



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 15/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. November 2006 durch ...

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass keine Beschwerde vorliegt.
2. Die Akten werden an die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts zur Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens zurückgeleitet.
3. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat zunächst ein Lösungsverfahren gegen das Gebrauchsmuster ... betrieben, in dem die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts den Lösungsantrag mit Beschluss vom 23. März 2005 zurückgewiesen sowie der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt hat. Gegen diese Entscheidung hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt, auf die der angefochtene Beschluss aufgehoben und das streitgegenständliche Gebrauchsmuster gelöscht wurde.

Mit Schriftsatz vom 23. März 2005 hat die Antragsgegnerin beantragt, den Streitwert des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auf 400.000 Euro festzusetzen und auf die Streitwertfestsetzung in einem Parallelverfahren vor dem LG Düsseldorf hingewiesen, wo der Streitwert vorläufig auf 350.000 Euro festgesetzt worden sei. Weiterhin trägt die Antragsgegnerin vor, die heute überwiegende Meinung gehe davon aus, dass auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Gegenstandswert festzusetzen sei. Im Übrigen sei es nur bei Festsetzung eines Gegenstandswertes möglich, die Kostentscheidung der Abteilung auch umzusetzen.

Daraufhin hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin mit Amtsbescheid vom 18. Mai 2005 mitgeteilt, im erstinstanzlichen Gebrauchsmusterlösungsverfahren finde auch bei der Mitwirkung von Rechtsanwälten eine Streitwertfestsetzung nicht statt.

Ein Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 25. Mai 2005, in dem diese sich gegen diese Mitteilung wendet und ausführt, dass diese Eingabe, falls erforderlich, auch als Beschwerde, sofortige Beschwerde, Erinnerung oder sonstiges Rechtsmittel zu verstehen sei, wurde von der Gebrauchsmusterabteilung als Beschwerde angesehen an das Bundespatentgericht weitergegeben.

Die Antragstellerin begehrt ebenfalls Festsetzung eines Gegenstandswertes und ist der Ansicht, es sei zwischen Kostentscheidung und Kostenfestsetzung zu unterscheiden. Im Gebrauchsmusterlösungsverfahren habe sich die Annahme von Pauschalen bei der Kostenfestsetzung bewährt, die sich aus einem Mittelwert von üblichen Gegenstandswerten von Gebrauchsmusterlösungsverfahren herleiten sowie entsprechenden Aufschlägen.

Die Antragstellerin stellt zuletzt die Anträge,

den Gegenstandswert des Verfahrens vor der Gebrauchsmuster-  
abteilung auf 400.000 Euro festzusetzen,  
sowie  
den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens 5 W (pat) 15/05  
auf 4.590,50 Euro festzusetzen.

Demgegenüber beantragt die Antragsgegnerin sinngemäß,

unter Zurückweisung des Antrags der Antragstellerin auf Festset-  
zung des Streitwerts auf 400.000 Euro für das Verfahren vor der  
Gebrauchsmusterabteilung einen Gegenstandswert festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 25. Mai 2005 ist mangels einer abschließenden Entscheidung nicht als Beschwerde zu werten. Die Antragsgegnerin wollte ersichtlich nur im Fall einer abschließend in ihre Rechte eingreifenden abschließenden Regelung ein Rechtsmittel einlegen. Daran fehlt es hier (vgl. dazu auch BPatG 5 W (pat) 14/05 vom 16. Oktober 2006). Die entsprechende deklaratorische Feststellung ergeht aus Gründen der Rechtssicherheit.

Nach § 18 Abs. 1 GebrMG findet gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt. Ein solcher Beschluss liegt hier nicht vor.

Das Schreiben der Gebrauchsmusterabteilung vom 18. Mai 2005 ist nicht in Beschlussform ergangen. Dies steht einer Statthaftigkeit der Beschwerde zwar grundsätzlich nicht entgegen. In Literatur und Rechtsprechung besteht insoweit Einigkeit darüber, dass für die Frage, ob ein Beschluss im Sinne der Beschwerdevorschriften vorliegt, nicht die äußere Form oder Bezeichnung der Entscheidung maßgeblich ist, sondern ihr materieller Gehalt. Ein Beschluss im Sinne des § 18 Abs. 1 GebrMG ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Verfahrensbeteiligten berühren kann (Bühning, GebrMG, 6. Aufl., § 18 Rn. 8; Busse, PatG, 6. Aufl., § 73 Rn. 18; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 73 Rn. 23 ff.; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 66 Rn. 3, 5). Fehlen aber - wie vorliegend - sämtliche gemäß § 47 PatG für einen Beschluss erforderlichen Kriterien, liegt der Schluss nahe, dass kein Beschluss im materiellen Sinn vorliegt (Bühning, a. a. O.). Dies ist hier der Fall. Das Schreiben Gebrauchsmusterabteilung I vom 18. Mai 2005 enthält keine abschließende Regelung zu Lasten der Antragsgegnerin. In ihm wird lediglich formlos der Umstand mitgeteilt, dass im erstinstanzlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine förmliche Feststellung des Gegenstandswertes nicht stattfindet. Eine konkrete Zurückweisung des Antrags, den Gegenstandswert auf 400.000 Euro festzusetzen, ist damit nicht verbunden. Die Mitteilung enthält darum lediglich den Hinweis, dass der Antrag ins Leere geht. Entsprechend stammt das Schreiben auch nicht vom Spruchkörper, der im Falle einer analogen Anwendung von § 10 BRAGO gemäß § 10 Abs. 3 GebrMG für die Festsetzung des Gegenstandswertes zuständig gewesen wäre, sondern von einem Beamten des gehobenen Dienstes.

Gegen das Vorliegen einer abschließenden, sie belastenden Entscheidung spricht auch, dass der Antragsgegnerin nicht mitgeteilt worden ist, dass ein Gegenstandswert im Rahmen des Kostenfestsetzungsantrags keine Rolle spiele oder dass im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens kein Gegenstandswert bestimmt werden würde. Ein solcher Hinweis vor einer endgültigen Entscheidung ist aber zur Gewährung des rechtlichen Gehörs und zur Vermeidung einer Überraschungsentcheidung erforderlich und kann im streitgegenständlichen Amtsbescheid nach

dessen Form und Wortlaut eher gesehen werden als eine verbindliche Entscheidung.

Eine beschwerdefähige Zurückweisung ist auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Mangels abschließender Entscheidung war die durch das Deutsche Patent- und Markenamt erfolgte Vorlage, die ihrerseits keine Verfahrens- oder Sachentscheidung darstellt und damit nicht als Verwerfung oder Zurückweisung des Festsetzungsantrags gewertet werden kann, aufgrund der Eingabe der Antragsgegnerin vom 25. Mai 2005 nicht angezeigt und erforderlich.

Die Akten sind daher zuständigkeitshalber an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens zurückzuleiten.

Da die Beschwerdegebühr mangels Beschwerde ohne Rechtsgrund entrichtet worden ist, ist sie zurückzuerstatten (§ 10 Abs. 1 PatKostG).

gez.

Unterschriften