



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 14/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. März 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Juli 2018 dahingehend abgeändert, dass die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 5.793,00 € festgesetzt werden. Dieser Betrag ist ab dem 20. Februar 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin zu 9/10 und die Antragsgegnerin zu 1/10.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 26. Juni 2008 mit den Schutzansprüchen 1 – 10 und der Bezeichnung „...“ eingetragenen Streitgebrauchsmusters ...

Die Antragstellerin hat am 17. November 2008 Löschungsantrag gestellt. Mit am 22. Januar 2015 verkündetem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts wurde das Streitgebrauchsmuster gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom ... (...), rechtskräftig seit 16. Januar 2018, zurückgewiesen.

Am 20. Februar 2018 beantragte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Kostenfestsetzung in Höhe von 34.249,00 €, die sich - ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 4 Millionen € - wie folgt zusammensetzt: eine 2,5 Geschäftsgebühr in Höhe von 33.740,00 €, 384,00 € Fahrtkosten, 20 € Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen sowie 105 € Abwesenheitsgeld für 1,5 Tage.

Die Antragstellerin hält das wirtschaftliche Interesse der beiden Parteien an dem Ausgang dieses Lösungsverfahrens für außergewöhnlich hoch, da nahezu ihre gesamte Jahresproduktion an Staubsaugerfilterbeuteln unter das Gebrauchsmuster gefallen wäre, wenn dieses als rechtsbeständig angesehen worden wäre. Sie habe den Gegenstand der D1 (DE ... U1) in Benutzung genommen, wie dies durch die Vorbenutzung D7 (Staubsaugerbeutel Typ P) belege. Dabei sei die Trennwand rechteckförmig statt fünfeckig ausgebildet gewesen. In der Folgezeit sei nahezu das gesamte Produktsortiment der Antragstellerin auf Staubsaugerfilterbeu-

tel umgestellt worden, die im Innenraum eine Trennwand besitzen. Sie sei ein Vollsortimenter und biete für nahezu sämtliche Staubsauger Staubsaugerfilterbeutel an. Etwa 90 % des Produktsortimentes seien auf den "Kammerbeutel" umgestellt worden, insbesondere die Typen des Swirl-Sortiments A07, A08, E76, E84, E80, H41, M40, M49, M50, M72, PH84, PC87, PH96. Der Jahresinnenumsatz für die Antragstellerin mit Staubsaugerbeuteln gemäß dem Streitgebrauchsmuster und der D1 habe 2015 ca. ... € betragen.

Außerdem sei zwischen den Parteien eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten anhängig. So sei die Antragstellerin von der Gebrauchsmusterinhaberin wegen möglicher Verletzung des Patents EP ... (DE ...) in Anspruch genommen worden. Dieses Patent sei auf eine Eigenschaft des Filtermaterials gerichtet, aus dem die Staubsaugerbeutel hergestellt werden. In diesem vor dem LG Mannheim betriebenen Verletzungsverfahren (Az. ...) sei der Streitwert nach Offenlegung der betroffenen Umsätze auf 10 Mio. € festgesetzt worden. Sie habe dieses Patent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen (Az. ... (EP)). Für dieses Verfahren sei der Streitwert auf 12,5 Mio. € festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung dessen, dass bei dem Nichtigkeitsverfahren sämtliche Staubsaugerbeutel betroffen gewesen seien, die mit dem entsprechenden Filtermaterial hergestellt worden seien, vorliegend jedoch nur 90 % des Sortiments und das Streitgebrauchsmuster nur einen Zeitraum von 10 Jahren erfasst seien, erscheine ein Streitwert von 4 Mio. € als angemessen. Ein deutlich niedrigerer Streitwert erscheine hingegen nicht angemessen, da bei Obsiegen der Gebrauchsmusterinhaberin ein Schadensersatz im zweistelligen Millionenbereich hätte eingefordert werden können. Zudem habe die Antragstellerin vor dem LG Düsseldorf eine Vindikationsklage gegen die Antragsgegnerin bezüglich des deutschen Gebrauchsmusters DE ... anhängig gemacht (Az. ...). Dieses Gebrauchsmuster habe eine Ablenkvorrichtung im Inneren des Staubsaugerbeckens betroffen. Das Landgericht Düsseldorf habe den Streitwert in dem damaligen Verfahren auf 5 Mio. € festgesetzt. In dem parallelen Kostenfestsetzungsverfahren zu dem Gebrauchsmuster DE ... (...) habe die Antragsgegnerin

in einer Anschlussbeschwerde eine Heraufsetzung des Gegenstandswerts auf 30 Mio. € verlangt und dies damit begründet, dass der Markt für Staubsaugerbeutel etwa 250 Millionen Filterbeutel pro Jahr umfasse und allein in Deutschland ein Umsatz von ... € vorhanden sei. Es sei daher höchst widersprüchlich, wenn die Antragsgegnerin im vorliegenden Fall einen Gegenstandswert von 4 Mio. € als zu hoch ansehe.

Die Antragsgegnerin ist dagegen der Auffassung, dass in Ermangelung jeglicher Nachweise nur von dem in vergleichbaren Fällen regelmäßig geschätzten Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € auszugehen sei. Es lägen völlig unsubstantiierte Behauptungen der Antragstellerin und keine zeitlich und sachlich konkrete Substantiierung der tatsächlichen Umstände vor. Außerdem hält sie lediglich den 1,3-fachen Satz bei der Verfahrensgebühr für gerechtfertigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 18. Juli 2018 die durch die Antragsgegnerin der Antragstellerin zu ersetzenden Kosten für das Lösungsverfahren nach billigem Ermessen auf 3.371,00 € festgesetzt, die ab dem 20. Februar 2018 zu verzinsen seien.

Ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € hat die Gebrauchsmusterabteilung die erstattungsfähigen Kosten wie folgt berechnet:

	VVNR	Satz	
Verfahrensgebühr	2300	2,0	2.862,00 €
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
Fahrtkosten	7003		384,00 €
Abwesenheitsgeld			105,00 €
Gesamtkosten			3.371,00 €

Den Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € hält die Gebrauchsmusterabteilung deswegen für angemessen, weil auch in den Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ... und ... jeweils ein Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € – in einem Fall rechtskräftig – festgesetzt worden sei. Im vorliegenden Fall sei kein Grund ersichtlich, von diesem für Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren üblichen Durchschnittswert abzuweichen. Die in den von der Antragstellerin genannten weiteren Verfahren festgesetzten Streitwerte seien insoweit nicht maßgeblich, da dort andere Schutzrechte und andere Gegenstände betroffen seien. Es werde der 2,0-fache Satz für die Verfahrensgebühr zugrunde gelegt, da eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe und es sich nicht um ein unterdurchschnittliches Verfahren handle, das auch langwierig betrieben worden sei. Der von der Antragstellerin genannte 2,5-fache Satz sei aber nicht angezeigt. Sie habe diesen Satz auch nicht begründet.

Der Kostenfestsetzungsbeschluss wurde den Beteiligten am 23. Juli 2018 zugestellt.

Am 31. Juli 2018 legte die Antragstellerin gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss Beschwerde ein, mit der sie weiterhin eine Kostenfestsetzung entsprechend dem Antrag vom 15. Februar 2018 begehrt. Es sei ein Gegenstandswert von 4 Mio. € anzunehmen, da die zuständigen Zivilgerichte in vergleichbaren Fällen wesentlich höhere Streitwerte angenommen hätten. Beispielsweise habe die Antragsgegnerin vor dem LG Düsseldorf eine Verletzungsklage eingereicht und dort selbst einen Streitwert von 5 Mio. € angegeben. Auch sei bei der Verfahrensgebühr ein Satz von 2,5 angemessen, da nicht nur eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe, sondern zudem der Fall eher komplex sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 34.249,00 € festzusetzen und den zu erstattenden Betrag ab dem 20. Februar 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren 35 W (pat) 14/18 nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist gemäß § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG i.V.m. § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit seit dem 16. Januar 2018 rechtskräftigem Beschluss vom 22. Januar 2015 die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2 PatG).

Vorliegend legt der Senat der Kostenberechnung einen Gegenstandswert in Höhe von 400.000 € zugrunde.

Der Gegenstandswert im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist ausgehend von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO auf der Grundlage

der im jeweiligen Einzelfall vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen. Der Gegenstandswert 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).

Die Antragstellerin trägt zwar vor, dass in einigen Zivilverfahren betreffend Staubsaugerbeutel wesentlich höhere Streitwerte als 4 Mio. € angenommen wurden. Insbesondere in dem Verfahren betreffend das Gebrauchsmuster DE ... wurde für die Klage auf Vindikation vor dem LG Düsseldorf (...) der Streitwert auf 5 Mio. € festgesetzt. Diese Verfahren bieten jedoch keinen hinreichenden Anhaltspunkt für den Wert des vorliegenden Gebrauchsmusters, da es um andere Schutzrechte ging. Insbesondere ist das Gebrauchsmuster DE ... mit dem sehr breiten Anspruch 1 nicht ohne weiteres mit dem vorliegenden Streitgebrauchsmuster zu vergleichen. Es ging in dem Verfahren um einen Filterbeutel mit einer Einlassöffnung, einer Ablenkvorrichtung, die im Beutelinernen an der Einlassöffnung angeordnet ist, welche so ausgebildet ist, dass der durch die Einlassöffnung eintretende Luftstrom ablenkbar ist. Die weitaus konkretere Ausführung des Gegenstands des vorliegenden Gebrauchsmusters ist sehr viel enger. Aus diesem Grunde verbietet sich auch eine einfache prozentuale Rückrechnung des Umsatzes von 90 % ausgehend von der gesamten Produktion von Staubsaugerfilterbeuteln. Konkrete Umsatzangaben zu dem vorliegenden Produkt liegen nicht vor.

Liegen keine genügenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Schätzung vor, kann eine Festsetzung aber nur bis zu einem Höchstbetrag von 500.000 € erfolgen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG). Auch wenn der Senat in Durchschnittsfällen von einem geschätzten Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € ausgeht, rechtfertigt sich hier wegen des üblicherweise erheblichen Umsatzes mit Staubsaugerfilterbeuteln eine Erhöhung der Schätzung auf ... €. Die für eine solche Schätzung bestehende

Obergrenze von 500.000 € ist jedoch nicht erreicht, da es sich nur um ein spezielles Produkt handelt und das Gebrauchsmuster nicht für eine Vielzahl von verschiedenen Gegenständen einsetzbar ist.

Hinsichtlich der Verfahrensgebühr verbleibt es bei dem von der Gebrauchsmusterabteilung angenommenen Satz von 2,0. Es hat zwar eine mündliche Verhandlung stattgefunden. Die Sache ist jedoch nicht so komplex, dass ein 2,5-facher Satz gerechtfertigt wäre. Zwar wurde im Löschantrag neben 6 Entgegenhaltungen auch noch eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht, jedoch war dies lediglich eine zusätzliche Argumentation. Ob die verschiedenen Verfahren, die die Beteiligten wegen verschiedener Schutzrechte bezüglich Staubsaugerfilterbeuteln zu einer insgesamt komplexen Situation zwischen den Beteiligten geführt hat, ist unerheblich, da es hier lediglich um das vorliegende Verfahren und nicht um die weiteren Schutzrechte geht.

Entsprechend des geänderten Gegenstandswerts von 400.000 € ergibt sich die folgende Kostenberechnung, wobei für die Berechnung der Verfahrensgebühr die bis zum 31. Juli 2013 geltende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG maßgebend ist, da der Löschantrag bereits im November 2008 gestellt worden war.

	VVNR	Satz	
Verfahrensgebühr	2300	2,0	5.284,00 €
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
Fahrtkosten	7003		384,00 €
Abwesenheitsgeld			105,00 €
Gesamtkosten			5.793,00 €

Da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht angezeigt ist, entscheidet der Senat im schriftlichen Verfahren.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO zu 9/10 der Antragstellerin auferlegt und zu 1/10 der Antragsgegnerin. Die Antragstellerin begehrte mit ihrer Beschwerde 30.878 € mehr als ihr im angefochtenen Beschluss zugewilligt wurde. In Höhe von 2.422 € hat ihre Beschwerde Erfolg und in Höhe von 28.456 € keinen Erfolg.

III.

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

Eisenrauch

Bayer

Fa