

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 10/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren**

**Gbm 93 02 481 Lö II 111/96**

hier: wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2002 dahingehend abgeändert, dass die von der Gebrauchsmusterinhaberin an die Löschantragstellerin zu erstattenden Kosten für das patentamtliche Lösungsverfahren auf € ... (entspricht DM ...) festgesetzt werden.
2. Die weitergehende Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin wird zurückgewiesen.
3. Die außergerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
4. Die Rückzahlung der von der Gebrauchsmusterinhaberin gezahlten Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## Gründe

### I

Mit ihrer Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 6. Februar 2002 begehrt die Gebrauchsmusterinhaberin eine Herabsetzung der von ihr an die Löschantragstellerin zu erstattenden Kosten von DM ... auf DM ....

Auf den Löschantrag der Löschantragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I nach mündlicher Verhandlung durch Beschluss vom 11. September 1997 das Gebrauchsmuster 93 02 481 teilweise gelöscht und der Gebrauchsmusterinhaberin die Kosten des Löschanfahrens auferlegt. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen, wobei die von der weiteren Beteiligten, der F... GmbH & Co KG erhobene Beschwerde als unzulässig verworfen worden ist. Die gegen diese Entscheidung gerichtete und mit greifbarer Gesetzeswidrigkeit bzw Verletzung des rechtlichen Gehörs begründete Rechtsbeschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin und der weiteren Beteiligten hat der Bundesgerichtshof zurückgewiesen, wobei der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren auf DM ... festgesetzt worden ist. Mit Beschluss vom 11. Mai 2001 hat das Bundespatentgericht den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren auf DM ... festgesetzt.

Die Löschantragstellerin hat bei ihrem Kostenfestsetzungsantrag betreffend das patentamtliche Verfahren einen Gegenstandswert von DM ... zugrunde gelegt und die Festsetzung von Kosten in Höhe von insgesamt DM ... beantragt. Im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sich die Gebrauchsmusterinhaberin gegen diesen Kostenansatz gewendet, insbesondere auch gegen den zugrunde gelegten Gegenstandswert in Höhe von DM ... Mio. Die Gebrauchsmusterabteilung I hat mit Be

schluss vom 6. Februar 2002 die zu erstattenden Kosten für das Lösungsverfahren vor dem Patentamt antragsgemäß festgesetzt und zur Begründung ausgeführt, dass diese Kosten als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte der Lösungsantragstellerin notwendig erschienen. Zu den von der Gebrauchsmusterinhaberin im Einzelnen vorgebrachten Einwendungen zum Gegenstandswert und zur Höhe der Reisekosten wurden im Kostenfestsetzungsbeschluss keine Ausführungen gemacht.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin. Im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Patentamt bzw im Beschwerdeverfahren hat sie vorgetragen, dass die Berechnung der Verfahrens- und der Verhandlungsgebühr auf der Basis eines Gegenstandswertes von DM ... Mio jeder Grundlage entbehre. Es sei zwar richtig, dass für das Beschwerdeverfahren ein Gegenstandswert von DM ... Mio festgesetzt worden sei. Dem stehe jedoch gegenüber, dass der Bundesgerichtshof im Rechtsbeschwerdeverfahren nur einen Gegenstandswert von DM ... angenommen habe. Die Festsetzung des Gegenstandswerts in Höhe von DM ... Mio beruhe auf einem falschen Sachvortrag der Lösungsantragstellerin, was näher ausgeführt wird. Soweit die Lösungsantragstellerin auf den in einem Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf angegebenen Streitwert abstelle, sei dies nicht zutreffend, weil es dort um eine Ein- und Ausfahrtkontrollanlage und nicht wie vorliegend nur um einfache Parkkarten gehe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Lösungsantragstellerin nur eine Teillöschung des Gebrauchsmusters beantragt habe, wobei die Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Antragstellung nur noch etwa ... Jahre betragen habe, was bei der Bemessung des Gegenstandswerts zu berücksichtigen sei. Der für die Beschwerdeinstanz festgesetzte Gegenstandswert sei für den Kostenbeamten der Gebrauchsmusterabteilung nicht bindend, sondern allenfalls ein Anhaltspunkt gewesen. Auch wenn man den Streitwert des Verletzungsverfahrens zugrunde lege, ergebe sich für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nur ein Gegenstandswert in Höhe von DM .... Die Lösungsantragstellerin hätte außerdem die von ihr geltend gemachten Reisekosten im Ein-

zeln darlegen müssen. Die überreichten Belege seien nicht ausreichend. Da der Vertreter der Löschantragstellerin die Reise für private Zwecke um 2 Tage verlängert habe, könnten nur 1/3 der angefallenen Kosten, nämlich insoweit nur DM ... festgesetzt werden. Schließlich enthalte der angefochtene Beschluss keinerlei Hinweise darauf, dass von der Gebrauchsmusterinhaberin vorgebrachten Argumente überhaupt in Erwägung gezogen wurden. Dieser Begründungsmangel stelle einen schwerwiegenden Verfahrensfehler dar, der den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,

die von ihr an die Löschantragstellerin zu erstattenden Kosten statt der festgesetzten DM ... auf lediglich DM ... festzusetzen und ihr die Beschwerdegebühr zu rückzuerstatten.

Die Löschantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Gebrauchsmusterinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Gebrauchsmusterabteilung sei zu Recht von einem Gegenstandswert von DM ... Mio ausgegangen. Dieser Wert beruhe auf einer Festsetzung des Gegenstandswerts im Beschwerdeverfahren. Dies sei für den Kostenbeamten des Patentamts ein geeigneter Anhaltspunkt für seine Kostenfestsetzung gewesen. Dieser Gegenstandswert sei im Übrigen auch sachlich zutreffend und angemessen. Die Gebrauchsmusterinhaberin gehe in einem Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf aus Schutzrechten vor, die auf das Streitgebrauchsmuster zurückgingen. In einem Fall habe sie den Streitwert mit DM ... und in einem anderen Fall mit DM ... Mio angegeben. Die wirtschaftliche Bedeutung der Sache sei groß. Die Gebrauchsmusterinhaberin habe einer anderen Firma eine ausschließli-

che Lizenz am Gegenstand des Streitgebrauchsmusters und der auf dieses zurückgehenden Schutzrechte eingeräumt. Daraus seien bereits Lizenzgebühren in Höhe eines siebenstelligen Betrages angefallen. Der Wert des Gebrauchsmusters sei mit DM ... Mio daher eher bescheiden angesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

## II

Die Beschwerde ist statthaft, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 1. Halbsatz PatG. Sie ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristgerecht innerhalb der für Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse verkürzten Beschwerdefrist von zwei Wochen eingereicht worden, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 2. Halbsatz PatG.

Die Beschwerde ist teilweise begründet. Nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Absatz 2 PatG, §§ 103 ff ZPO hat die Löschantragstellerin einen Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Abweichend vom patentamtlichen Kostenfestsetzungsbeschluss, in dem insgesamt DM ... als erstattungsfähig anerkannt worden waren, sind bei Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von € ... (entspricht DM ...), lediglich Kosten in Höhe von € ... (entspricht DM ...) festzusetzen. Die Berechnung der für das Tätigwerden eines Rechtsanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu erstattenden Vergütung erfolgt nach der BRAGO. Soweit die Gebrauchsmusterinhaberin mit ihrer Beschwerde darüber hinaus eine Herabsetzung der zu erstattenden Kosten begehrt, ist die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

1. Das Verfahren vor dem Patentamt und der angefochtene Beschluss leiden an erheblichen Mängeln. Denn der angefochtene Beschluss geht mit keinem Wort auf den Sachvortrag und die Einwendungen der Gebrauchsmusterinhaberin ein, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte. Der angefochtene Beschluss weist demzufolge gravierende Begründungsmängel auf und insbesondere ist die Gebrauchsmusterinhaberin dadurch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden. Da der Sachverhalt geklärt und die Sache entscheidungsreif ist, hat der Senat das vom Gesetz in § 79 Abs 3 PatG eingeräumte Ermessen bei der Entscheidung über die Frage eigener Sachentscheidung oder Aufhebung und Zurückverweisung dahingehend ausgeübt, selbst in der Sache zu entscheiden.
  
2. Unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von € ... (entspricht DM ...) sind Kosten in Höhe von € ... (entspricht DM ...) als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzuerkennen und gemäß § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Absatz 2 PatG, §§ 103 ff ZPO festzusetzen.
  - a) Bei seiner Kostenfestsetzung legt der Senat einen Gegenstandswert in Höhe von € ... (entspricht DM ...) zugrunde. Da sich der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens nicht aus Wertvorschriften iSd § 8 Abs 1 BRAGO ergibt, ist dieser gemäß § 8 Abs 2 Satz 2 BRAGO nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Bestimmung hat der Kostenbeamte des Patentamts im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens bzw jetzt der Senat im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vorzunehmen und der Kostenfestsetzung als Berechnungsmaßstab zugrunde zu legen. Der Gegenstandswert richtet sich - entsprechend den für die Ermittlung des Gegenstandswerts im Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätzen (BGH GRUR 1957, 79; 1985, 511 "Stückgutverladeanlage") - nach dem zu Beginn des Verfahrens vorhandenen Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters (vgl Bühring, GebrMG, 6. Aufl, § 17 Rdn 96

mwNachw). Anhaltspunkt für die Bemessung des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung sind die durch Eigennutzung oder Lizenzvertrag zu erwartenden Erträge sowie in der Vergangenheit entstandene Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen (vgl BGH BIPMZ 1991, 190 "Unterteilungsfahne"; BPatGE 27, 61, 64; 27, 196, 197).

Die von den Beteiligten gemachten unterschiedlichen Angaben zum Wert des Gebrauchsmusters, die zwischen DM ... und DM ... Mio liegen, zeigen letztlich keine hinreichend objektiven und einfach nachprüfbaren Faktoren auf, die als verlässliche Grundlage für eine konkrete Festlegung geeignet wären. Es spielt auch keine entscheidende Rolle, ob der Gegenstand der Schutzrechte, aus denen die Gebrauchsmusterinhaberin in Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf vorgeht, mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters vergleichbar sind oder nicht. Dies ist zwischen den Beteiligten streitig geblieben. Die Löschantragstellerin hat keine Unterlagen vorgelegt, die einen einfachen Vergleich zwischen den jeweiligen Erfindungsgegenständen ermöglicht hätte. Eine Beiziehung der Akten oder gar eine Beweiserhebung zu diesem Zweck ist vorliegend im Verfahren zur Höhe des Gegenstandswerts bzw im Kostenfestsetzungsverfahren nicht angemessen und nicht angezeigt. Auch wenn die Wertangaben der Beteiligten ein wichtiges Indiz für die Bemessung des Gegenstandswertes darstellen, sind die Beteiligten im Übrigen an ihre Angaben zur Höhe des Gegenstandswertes nicht gebunden, und zwar auch dann nicht, wenn sie nach einem Unterliegen im Rechtsstreit mit den Kosten belastet werden. Selbst dann können die ursprünglichen Wertangaben als unzutreffend (hoch) dargestellt werden (vgl dazu Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl. Rdn 17 zu § 2 ZPO). Dies muss bei der Bestimmung des Gegenstandswertes im vorliegenden Verfahren, bei dem Streitwertangaben aus anderen Verfahren eine Rolle spielen sollen, erst recht gelten.

Letztlich muss der Senat den Gegenstandswert - ausgehend von den Angaben der Beteiligten - nach billigem Ermessen schätzen. Auch die bisherigen Schätzungen der mit dem Verfahren befassten Gerichte, nämlich des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs im Rahmen des Beschwerde- und des Rechtsbeschwerdeverfahrens sind Faktoren, die bei der Schätzung eine Rolle spielen können. Beziffern die Beteiligten den Wert einer Sache verschieden, dann kann die Schätzung auch darin bestehen, das arithmetische Mittel dieser Angaben als Gegenstandswert anzunehmen (so Egon Schneider, Streitwertkommentar für den Zivilprozess, 10. Aufl, Seite 794, Rdn 3996 unter Hinweis auf die Entscheidung des OLG Hamm, MDR 1984, 765). Ausgehend von diesen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der Angaben der Beteiligten hält der Senat einen Gegenstandswert in Höhe von € ... (entspricht DM ...) für angemessen.

- b) Ausgehend davon kann die Löschantragstellerin die geltend gemachten zwei 8/10 Gebühren nach § 118 Abs 1 Nr 1 und Nr 2 BRAGO, die als solche zwischen den Beteiligten nicht streitig sind, ersetzt verlangen. Neben der Gebühren für das Betreiben des Geschäfts iSd § 118 Abs 1 Nr 1 BRAGO erhält der Vertreter der Löschantragstellerin eine Verhandlungsgebühr nach § 118 Abs 1 Nr 2 BRAGO, weil er in dieser Sache an einer mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I teilgenommen hat. Maßgeblich sind die Gebührensätze aus den Jahren 1996 und 1997. Zu dieser Zeit betrug bei einem Gegenstandswert von DM ... eine volle Gebühr DM ..., woraus sich für eine 8/10 Gebühr ein Betrag von DM ... ergibt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die ausgehend von dem Gegenstandswert von DM ... Mio im Kostenfestsetzungsantrag geltend gemachte und dann auch festgesetzte 8/10 Gebühr unzutreffend berechnet wurde. Die volle Gebühr betrug bei diesem Gegenstandswert DM ....

Demzufolge betrug die 8/10 Gebühr DM ... und nicht die beantragten und festgesetzten DM ....

- c) An Reisekosten kann die Löschungsantragstellerin insgesamt einen Betrag in Höhe von DM ... DM erstattet verlangen. Jedenfalls im Hinblick auf das Bestreiten der Gegenseite können diese Kosten nicht pauschal angesetzt werden, wie dies im Kostenfestsetzungsbeschluss des Patentamts geschehen ist. Vielmehr können nur die glaubhaft gemachten Kosten festgesetzt werden (vgl dazu Thomas/Putzo, ZPO, aaO § 104 Rdn 3). Durch die Vorlage der Belege sind glaubhaft gemacht an Fahrtkosten DM 203,-- (Zugfahrt von Hamburg nach München) + DM 53,50 (Zugfahrt von München nach Schwäbisch Hall) + DM 84,-- (Zugfahrt von Frankfurt nach Hamburg) + DM 12,-- für Taxi + DM 16,-- für eine MVV-Tageskarte, also insgesamt DM 358,50. Davon sind DM 53,50 für die Fahrt von München nach Schwäbisch Hall, die privat veranlasst war, abzuziehen, woraus sich ein erstattungsfähiger Betrag von DM 315,-- ergibt. Einen weiteren anteiligen Abzug für den sich an die mündliche Verhandlung anschließenden privaten Aufenthalt in Schwäbisch Hall hält der Senat nicht für angemessen. Entscheidend ist, ob die Fahrtkosten durch die Terminswahrnehmung veranlasst waren. Diese Veranlassung entfällt nicht durch einen privaten Aufenthalt, der sich an einen Termin anschließt. Die von der Gebrauchsmusterinhaberin zitierte Entscheidung (Mitt 1957, 37) betrifft den Fall, dass ein Patentanwalt auf einer Reise zwei Termine wahrnimmt. In einem solchen Fall ist es selbstverständlich, dass Reisekosten nicht doppelt abgerechnet werden können. Dies entspricht inzwischen der gesetzlichen Regelung für die Kostenfestsetzung bei Rechtsanwälten gemäß § 29 BRAGO. Auch die Erstattung der MVV-Tageskarte erscheint angemessen, da auch die entsprechenden Fahrtkosten zum Essen, ins Hotel etc am Verhandlungstag zu den Reisekosten zu zählen sind. Insofern waren auch diese Kosten notwendig, zumal für entsprechende Einzelfahrten unter Umständen sogar höhere Kosten angefallen wären.

- d) Schließlich kann die Löschantragstellerin die unstreitigen Kostenpositionen Auslagenpauschale, Abwesenheitskosten und Löschantragsgebühren ersetzt verlangen.

Damit ergeben sich folgende erstattungsfähige Kosten:

1.	Antragsgebühr für den Löschantrag:	DM	300,--
2.	8/10 Verfahrensgebühr, § 118 Abs 1 Nr 1 BRAGebO	DM	3.380,--
	8/10 Verhandlungsgebühr, § 118 Abs 1 Nr 2 BRAGebO	DM	3.380,--
	(die volle Gebühr betrug zum maßgeblichen Zeitpunkt DM 4.225,--)		
3.	Fahrtkosten, § 28 Abs 1 und 2 BRAGebO	DM	315,--
4.	Abwesenheitsgeld, § 28 Abs 1 und 3 BRAGebO	DM	170,--
5.	Auslagenpauschale, § 26 BRAGebO	<u>DM</u>	<u>40,--</u>
	<u>insgesamt</u>	DM	<u>7.585,--</u>
	<u>entspricht</u>	€	<u>3.878,15</u>

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 3 PatG, § 97 Abs 2 ZPO. Bei der Kostenentscheidung in Rechtsmittelverfahren sind die Grundsätze des § 92 ZPO entsprechend anzuwenden (vgl dazu Thomas/Putzo, aaO § 97 Rdn 15). Im Hinblick auf den nur teilweisen Erfolg der Beschwerde erscheint eine Kostenaufhebung in Bezug auf die außergerichtlichen Kosten angemessen.

Die Rückzahlung der gezahlten Beschwerdegebühr ist schon deshalb anzuordnen, weil sich eine Pflicht zur Zahlung für Verfahren der vorliegenden Art nicht mit der nötigen Eindeutigkeit aus dem Gesetz ergibt (so die Senatsrechtsprechung gemäß Beschluss vom 5. Dezember 2002 in der Sache 10 W (pat) 32/02). Im Übrigen wäre unabhängig von der Frage der Gebührenpflicht im Hinblick auf die Verfahrensfehler im patentamtlichen Kostenfestset-

zungsverfahren die Beschwerdegebühr jedenfalls aus Billigkeitsgründen analog § 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen.

Der Beschwerdewert für das Verfahren beträgt € ... (entspricht DM ...). Dies ist die Differenz zwischen den vom Patentamt festgesetzten Kosten in Höhe von DM ... und dem von der Gebrauchsmusterinhaberin mit der Beschwerde begehrten Festsetzungsbetrag in Höhe von lediglich DM ....

Schülke

Püschel

Knoll

Be