



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 25/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**  
**(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner, die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Löschungsantragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben.
  
2. Die der Löschungsantragstellerin vom Löschungsantragsgegner im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erstattenden Kosten werden auf

3.334,60 €

(i.W. dreitausendreihundertundvierunddreißig 60/100 Euro)

festgesetzt.

Der Betrag ist ab dem 31. Oktober 2008 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer war Inhaber des am 2. Januar 2006 angemeldeten Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster), mit der Bezeichnung "T...". Auf den mit mangelnder Schutzfähigkeit begründeten Löschungsantrag der Beschwerdegegnerin, dem der Beschwerdeführer rechtzeitig widersprochen hat, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss vom 14. März 2008 gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens dem Beschwerdeführer auferlegt.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2008 beantragt, die ihr vom Beschwerdeführer zu erstattenden Kosten insgesamt 6.659,00 € nebst 5 % Zinsen ab 31. Oktober 2008 festzusetzen, wobei sie ihrem Antrag einen Gegenstandswert von 500.000,- € zugrunde gelegt hat.

Mit Beschluss vom 12. Mai 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I auf der Basis eines Gegenstandswerts von 250.000,- € die zu erstattenden Kosten auf 4.771,- € festgesetzt, wobei der festgesetzte Betrag seit dem 31. Oktober 2008 mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz zu verzinsen sei. Dabei wurde eine 2,0 Verfahrensgebühr in Höhe von 4.104,- €, Reisekosten in Höhe von 312,- €, eine Abwesenheitsgebühr von 35,- €, pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20 €, und die Löschungsgebühr in Höhe von

300 € in Ansatz gebracht. Der weitergehende Antrag der Beschwerdegegnerin wurde zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer geltend macht, dass der zugrunde gelegte Gegenstandswert zu hoch angesetzt worden und dass ein Gebührensatz von 2,0 nicht gerechtfertigt sei. Er ist der Auffassung, dass die auf den Streitwertbeschluss des Kammergerichts Berlin vom 30. Oktober 2006 im Verfahren 5 W 255/06 zurückgreifende Entscheidung zu Unrecht von einem Lizenzsatz von 5 % ausgehe. Wenn man von den tatsächlich produzierten Stückzahlen ausgehe, würde sich eine maximale Lizenzgebühr zwischen 5.000,- € und 15.000,- € ergeben. Im Übrigen seien die Streitwerte in den weiteren in Deutschland geführten Rechtsstreiten zwischen 25.000,- € und 35.000,- € angesetzt worden, was dem tatsächlichen Interesse der Allgemeinheit am nächsten komme. Der Umfang und die tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten rechtfertigten es im vorliegenden Fall nicht, einen vollen Gebührensatz von 2,0 in Ansatz zu bringen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2009 aufzuheben und die Kosten entsprechend der Rechtsauffassung des Beschwerdeführers neu festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass der von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegte Gegenstandswert an der unteren Grenze liege und dass die 2,0-fache Ge-

bühr, die entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers den Gebührenrahmen nicht voll ausschöpfe, angemessen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf die im Kostenfestsetzungs- und die im Beschwerdeverfahren eingereichten wechselseitigen Schriftsätze Bezug genommen.

## II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte und zulässigerweise auf den Ansatz der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG beschränkte Beschwerde gegen den Beschluss vom 12. Mai 2009 hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung ist in ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von einem Gegenstandswert von 250.000,- € ausgegangen, was nicht zu beanstanden ist. Allerdings rechtfertigen Umfang und Schwierigkeit des Lösungsverfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht den Ansatz einer 2,0 Gebühr.

1. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen.

Dies bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im Belieben der Gebrauchsmusterabteilung steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18). Ermessensfehler der Gebrauchsmusterabteilung I sind vorliegend nicht erkennbar.

Die Bemessung des Gegenstandswerts richtet sich nach allgemeiner Ansicht nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, nicht nach dem Interesse der Verfahrensbeteiligten. Auf die seitens des Beschwerdeführers möglicherweise erzielten geringen Umsätze kommt es daher nur am Rande an. 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. Hierbei ist stets die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, § 17 Rn. 105 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Vorliegend entsprach die Restlaufzeit des am 2. Januar 2006 angemeldeten Streitgebrauchsmusters bei Eingang des Löschantrags am 8. Mai 2006 noch fast der gesamten höchstmöglichen Schutzdauer.

Des Weiteren sind für den gemeinen Wert eines Gebrauchsmusters 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 (vgl. Beschluss vom 20. Dezember 2011 in 35 W (pat) 15/10). Für die Bestimmung des gemeinen Werts sind aber auch folgende grundsätzlichen Überlegungen maßgebend: Mit der Löschung eines Gebrauchsmusters besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit, den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach kann das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen, gleich gesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss vom 25. April 2007, 5 W (pat) 6/06).

Hinsichtlich derartiger Beträge haben die Beteiligten zwar keine konkreten und substantiierten Angaben gemacht. Allerdings zeigen schon die vom Be-

schwerdeführer genannten Streitwerte aus den parallelen Verfügungsverfahren, die nach seiner Ansicht dem tatsächlichen Interesse der Allgemeinheit am nächsten kommen, ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung des gemeinen Werts. Denn wenn man von den im Schriftsatz des Beschwerdeführers vom 21. November 2008 aufgezählten 6 Verfahren ausgeht und für die vor dem Landgericht Berlin geführten hinzuzählt, so ergibt sich bei Summierung dieser Streitwerte, auch wenn man sie lediglich mit 25.000,- € ansetzt, für das Interesse des Beschwerdeführers allein in diesen gegen diverse Wettbewerber eingeleiteten Verfahren von 200.000,- € Hierbei ist zum einen zu bedenken, dass es sich insoweit nur um einstweilige Verfügungsverfahren handelte, so dass vor diesem Hintergrund der von der Gebrauchsmusterabteilung angesetzte Gegenstandswert von 250.000,- € angesichts der noch bestehenden Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters nicht zu beanstanden ist.

2. Dies gilt jedoch nicht für den Ansatz der Vergütung des Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin mit einem 2,0-fachen Gebührensatz.

Bei dem Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 Rechtsprechungstätigkeit; BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 35 W (pat) 49/09, abrufbar unter juris Das Rechtsportal; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich dementsprechend nach Nr. 2300 VV RVG. Der Rahmen für die danach anfallende Geschäftsgebühr bewegt sich zwischen einem 0,5-fachen und einem 2,5-fachen Satz. 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 unter-

schritten bzw. überdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen auch überschritten werden kann.

Das vorliegende Lösungsverfahren ist lediglich als durchschnittlich einzustufen. Die Begründung des auf offenkundige Vorbenutzungen gestützten Lösungsantrags betrug 12 Seiten, die mit diversen Dokumenten und eidesstattlichen Versicherungen und mit einem in einem weiteren kurzen Schriftsatz eingereichten Gutachten, das bereits aus einem parallelen Verfügungsverfahren zur Verfügung stand, untermauert wurde. Auf die Widerspruchsbegründung und die Äußerung des Beschwerdeführers nach dem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung hat die Beschwerdegegnerin nicht erwidert. Der zeitliche Aufwand der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung war mit einer halben Stunde äußerst gering. Aus diesen Umständen lässt sich kein besonderer, über den Normalfall hinaus reichender Aufwand herleiten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nur angemessen, für die Tätigkeit des Patentanwalts den "Regelsatz" in Höhe von 1,3 anzusetzen, der Ansatz der Vergütung des Vertreters der Beschwerdegegnerin für die Vertretung im Lösungsverfahren einschließlich der mündlichen Verhandlung mit dem 2,0-fachen Gebührensatz im vorliegenden Fall ist nicht gerechtfertigt.

3. Danach sind die vom Beschwerdeführer zu erstattenden Kosten insgesamt folgendermaßen neu festzusetzen:



1,3-fache Gebühr gem. Nr. 2300 VV RVG aus einem Gegenstandswert von 250.000,- €	2.667,60 €
Fahrtkosten	312,00 €
Postpauschale	20,00 €
Abwesenheitsgebühr	35,00 €
<u>Antragsgebühr</u>	<u>300,00 €</u>
Summe	3.334,60 €

Bezüglich der Postpauschale, der Abwesenheits- und der Antragsgebühr sowie hinsichtlich der Verzinsung ist der Beschlusstenor lediglich deklaratorisch, da der Kostenfestsetzungsbeschluss insoweit nicht angegriffen war.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO, da die Beteiligten in etwa zu gleichen Teilen obsiegt haben bzw. unterlegen sind.

Baumgärtner

Eisenrauch

Bayer

CI