



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 19/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 003 437.6

(hier: Aussetzungsbeschluss nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 148 ZPO im Festsetzungsverfahren nach § 23 Abs. 4 PatG)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. September 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richter Dr. Egerer und Dr. Freudenreich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers und auf die Anschlussbeschwerde der Benutzerin wird der Aussetzungsbeschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2015 aufgehoben und das Verfahren zur Fortsetzung des Festsetzungsverfahrens nach § 23 Abs. 4 PatG sowie zur abschließenden Festsetzung der Benutzungsvergütung für die Erfindung der Patentanmeldung 10 2006 003 437.6 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die ungekürzte Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Antragsteller, Beschwerdeführer und Anschlussbeschwerdegegner (im Folgenden: Antragsteller) ist eingetragener Inhaber der Patentanmeldung 10 2006 003 437.6 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Herstellung von Polyvinylacetalen“

(Streitpatentanmeldung), die am 25. Januar 2006 als Zusatzanmeldung zu der Patentanmeldung 10 2005 012 924.2 angemeldet worden ist. Für diese

Stammanmeldung hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 9. März 2011 gemäß § 23 Abs. 1 PatG seine Bereitschaft erklärt, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen angemessene Vergütung zu gestatten.

Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2013 hat die Benutzerin, Beschwerdegegnerin und Anschlussbeschwerdeführerin (im Folgenden: Benutzerin) gegenüber dem Antragsteller gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 und 2 PatG angezeigt, dass sie die Erfindung der Streitpatentanmeldung nutzen will. Mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2013 hat der Antragsteller gemäß § 23 Abs. 4 PatG beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Festsetzung der Vergütung für die Benutzung der Erfindung beantragt, u. a. hat er dabei beantragt, für Umsätze mit Produkten gemäß dem ursprünglichen Anspruch 20 der Hauptanmeldung und für Umsätze gemäß dem ursprünglichen Anspruch 25 der Zusatzanmeldung den Vergütungssatz auf 4 % der Umsätze festzusetzen.

Mit Bescheid vom 11. November 2014 hat die Patentabteilung 55 die Verfahrensbeteiligten darum gebeten, im Einzelnen zu bestimmten Tatsachen und wirtschaftlichen Umständen vorzutragen, die aus der Sicht der Patentabteilung für die beantragte Festsetzung der Benutzungsvergütung maßgebend sein konnten. Die erbetenen Mitteilungen haben die Verfahrensbeteiligten nicht gemacht.

Im Schriftsatz der Benutzerin vom 18. November 2014, Seite 2, an die Patentabteilung heißt es u. a.:

„Zwecks Abschluss eines Lizenzvertrages, möchten wir Sie bitten, den vorgeschlagenen Lizenzsatz durch das Deutsche Patent- und Markenamt zu bestätigen – ohne Zwischenbescheid (Verzicht auf einen solchen unsererseits).“

Im Schriftsatz der Benutzerin vom 26. November 2014 an die Patentabteilung heißt es u. a.:

„Im Hinblick auf die verbleibende Restlaufzeit der betreffenden Schutzrechte bittet die P... GmbH im Rahmen der amtlichen Festsetzung um Prüfung, ob der vom Antragsteller vorgeschlagene Lizenzsatz noch angemessen ist.

Um kurzfristige Festsetzung eines seitens des Deutschen Patent- und Markenamts als angemessen erachteten Lizenzsatzes wird gebeten.“

Nach vorheriger Anhörung der Verfahrensbeteiligten hat die Patentabteilung 55 mit Beschluss vom 16. April 2015 das Verfahren zur Festsetzung der Vergütung gemäß § 23 Abs. 4 PatG für die Benutzung der Erfindung der Streitpatentanmeldung des Antragstellers gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 148 ZPO ausgesetzt bis zum Eintritt der Bestandskraft der abschließenden Entscheidung über den Einspruch gegen das Patent 10 2005 012 924. Zur Begründung hat die Patentabteilung 55 sinngemäß ausgeführt, dass ihr keine Tatsachen und wirtschaftlichen Umstände bekannt geworden seien, auf die sich eine Entscheidung über die angemessene Höhe der Benutzungsvergütung stützen ließen, insbesondere bestünde zwischen den Verfahrensbeteiligten kein Einvernehmen mehr darüber, dass der Lizenzsatz bei 4 % der Umsätze angesetzt werden könnte, und beide Verfahrensbeteiligten seien der Bitte der Patentabteilung, zu den für die Vergütungsfestsetzung möglicherweise maßgebenden Umständen im Einzelnen vorzutragen, nicht gefolgt. Bei dieser Verfahrenslage erhoffe sich die Patentabteilung von der abschließenden Entscheidung über den Einspruch gegen die Stammanmeldung zur Streitpatentanmeldung einen gewissen Aufschluss darüber, nach welchen sachlichen Kriterien sich die Benutzungsvergütung für die Erfindung der Streitpatentanmeldung angemessen bestimmen ließe.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerde des Antragstellers und die unselbständige Anschlussbeschwerde der Benutzerin.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2015 aufzuheben und bereits im Beschwerdeverfahren gemäß § 23 Abs. 4 PatG eine angemessene Vergütung für die Benutzung der Erfindung der Streitpatentanmeldung festzusetzen,

hilfsweise:

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren zur Fortsetzung des Festsetzungsverfahrens nach § 23 Abs. 4 PatG sowie zur abschließenden Festsetzung der Benutzungsvergütung für die Erfindung der Streitpatentanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Diesen Anträgen hat sich die Benutzerin im Wege der Anschlussbeschwerde angeschlossen.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben beide Verfahrensbeteiligte ins einzelne gehende Stellungnahmen zu dem Bescheid der Patentabteilung 55 vom 11. November 2014 abgegeben, das hat die Benutzerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2016 getan und der Antragsteller mit Schriftsätzen vom 29. April 2016 sowie vom 30. August 2016. Weiter haben die Verfahrensbeteiligten mit Schriftsätzen vom 30. und vom 31. August 2016 übereinstimmend erklärt, dass sie eine Festsetzung der Vergütung für die Benutzung der Erfindung auf 4 % des Umsatzes für vertretbar halten. Zu der Frage, ob dieser Vergütungssatz mit Rücksicht auf die potentielle Restschutzdauer der Streitpatentanmeldung noch gemindert werden sollte, gehen die Meinungen der Verfahrensbeteiligten unverändert aus-

einander: Der Antragsteller hält eine solche Minderung für nicht angemessen i. S. v. § 23 Abs. 1 Satz 1 PatG, die Benutzerin hält eine Minderung des Lizenzsatzes von 4 % der Umsätze um mindestens 25 % für angemessen.

Für den Fall, dass der Senat entscheiden sollte, wie erkannt, haben die Verfahrensbeteiligten ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt.

Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten beider Instanzenzüge.

II.

1. Die Zuständigkeit des erkennenden Senats für das vorliegende Beschwerdeverfahren folgt aus der Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts für den 35. Senat für das Geschäftsjahr 2015, dort Seite 50 unter „Geschäftsaufgabe Buchstabe c)“. Danach ist der Senat zuständig für Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts in den Fällen des § 23 Abs. 4 PatG 1981.

2.1 Die Beschwerde des Antragstellers und die Anschlussbeschwerde der Benutzerin sind zulässig. Sie haben jedoch insoweit in der Sache keinen Erfolg, als beide Verfahrensbeteiligten nach Hauptantrag beantragt haben, der Senat möge in der Hauptsache des Festsetzungsverfahrens entscheiden und gemäß § 23 Abs. 4 PatG die Vergütung für die Benutzung der Erfindung der Streitpatentanmeldung in angemessener Höhe festsetzen. Wie bereits mit Verfügung vom 11. August 2016 mitgeteilt, sieht sich der Senat an einer Entscheidung in der Hauptsache des Festsetzungsverfahrens nach § 23 Abs. 4 PatG schon deswegen gehindert, weil das Hauptsacheverfahren kein Gegenstand des Beschwerdever-

fahrens ist. Denn Beschwerde und Anschlussbeschwerde richten sich nicht gegen eine Entscheidung der Patentabteilung 55 über die Festsetzung der Benutzungsvergütung nach § 23 Abs. 4 PatG, sondern nur gegen die Entscheidung der Patentabteilung, dieses Festsetzungsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 148 ZPO auszusetzen bis zur bestandskräftigen Entscheidung über den Einspruch gegen das Patent 10 2005 012 924. Nur die Begründetheit dieser Aussetzung ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

2.2 Dagegen sind die Hilfsanträge der Verfahrensbeteiligten begründet. Danach ist der angegriffene Aussetzungsbeschluss der Patentabteilung 55 aufzuheben und das Verfahren zur Fortsetzung des Festsetzungsverfahrens nach § 23 Abs. 4 PatG gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG an das DPMA zurückzuverweisen. Denn nach der bisherigen Verfahrenslage war und ist für die Festsetzung der Benutzungsvergütung gemäß § 23 Abs. 4 PatG für die Erfindung der Streitpatentanmeldung die Entscheidung über den Einspruch gegen das Patent 10 2005 012 924.2 nicht im Sinne von § 148 ZPO vorgreiflich.

Als Benutzungsvergütung für die Erfindung der Streitpatentanmeldung streben die Verfahrensbeteiligten keine einmalige Abfindung des Antragstellers durch die Benutzerin an, sondern fortlaufende Zahlungen der Benutzerin an den Antragsteller. Dabei waren sich die Verfahrensbeteiligten im patentamtlichen Verfahren darüber einig und sind es auch jetzt im Beschwerdeverfahren, dass für die Festsetzung der Benutzungsvergütung von einem Vergütungssatz von 4 % des Umsatzes auszugehen ist. Nur in einem Punkt ging und geht der Vortrag der Verfahrensbeteiligten zur Höhe der festzusetzenden Benutzungsvergütung auseinander: Die Benutzerin hat sowohl im patentamtlichen Verfahren als auch im Beschwerdeverfahren um Prüfung gebeten, ob der Vergütungssatz von 4 % des Umsatzes mit Rücksicht auf die potentielle Restschutzdauer der Streitpatent-anmeldung herabzusetzen ist, z. B. um 25 %, wie die Benutzerin zuletzt angeregt hat. Dagegen hält der Antragsteller eine solche Minderung des Vergütungssatzes für nicht angemessen.

Nur zu diesem Punkt war und ist die Patentabteilung zu einer eigenen Beurteilung aufgerufen. Für die Frage, ob mit Rücksicht auf die potentielle Restschutzdauer der Streitpatentanmeldung eine Minderung der Benutzungsvergütung von 4 % des Umsatzes angemessen ist, hat die Schutzfähigkeit des Patents 10 2005 012 924.2 keine sachliche Bedeutung. Deswegen kann die Entscheidung über den Einspruch gegen das Patent 10 2005 012 924.2 für die Festsetzung der Benutzungsvergütung für die Erfindung der Streitpatentanmeldung nicht i. S. v. § 148 ZPO vorgreiflich sein.

Vielmehr wird die Patentabteilung 55 über die Frage entscheiden müssen, ob für die Festsetzung eine Benutzungsvergütung nach § 23 Abs. 4 PatG, die als fortlaufende, vom Umsatz des Benutzers abhängige Zahlung angelegt ist, die potentielle Restschutzdauer überhaupt als angemessener Berechnungsfaktor in Betracht kommt und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Folgen für die angemessene Höhe der hier festzusetzenden Benutzungsvergütung. Auf den ersten Blick scheinen die potentielle Restschutzdauer oder die wahrscheinliche Restschutzdauer als Berechnungsfaktoren am ehesten für einmalige, pauschalisierte Benutzungsvergütungen für eine künftige Benutzung Sinn zu geben. Denn dafür werden die Dauer der tatsächlichen Benutzung und die zu erwartenden Einnahmen aus der Benutzung geschätzt.

Vorliegend soll dagegen die Höhe der fortlaufenden Vergütungszahlungen vom tatsächlichen Umsatz der Benutzerin und von der tatsächlichen Dauer der Benutzung abhängen. Bei einer solchen Regelung wird das Risiko eines gegen Ende der Schutzdauer möglicherweise geringer werdenden wirtschaftlichen Wertes der Erfindung automatisch gleichmäßig zwischen dem Antragsteller und der Benutzerin aufgeteilt: Sinkt der Umsatz der Benutzerin ab wegen des sinkenden wirtschaftlichen Wertes der Erfindung, sinken auch die Einnahmen des Antragstellers entsprechend ab. Diese Umstände wird die Patentabteilung bei ihrer Entscheidung berücksichtigen müssen.

3. Kosten sind für das Beschwerdeverfahren nicht aufzuerlegen, § 80 Abs. 1 PatG.

4. Die ungekürzte Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, weil der angegriffene Aussetzungsbeschluss der Patentabteilung nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 148 ZPO ohne tragfähige Gründe ergangen ist und die Patentabteilung ohne diese Aussetzung die Benutzungsvergütung nach § 23 Abs. 4 PatG hätte festsetzen können. Dann wäre das jetzt durchgeführte Beschwerdeverfahren vermieden worden.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
- 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
- 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
- 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
- 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
- 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Werner

Dr. Egerer

Dr. Freudenreich

Bb