



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 460/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Gegenvorstellung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Phys. Brandt und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Zebisch

beschlossen:

Die Gegenvorstellung des Antragstellers gegen den Beschluss des Senats vom 16. November 2012 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsgegner) ist Inhaber des Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) sowie des Gebrauchsmusters ..., die jeweils ein ... , betreffen. Der Antragsteller und Beschwerdegegner (im Folgenden: Antragsteller) hat Löschungsantrag gegen beide Gebrauchsmuster gestellt, die jeweils zu deren Löschung führten. Gegen die Löschungsbeschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Antragsgegner jeweils Beschwerde eingelegt. In der das Streitgebrauchsmuster betreffenden mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2010 haben die Beteiligten einen Vergleich geschlossen. Danach hat der Antragsteller beide Löschungsanträge zurückgenommen, der Antragsgegner die Kosten beider Verfahren in beiden Rechtszügen übernommen. Des Weiteren hat sich der Antragsgegner zur Zurücknahme einer parallelen Verletzungsklage sowie zur Übernahme der dortigen Kosten verpflichtet und dem Antragsteller an beiden Gebrauchsmustern ein kostenloses Mitbenutzungsrecht eingeräumt. Über den Gegenstandswert des Beschwer-

deverfahrens ist keine Entscheidung getroffen worden. Auf Antrag des Antragstellers hat der erkennende Senat mit Beschluss vom 20. Januar 2011 diesen Wert auf 10.000,-- € festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 30. Mai 2011 hat der Antragsteller die Streitwertfestsetzung für den Mehrwert des Vergleichs beantragt. Der Antragsgegner hat diesem Antrag dem Grunde nach zugestimmt, ist ihm aber hinsichtlich der vom Antragsteller angegebenen Höhe von 510.000,-- € entgegengetreten.

Der Senat hat mit Beschluss vom 16. November 2012 den Mehrwert für den Vergleich auf 100.000,-- € festgesetzt.

Gegen diesen ihm am 26. November 2012 zugestellten Beschluss richtet sich die Gegenvorstellung des Antragstellers vom 3. Dezember 2012, per Fax eingegangen bei Gericht am 4. Dezember 2012.

Er wendet sich dagegen, dass in dem zur Überprüfung gestellten Beschluss davon ausgegangen worden ist, dass es an konkreten tatsächlichen Anhaltspunkten, die eine Bewertung ermöglichen, fehle. Im Einzelnen verweist er nochmals auf seinen Vortrag zur Streitwertfestsetzung im parallelen Verletzungsverfahren, zu den entsprechenden Angaben des Antragsgegners im Abmahnverfahren und die vorformulierte Vertragsstrafe, sowie auf die Ausführungen zum Marktvolumen der streitgegenständlichen ... Des Weiteren wendet sich der Antragsteller gegen die Annahme, dass der im Verletzungsverfahren geschätzte Streitwert unrealistisch gewesen sei, weil sich die wirtschaftlichen Marktaktivitäten des Antragstellers im Nachhinein als niedriger erwiesen hätten, als ursprünglich angenommen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Schriftsatz des Antragstellers vom 3. Dezember 2012 Bezug genommen.

Der Antragsteller beantragt,

in Abänderung des Beschlusses vom 16. November 2012 den Gegenstandswert für den Mehrwert des Vergleichs auf 510.000,-- €, hilfsweise auf 260.000,-- € festzusetzen.

Der Antragsgegner hat sich zur Gegenvorstellung nicht geäußert.

II.

1. Die Gegenvorstellung gegen die ansonsten unanfechtbare (§ 99 Abs. 2 PatG) Wertfestsetzung vom 16. November 2012 ist auch nach Einführung der Anhörungsrüge durch Einfügung des § 321a ZPO statthaft (BSG NJW 2006, 860 ff. m. w. N.; Busse, PatG, 7. Aufl. 2013, § 74 Rn. 9, § 99 Rn. 22). Denn die Gegenvorstellung verfolgt das Ziel, den Fachgerichten die Möglichkeit zu eröffnen, ihr Verhalten unter bestimmten rechtlichen Gesichtspunkten nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Auch soweit vorliegend aus der Begründung der Gegenvorstellung auch geschlossen werden könnte, der Antragsteller sei der Auffassung, sein Vorbringen sei bei Beschlussfassung nicht berücksichtigt und damit sein Anspruch auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt worden (BSG a. a. O.), also eine Anhörungsrüge gewollt war, wäre diese ebenfalls statthaft und insbesondere fristgerecht innerhalb der zwei-wöchigen Notfrist des § 321a Abs. 3 S. 1 ZPO erhoben worden; dies gilt für die Gegenvorstellung gleichermaßen in Bezug auf die Notfrist des § 33 Abs. 3 S. 3 RVG (vgl. Busse a. a. O. § 99 Rn. 22).

2. Der Rechtsbehelf ist aber unbegründet. Dabei kann offen bleiben, ob der Antragsteller ausreichend dargetan hat, inwieweit ihn der Beschluss vom 16. November 2012 ersichtlich und zu Unrecht schwerwiegend benachteiligt hat (vgl. BPatGE 16, 157 ff.) oder ob sich sein Vorbringen in für die Gegenvorstellung unzureichender Weise lediglich in der Wiederholung der bisherigen Argumente erschöpft. Denn der Senat hat die vom Antragsteller zur Begründung seines Wertansatzes im Schriftsatz vom 5. November 2010 vorgebrachten Argumente in seiner Entscheidung vom 16. November 2012 vollständig berücksichtigt.

3. Ergänzend sei noch auf folgendes hingewiesen:

3.1. Ausschlaggebend für die Beurteilung des Mehrwerts eines in einem anhängigen Verfahren abgeschlossenen Vergleichs ist der Wert der durch ihn über den Verfahrensgegenstand hinaus mit erledigten Ansprüche. Dies sind im vorliegenden Fall die im parallelen Löschungs-(beschwerde-)verfahren 35 W (pat) 468/09 und die im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim geltend gemachten Ansprüche. Da dort die Ansprüche sowohl auf das Streitgebrauchsmuster als auch auf das des Parallelverfahrens gestützt waren, kommt eine Aufteilung bei der Bestimmung des Mehrwerts für den Vergleich nicht in Betracht.

Der Senat sieht sich dadurch, dass sowohl der im parallelen Lösungsverfahren ergangene Beschluss, mit dem der dortige Gegenstandswert auf 10.000,- € festgesetzt worden ist, als auch der Streitwertbeschluss des Landgerichts Mannheim von den Beteiligten nicht angegriffen worden und damit unabänderbar geworden sind, grundsätzlich nicht an einer eigenständigen Bewertung der Ansprüche gehindert. Denn diese Beschlüsse enthalten keine abschließende Aussage über den tatsächlichen Wert der jeweils betroffenen Ansprüche. Aufgrund der Unabänderbarkeit tritt lediglich hinsichtlich der Gerichts- als auch hinsichtlich der Anwaltsgebühren Rechtssicherheit ein.

3.2. Gleichwohl ergab und ergibt sich kein Anlass für eine Änderung des Beschlusses vom 16. November 2012.

Der Wert des Lösungsverfahrens orientiert sich am gemeinen Wert des (dortigen) Streitgebrauchsmusters zu Beginn des Beschwerdeverfahrens, d. h. am Interesse der Allgemeinheit an der Löschung. Die vom Antragsgegner im Schriftsatz vom 5. November 2010 hierzu gemachten Angaben sind zu vage, um zu einer vom Beschluss im Parallelverfahren vom 18. April 2011 abweichenden Beurteilung des dort festgesetzten Wertes zu kommen. Die in der Unterlassungserklärung enthaltene Vertragsstrafe betrifft nicht den gemeinen Wert eines Schutzrechts, sondern soll präventiv den Verstoß gegen die Unterlassungsverpflichtung absichern. Die in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim genannten Absatzzahlen des Antragsgegners sind nach Auffassung des erkennenden Senats kein geeignetes Kriterium für das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des dortigen Streitgebrauchsmusters. Außerdem ist nicht erkennbar, auf welchen Zeitraum sie bezogen sind. Insofern kommt es auch auf den vom Landgericht zu Vergleichszwecken vorgeschlagenen Lizenzsatz nicht an. Des Weiteren helfen der in der Abmahnung zugrunde gelegte und bei Klageerhebung vorläufig geschätzte Streitwert für das Verletzungsverfahren von 500.000,-- € hier nicht weiter. Vorliegend handelt es sich um eine sogenannte stecken gebliebene Stufenklage, bei der keiner der geltend gemachten Ansprüche Gegenstand einer Entscheidung geworden ist. Es lässt sich daher nicht feststellen, welches der für die Wertberechnung bei einer Stufenklage maßgebende höchste der verbundenen Ansprüche gewesen wäre. Dies gilt sowohl hinsichtlich des Unterlassungs- wie auf hinsichtlich des Schadensersatzfeststellungsanspruchs. Wie der Senat in seinem Beschluss vom 18. April 2011 im Parallelverfahren ausgeführt hat, enthalten die Angaben des Antragstellers keine Abgrenzung zwischen den generell verkauften ... und dem erfindungsgemäßen Gegenstand, d. h. dazu, wie viele unter den Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters fallen und damit für die Wertberechnung herangezogen werden könnten. Insgesamt ist danach nicht feststellbar, ob der im Verletzungsverfahren pauschal vorgetragene Wert zutreffend das Interesse des An-

tragsgegners an der Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung wiedergibt oder ob – wie der Antragsteller in der Klageerwiderung ausgeführt hat – die Wertangabe willkürlich und ohne jedes Maß erfolgt ist.

Dementsprechend erfolgte die Schätzung des Mehrwerts für den Vergleich vom 1. Dezember 2010 im Rahmen des § 23 Abs. 3 S. 2 RVG.

III.

Das Verfahren ist entsprechend § 33 Abs. 9 RVG kostenfrei.

Baumgärtner

Brandt

Zebisch

Pü