



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 401/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Lösungsverfahren Lö ... und Lö ...)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) am 22. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens und der Lösungsverfahren wird auf 250.000,- € festgesetzt.

Gründe:

I.

Gegen das am 18. März 2010 mit der Bezeichnung „...“ und mit 10 Schutzansprüchen eingetragene, aus der europäischen Patentanmeldung ... unter Beanspruchung des Anmeldetags 28. Februar 2008 abgezwigte Streitgebrauchsmuster ... hatten die Antragstellerin 1 mit Schriftsatz vom 19. März 2010 teilweise und die Antragstellerinnen zu 2 und 3 mit Schriftsatz vom 11. Juni 2010 in vollem Umfang Löschantrag gestellt. In der nach Verbindung der vorgenannten Lösungsverfahren am 24. Juli 2012 vor der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA durchgeführten Anhörung sind die Beteiligten übereinstimmend von einem Gegenstandswert i. H. v. 250.000,- € ausgegangen. Mit Beschluss vom 17. Oktober 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, die Löschanträge im Übrigen zurückgewiesen sowie die Kosten des Lösungsverfahrens zu 1/3 den Antragstellerinnen und zu 2/3 der Antragsgegnerin auferlegt.

Gegen den vorgenannten Beschluss hatten sowohl die Antragstellerinnen als auch die Antragsgegnerin jeweils Beschwerde eingelegt. Mit Beschluss vom 29. Juli 2015 hat der Senat den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben, die Löschung des Streitgebrauchsmusters angeordnet und die Kosten beider Rechtszüge der Antragsgegnerin auferlegt.

Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2016 beantragt die Antragstellerin 1, den Gegenstandswert für das vorliegende Verfahren auf 1.000.000,- €, mindestens aber 250.000,- € festzusetzen; sie nimmt dabei Bezug auf einen zwischen ihr und der Antragsgegnerin geführten Verletzungsrechtsstreit. Die Antragstellerinnen zu 2 und 3 stellen mit Schriftsatz vom 6. Juni 2016 einen gleichlautenden Antrag und nehmen Bezug auf die Rechtsprechung des BGH im Zusammenhang mit der

Streitwertfestsetzung in Nichtigkeitsverfahren. Die Antragsgegnerin hält einen Gegenstandswert i. H. v. 250.000,- € für angemessen. Hierüber habe zwischen den Beteiligten im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung Einigkeit bestanden, zumal das Streitgebrauchsmuster eine nur noch kurze Restlaufzeit aufweise, während der im Verletzungsverfahren angenommene Gegenstandswert nicht auf konkreten Zahlen zum entstandenen Schaden beruhe, nachdem die Antragsgegnerin seinerzeit insoweit noch nicht über ausreichende Erkenntnisse verfügt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die 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.

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 Löschantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 17 GbmG, 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, GbmG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118).

Soweit in einem parallelen Verletzungsrechtsstreit eine Streitwertfestsetzung erfolgt ist, kann diese, soweit sie überhaupt für relevant zu erachten ist (vgl. zu dieser Problematik: Bühring/Schmid, GbmG, 8. Aufl., § 17 Rn. 123), jedenfalls nicht ohne weiteres der Bemessung des Gegenstandswerts in einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zugrunde gelegt werden. Insbesondere ersetzt der Verweis auf eine Streitwertfestsetzung durch ein Verletzungsgericht nicht den konkreten Sachvortrag von Tatsachen, die nach den vorgenannten Grundsätzen bei der Bemessung des Gegenstandswerts eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens maßgebend sind. Dies gilt umso mehr, wenn, wie hier, im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung zwischen den Beteiligten unstreitig Einigkeit bestand, einen Gegenstandswert i. H. v. 250.000,- € als angemessen zu erachten und dieser Wert in den Festsetzungsanträgen der Antragstellerinnen 1 – 3 übereinstimmend als Mindest-Gegenstandswert benannt wird. Diese Umstände sind bei der Schätzung des Gegenstandswerts nach billigem Ermessen umso bedeutsamer, wenn konkrete Tatsachen weder ersichtlich noch vorgetragen sind, aus denen sich ergibt, dass eine derartige Streitwertbemessung unangemessen ist.

So liegt es auch im vorliegenden Fall. Insbesondere sind für den Senat keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der ursprünglich von den Beteiligten als angemessen erachtete Betrag von 250.000,- € vom tatsächlichen (Allgemein-) Interesse an der Löschung des Streitgebrauchsmusters derart abweicht, dass eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf diesen Betrag als unbillig zu erachten wäre.

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

Sandkämper

Dr. Baumgart

Fa