



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 8/14

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Januar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterinnen Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts in Sachen Lö ... vom 24. April 2014 aufgehoben.

Die der Antragsgegnerin von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf

**9.244,80 €**

(– in Worten: neuntausendzweihundertvierundvierzig 80/100 Euro –)

festgesetzt.

Der festgesetzte Betrag ist ab dem 20. Dezember 2012 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

## Gründe

### I.

Die Beschwerdegegnerin und Löschungsantragsgegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 16. November 2006 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das durch Abzweigung als Anmeldetag den 19. Februar 2002 erhalten hatte. Mit einer am 18. April 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Eingabe hatte die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin (im Folgenden: Antragstellerin) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Hierauf hatte die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA aufgrund mündlicher Verhandlung mit Entscheidung vom 24. Februar 2010 die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beschlossen (Az.: Lö ...).

Auf die von der Antragsgegnerin hiergegen am 6. April 2010 eingelegte Beschwerde hat der 35. Senat des Bundespatentgerichts die angefochtene Entscheidung mit Beschluss vom 19. Oktober 2011 aufgehoben und den Löschungsantrag im Wesentlichen zurückgewiesen. Wegen des nur „geringen Teilerfolgs“ des Löschungsantrags hat der Senat der Antragstellerin die gesamten Kosten sowohl für das Löschungsverfahren als auch für das entsprechende Beschwerdeverfahren auferlegt (Az.: ...). Mit Beschluss vom 6. Februar 2014 hat der Senat den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

Am 29. Februar 2012 ist das Streitgebrauchsmuster mit Erreichen der Höchstlaufzeit erloschen.

Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2012 beantragt, die ihr von der Antragstellerin für das patentamtliche Löschungsverfahren zu erstatten-

den Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 2.000.000,-- € festzusetzen. Mit Beschluss vom 24. April 2014 hat die Gebrauchsmusterabteilung I die der Antragsgegnerin von der Antragstellerin für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf 15.244,80 € festgesetzt, wobei die Abteilung insoweit antragsgemäß auf der Basis eines Gegenstandswertes von 2.000.000,-- € eine 2,0-fache Geschäftsgebühr nach RVG VV Nr. 2300 in Ansatz gebracht hat.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 12. Mai 2014 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Antragstellerin. Diese bemängelt, dass der Gegenstandswert in Höhe von 2.000.000,-- €, der der Kostenfestsetzung zu Grunde gelegt worden sei, viel zu hoch erscheine. Angemessen sei vielmehr nur ein Gegenstandswert in Höhe von 1.000.000,-- €.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2014 aufzuheben und die von ihr der Antragsgegnerin für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswertes von 1.000.000,-- € neu festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt hingegen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, mit dem Streitgebrauchsmuster sei ein jährlicher Umsatz erzielt worden, der in der Höhe eines zweistelligen ...bereichs liege. Das Bundespatentgericht habe zudem den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens bei einer Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters von nur noch 2 Jahren auf 1.000.000,-- € festgesetzt. Da sich die Restlaufzeit zum Zeitpunkt des patentamtli-

chen Lösungsverfahrens noch auf 5 Jahre belaufen habe, sei eine Differenzierung erforderlich. Somit sei der im angefochtenen Beschluss in Höhe von 2.000.000,-- € zu Grunde gelegte Gegenstandswert gerechtfertigt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. In dieser Frist ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt worden. Die Antragstellerin verfolgt mit ihrer Beschwerde auch ein zulässiges Ziel, indem sich ihr Begehren sinngemäß darauf richtet, eine Neufestsetzung der von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines niedrigeren Gegenstandswertes zu erreichen.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Die Auffassung der Antragsgegnerin, dass der der Kostenfestsetzung zu Grunde gelegte Gegenstandswert in Höhe von 2.000.000,-- € zu hoch bemessen sei, trifft zu.

a) Der für die Rechtsanwaltsgebühren maßgebliche Gegenstandswert bestimmt sich nach §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO. Da im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Antragsgebühr unabhängig vom Ausgang des Verfahrens erhoben wird und sich auch nicht nach dem Wert des Gebrauchsmusters richtet, ist für die Bemessung des Gegenstandswertes insbesondere die Regelung des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG, auf die § 23 Abs. 2 Satz 1 RVG verweist, anzuwenden (vgl. zuletzt: BGH Beschl. v. 24. November 2016, Az. I ZB 52/15, nachgewiesen im Internet bei JURIS®). Der Gegenstandswert ist hiernach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach billigem Ermessen zu bestim-

men, wobei im Falle eines Tatsachenvortrags, der nicht genügend Anhaltspunkte für eine sichere Schätzung liefert, der anzunehmende Gegenstandswert den Wert von 500.000,-- € nicht überschreiten darf. Diese gesetzliche Vorgabe ist im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss nicht beachtet worden.

Die Gebrauchsmusterabteilung irrt, indem sie meint, bei der Aussage der Antragsgegnerin, mit der Gerüststrahlenkonstruktion gemäß Streitgebrauchsmuster sei ein jährlicher Umsatz jeweils im zweistelligen ...bereich erzielt worden, handele es sich um eine hinreichend konkrete Angabe, die vorliegend eine sichere Schätzung des Gegenstandswertes in Höhe von 2.000.000,-- € zulasse. Die Umsätze, die mit dem Gegenstand eines Gebrauchsmusters erzielt werden, können bei der Gegenstandswertermittlung zwar berücksichtigt werden. Diese dürfen aber nicht mit den Erträgen gleichgesetzt werden. Letztere machen nur einen von Fall zu Fall sehr unterschiedlichen Teil des Umsatzes aus – in aller Regel nur zwischen 2,5 bis 10 % des Umsatzes, was anhand des einschlägigen Lizenzsatzes zu ermitteln wäre (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 120, 122). Insoweit hat die Antragsgegnerin keine hinreichenden Tatsachen vorgetragen. Ginge man vorliegend sowohl von einem geringen Lizenzsatz als auch von einem jährlichen Umsatz der Antragsgegnerin im untersten zweistelligen ...bereich aus, so ließe sich vor dem Hintergrund einer zum Zeitpunkt des Löschungsantrages noch verbleibenden Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters von 4 Jahren und 10 Monaten keinesfalls ein Gegenstandswert in Höhe von 2.000.000,-- € errechnen.

Der Verstoß gegen die Regelung des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG führt allerdings im vorliegenden Fall nicht dazu, dass der nach billigem Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert auf den maximal noch möglichen Schätzwert von 500.000,-- € zu vermindern wäre. Der erkennende Senat sieht keinen Grund, den Gegenstandswert des patentamtlichen Löschungsverfahrens anders als in der Senatsentscheidung vom 6. Februar 2014 zu beurteilen, die zum Beschwerdeverfahren ergangen ist und einen Gegenstandswert in Höhe von 1.000.000,-- € nennt. Die Antragstellerin hat selbst eingeräumt, dass der Gegenstandswert des patentamtli-

chen Lösungsverfahren in Höhe von 1.000.000,-- €, wie für das Beschwerdeverfahren ausgesprochen, angemessen erscheine. Hierin ist ein genügender tatsächlicher Anhaltspunkt im Sinne von § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu sehen, der eine entsprechende Festsetzung nach billigem Ermessen rechtfertigt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 117). Dem steht nicht im Wege, dass zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung die Restlaufzeit des Gebrauchsmusters nur noch etwa 2 Jahre betrug. Der Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung hat grundsätzlich auf den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens keinen Einfluss, weil auch dort die in der Vergangenheit bis zum Beginn des Lösungsverfahrens entstandenen Schadenersatzforderungen usw. einzubeziehen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 1100 ff. – „Druckmaschinen-Temperierungssystem III“). Ein niedrigerer Gegenstandswert kann sich im Beschwerdeverfahren allerdings dann ergeben, wenn sich der Antragsgegner mit einer erstinstanzlich ausgesprochenen Teillöschung abgefunden hat und der Antragsteller das Beschwerdeverfahren betreibt. Dies war hier aber nicht der Fall.

b) Für weitere Ausführungen besteht kein Anlass, da sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde nicht gegen weitere, im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss enthaltene Rechnungsposten gewandt hat.

Danach errechnen sich die für das patentamtliche Lösungsverfahren entstandenen Kosten, deren Erstattung die Antragsgegnerin auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2013 gültigen Fassung des RVG verlangen kann, wie folgt:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag in €</b>
Gegenstandswert: <b>1.000.000 €</b> (§§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG)			
1. Geschäftsgebühr	2300	2,0	8.992,00
2. Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00
3. Fahrtkosten des Patentanwalts	7003 7004		172,80
4. Tage- und Abwesenheitsgeld	7005		60,00
<b>Gesamtkosten der Antragsgegnerin:</b>			<b>9.244,80</b> =====

c) Der Verzinsungsausspruch mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszins-satz ab dem 20. Dezember 2012 wurde aus dem streitgegenständlichen Be-schluss übernommen, da dieser auch insoweit nicht angefochten wurde.

### III.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens, da sie in vollem Umfang unterlegen ist und aus Gründen der Billigkeit auch keine andere Kosten-verteilung nahelegt erscheint (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO).

#### IV.

##### 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.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fa