denkbare im Verletzungsverfahren begründete taktische Überlegungen, Abstimmungsbedarf oder das mögliche Erfordernis, einen Vergleich zu formulieren, stellen regelmäßig ebenfalls keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten dar. Soweit innerhalb des Lösungsverfahrens das Schutzrecht gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen eingeschränkt verteidigt wird, folgt dies regelmäßig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, dessen Beurteilung in die Fachkompetenz des Patentan-

walts fällt. Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Ansprüche der Verletzungsgegenstand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist selbstverständlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzbereichs und die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand den Schutzbereich eines gegebenenfalls eingeschränkten Gebrauchsmusters noch ausfüllt, ist im Wesentlichen technischer Natur, die zusätzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert. Dies gilt auch für die Beurteilung der Frage der offenkundigen Vorbenutzung. Die Beurteilung des Vorliegens dieses Lösungsgrundes und die darauf bezogene Beweisführung einschließlich des eventuell erforderlichen Zeugenbeweises gehören zum typischen Tätigkeitsbereich eines Patentanwalts und sind Gegenstand der patentanwaltlichen Ausbildung. Solche Problemstellungen und rechtliche Schwierigkeiten allgemeiner Art, wie sie üblicherweise in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auftreten, muss nach dem Gesagten der hierfür ausgebildete und im Regelfall beauftragte Patentanwalt grundsätzlich eigenständig bewältigen (BPatG Mitt. 2008, 570 f.; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

2. Im Übrigen entspricht die - insoweit auch nicht substantiiert angegriffene - Kostenfestsetzung dem Antrag der Beschwerdeführerin.

3. Die Antragstellerin hat entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, da sie unterlegen ist.

Baumgärtner

Eisenrauch

Guth

Pü