



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**  
**(hier: Festsetzung des Gegenstandswerts)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Dr. Jäger und der Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

Der Gegenstandswert für das Lösungsverfahren und das  
Beschwerdeverfahren wird auf

2.200.000,- €

festgesetzt.

**Gründe:**

**I.**

Mit Beschluss vom 14. Juni 2016 hat der Senat die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 11. März 2013, mit welchem das Gebrauchsmuster ... (i. F.: Streitgebrauchsmuster) gelöscht wurde, zurückgewiesen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt. Das Streitgebrauchsmuster, für welches der Anmeldetag der Patentanmeldung

... vom 1. März 2007 beansprucht worden war, war am 11. Dezember 2008 mit der Bezeichnung „...“ und den Schutzansprüchen 1 – 12 in das beim DPMA geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Mit Schriftsatz vom 10. November 2016 haben die Antragstellerinnen beantragt, unter Verweis auf einen bereits im Lösungsverfahren gestellten Antrag auf Streitwertfestsetzung, der noch nicht verbeschieden worden war, den Gegenstandswert auf 6,5 Mio. € festzusetzen. Die Antragsgegnerin erachtete in ihrer Erwiderung einen Gegenstandswert i. H. v. 3 Mio. € als angemessen.

Nachdem der Senat die Beteiligten mit Schreiben vom 29. Juni 2017 darauf hingewiesen hat, dass für die Bestimmung des gemeinen Wertes des Streitgebrauchsmusters hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte vorzutragen sind, beantragten die Antragstellerinnen mit Schriftsatz vom 26. Juli 2017, den Gegenstandswert nunmehr auf 11.472.000,- € festzusetzen, und tragen hierzu folgendes vor:

Als Grundlage für die Streitwertfestsetzung sei ein zwischen den Beteiligten am 30. Juni / 7. Juli 2009 abgeschlossener Lizenzvertrag heranzuziehen. In diesem Lizenzvertrag hatte die Antragsgegnerin den Antragstellerinnen bzw. deren Rechtsvorgängerinnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz an der Nutzung u. a. des Streitgebrauchsmusters erteilt. Nach § 2 Abs. 1 dieses Lizenzvertrags hatten Antragstellerinnen bzw. deren Rechtsvorgängerinnen an die Antragsgegnerin einen Pauschalbetrag i. H. v. 5.000.000,- € sowie nach § 2 Abs. 2 ab 11. Dezember 2008 (Eintragung des Streitgebrauchsmusters) ferner 5% der Umsätze mit G-CSF-haltigen Arzneimitteln, die ohne die eingeräumte Lizenz ein vertragsgegenständliches Schutzrecht verletzen würden, zu bezahlen. Von 2008 – Juni 2017 habe die Antragsgegnerin hieraus Lizenzgebühren i. H. v. 6.472.000,- € erzielt. Ferner sei der genannte Pauschalbetrag in Ansatz zu bringen.

Denn das Streitgebrauchsmuster sei hauptsächlicher Gegenstand und unmittelbar kausal für den Lizenzvertrag gewesen und habe für diese Vereinbarung die alleinige und zentrale Rolle gespielt. Auch für Lizenzeinnahmen, die aufgrund von

außerhalb von Deutschland erfolgten Benutzungshandlungen erzielt worden seien, habe das Streitgebrauchsmuster eminente Bedeutung. Da die Pauschalzahlung nach dem Lizenzvertrag als Lizenzgebühr anzusehen sei, sei er bei der Berechnung des Gegenstandswerts, wie die aus dem Ausland fließenden Lizenzzahlungen, einzubeziehen.

Aus Sicht der Antragsgegnerin sei nach den gerichtlichen Hinweisen vom 29. Juni 2017 der Gegenstandswert auf lediglich 697.910,16 € festzusetzen. Sie weist darauf hin, dass sich der zwischen den Beteiligten zustande gekommene Lizenzvertrag neben dem Streitgebrauchsmuster auf weitere Schutzrechte bezieht, darunter auch europäische Patente, die unabhängig vom vorliegenden Streitgebrauchsmuster seien. Der Lizenzvertrag sei auch nicht territorial auf Deutschland beschränkt, sondern umfasse daneben mehrere ausländische Staaten.

Unter einer – von den Antragstellerinnen nicht bestrittenen – Aufschlüsselung (Anlage zum Schriftsatz vom 29. August 2017) legt die Antragsgegnerin dar, dass aus dem Lizenzvertrag für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 2. Halbjahr 2008 und dem ersten Halbjahr 2017 Lizenzgebühren i. H. v 2.319.617,- € geflossen sind. Mit Blick auf die weiteren vom Lizenzvertrag erfassten Schutzrechte sei das Streitgebrauchsmuster insoweit nur zu 1/3 zu berücksichtigen. Ferner sei bei der Streitwertbemessung auch nur der Zeitraum ab Stellung des streitgegenständlichen Löschungsantrags – hier: 9. April 2009 – bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Erlöschens des Streitgebrauchsmusters – hier: Datum des vorgenannten Senatsbeschlusses vom 14. Juni 2016 – maßgebend. Die nach dem Lizenzvertrag zu leistende Pauschalzahlung könne nicht zusätzlich in Ansatz gebracht werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt in entsprechender Anwendung von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegenstandswert auch im Übrigen nicht feststeht. Nach diesen Bestimmungen ist im vorliegenden Fall ein Gegenstandswert i. H. v. 2.200.000,- € angemessen.

1. Der Gegenstandswert ist nach den o. g. Bestimmungen auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen. Er richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, wobei Ausgangspunkt der Schätzung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 58; § 84 PatG, Rn. 68). Für die Bestimmung des gemeinen Wertes gelten die folgenden, grundsätzlichen Überlegungen: Mit der Löschung 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 aus den Lizenzzahlungen errechnet werden, die alle Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters zu leisten bzw. durch die Löschung erspart haben, also mit dem Betrag gleichgesetzt werden, der sich aus der Multiplikation des einschlägigen Lizenzsatzes mit dem in Deutschland erzielten bzw. zu erwartenden Gesamtumsatz ergibt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118).

2. Für eine Schätzung des Gegenstandswerts nach pflichtgemäßem Ermessen liegen auch hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, wobei die zwischen den Beteiligten zustande gekommene Lizenzvereinbarung vom 30. Juni / 7. Juli 2009 und der weiteren Abwicklung dieser Vereinbarung von Relevanz sind.

a) Aus den von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 29. August 2017 übermittelten Aufstellung von vom Lizenzvertrag erfassten und in Deutschland erzielten Umsätzen ergibt sich bei dem aus Sicht des Senats auch üblichen Lizenzsatz von 5%, dass, bezogen auf Deutschland, während der Laufzeit des Lizenzvertrags über einen Zeitraum von 9 Jahren insgesamt 2.319.617,- € und damit pro Jahr im Durchschnitt ca. 260.000,- € Lizenzgebühren unstreitig zu zahlen waren.

b) Soweit die Antragsgegnerin die Auffassung vertritt, bei der Bemessung des Gegenstandswerts sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters mit Blick auf die weiteren, vom Lizenzvertrag erfassten Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen nur zu einem Drittel zu berücksichtigen, ist dieser Auffassung nicht zu folgen. Nach § 2 Abs. 2 des Lizenzvertrags sind Lizenzgebühren für G-CSF-haltige Arzneimittel zu bezahlen, die „ohne die hier erteilte Lizenz ein erteiltes Schutzrecht verletzen würden“, wobei die vertragsrelevanten Schutzrechte in § 1 Abs. 3 des Lizenzvertrags näher spezifiziert sind. Es ist aber weder vorgetragen, noch sonst aus dem Sachvortrag der Beteiligten ersichtlich, dass die Produkte, für deren Umsätze nach dem vorliegenden Lizenzvertrag Lizenzgebühren gezahlt wurden, die Merkmale des Streitgebrauchsmusters nicht aufweisen. Dann aber sind diese in Deutschland erzielten Lizenzgebühren in voller Höhe nach den o. g. Ausführungen ein geeigneter Anhalt für die Bemessung des wirtschaftlichen Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung des Streitgebrauchsmusters und damit für die pflichtgemäße Schätzung des Gegenstandswerts.

c) Soweit die Antragstellerinnen Lizenzgebühren, die vertragsgemäß für im Ausland erzielte Umsätze gezahlt wurden, bei der Bemessung des Gegenstandswerts im vorliegenden Fall als berücksichtigungsfähig erachten, geht diese Auffassung fehl. Denn das Streitgebrauchsmuster ist von seiner rechtlichen Wirkung her als nationales Schutzrecht auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Dementsprechend kann auch nur das inländische Allgemeininteresse an der Beseitigung des Streitgebrauchsmusters berücksichtigt werden, während dies in Bezug auf Lizenzeinnahmen aus Schutzrechten, die sich auf ausländische

Staaten beziehen, nicht der Fall ist, auch wenn diese in Zusammenhang mit dem Streitgebrauchsmuster stehen.

d) Soweit die Antragstellerinnen die Auffassung vertreten, der nach § 2 Abs. 2 des Lizenzvertrags gezahlte Pauschalbetrag i. H. v. 5 Mio. € sei bei der Bemessung des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung des Streitgebrauchsmusters in voller Höhe zu berücksichtigen, kann dem nicht gefolgt werden. Die nach § 2 Abs. 2 des Lizenzvertrags zu leistenden Zahlungen beziehen sich auf den Zeitraum „für die Zukunft“ ab 11. Dezember 2008 (Eintragung des Gebrauchsmusters), so dass im Umkehrschluss § 2 Abs. 1 mindestens auch eine pauschale Abgeltung von vor diesem Zeitpunkt liegenden Sachverhalten betrifft. Da hiervon dann aber auch auf auslandsbezogene Sachverhalte nach § 4 des Lizenzvertrags erfasst werden, aus den o. g. Gründen aber Lizenzzahlungen aus im Ausland erzielten Umsätzen nicht berücksichtigungsfähig sind, kann schon aus diesen Gründen der genannte Pauschalbetrag bei der Bemessung des Interesses der Öffentlichkeit an der Beseitigung des Streitgebrauchsmusters keine Berücksichtigung finden.

e) Bei der Bemessung des Gegenstandswerts ist weiter zu berücksichtigen, dass es auf den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters, wie er sich zu Beginn des Lösungsverfahrens, hier: 9. April 2009, als entsprechend § 4 Abs. 1 ZPO maßgeblichem Datum darstellt, ankommt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116 m. w. N.). Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, kommt es für die berücksichtigungsfähige Laufzeit auf die restliche maximale Laufzeit (vgl. Bühring/Schmid, a. a. O.), hier: bis 31. März 2017 (§ 23 Abs. 1 GebrMG), und nicht auf die bis zum Abschluss des mit der Löschung des Streitgebrauchsmusters beendeten Verfahrens an.

f) Allerdings können im Einzelfall auch Leistungen, die vor dem Beginn des Lösungsverfahrens erbracht wurden oder zu erbringen waren wie z. B. tatsächlich entstandene Schadenersatzforderungen, bei der Schätzung des Gegenstands-

werts nach pflichtgemäßem Ermessen berücksichtigt werden (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116 m. w. N.). Im vorliegenden Fall sieht § 2 Abs. 2 eine – vom Vertragsschluss im Juni/Juli 2009 aus gesehen rückwirkende und einen Zeitraum vor Stellung des Löschungsantrags erfassende – Pflicht zu Lizenzzahlungen ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Streitgebrauchsmusters vor, so dass die hieraus resultierenden Ansprüche bei der Gegenstandswertbemessung einbezogen werden können.

g) Die weiteren, von den Antragstellerinnen in ihrem Schriftsatz vom 13. Januar 2017 genannten Fallumstände (Sicherung des Zugangs zu G-CSF-haltigen Arzneimitteln, Verringerung von Kosten für das Gesundheitswesen, Komplexität, Schwierigkeit und Umfang des Löschungsverfahrens) sind mit Blick auf die eingangs (oben unter 1.) genannten Kriterien irrelevant.

h) Ausgehend von einem durchschnittlichen Lizenzerlös i. H. v. jährlich ca. 260.000,- € und einer zu berücksichtigenden (Rest-) Laufzeit von ca. 8,3 Jahren ab Eintragsdatum ist eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf 2.200.000,- € im Wege der Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen angemessen, aber auch ausreichend.

3. Aus § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG ergibt sich, aus Sicht des Senats zwingend, dass eine Rechtsbeschwerde zum BGH vorliegend nicht statthaft ist, so dass der Senat von einer Rechtsmittelbelehrung absieht.

Metternich

Dr. Jäger

Dr. Wagner

Fa