



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 019 329

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2021 abgeändert und die von der Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens werden auf

20.489,80 €

(in Worten: zwanzigtausendvierhundertneunundachtzig 80/100 Euro)

festgesetzt.

2. Dieser Betrag ist ab dem 5. Februar 2020 in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 4/5 und die Antragstellerin 1/5.

Gründe

I.

Der Antragsgegnerin war Inhaberin des am 8. Dezember 2005 angemeldeten und am 19. April 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit 12 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2005 019 329 mit der Bezeichnung „Behandlungsanlage für Fahrzeuge“ (Streitgebrauchsmuster).

Der Hauptanspruch, auf den alle nachfolgenden Schutzansprüche unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, lautete:

1. Behandlungsanlage für Fahrzeuge (2), insbesondere Autowaschanlage oder Polieranlage, mit mindestens einer zustellbaren rotierenden Behandlungsbürste (5, 6, 7) mit einem elektrischen Antriebsmotor (10) für den drehenden Antrieb der Behandlungsbürste (5, 6, 7), **dadurch gekennzeichnet**, dass der Antriebsmotor (10) der Behandlungsbürste (5, 6, 7) als steuerbarer Wechselstrommotor mit einem Frequenzumrichter (11) ausgebildet ist.

Die Antragstellerin hatte am 25. Oktober 2012 beim DPMA die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt. Nachdem das Streitgebrauchsmuster wegen Erreichens der maximalen Schutzdauer am 31. Dezember 2015 erloschen war, wurde das patentamtliche Lösungsverfahren durch übereinstimmende Erledigungserklärungen der Beteiligten beendet. Mit isolierter Kostengrundscheidungsabteilung der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 28. Mai 2019, die am 3. Juli 2019 bestandskräftig geworden ist, sind der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt worden.

Der Antragsgegnerin hat mit Eingabe vom 3. Februar 2021 zu ihren Gunsten die Festsetzung von Kosten in Höhe von 157.829,90 € beantragt. Die Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20,00 € ist in diesem Betrag enthalten.

Der Grund für die Höhe des geltend gemachten prozessualen Erstattungsanspruchs liegt nach Auffassung der Antragsgegnerin darin begründet, dass das hypothetische Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Streitgebrauchsmusters überaus groß gewesen sei, nämlich in einem Gegenstandswert in Höhe von mindestens 24,64 Mio. € seinen Ausdruck gefunden habe. Der genannte Gegenstandswert setze sich aus Umsatzzahlen in Höhe von 6,82 Mio. € und 17,82 Mio. € zusammen. Die Antragsgegnerin hat für die eigenen Umsätze in den Jahre 2013 bis 2015 (6,82 Mio. €) als Belege die Geschäftsberichte als Anlagen KFA1 und für die Umsätze der Antragstellerin, die diese im gleichen Zeitraum erwirtschaftet haben soll (17,82 Mio. €), im Internet veröffentlichte Geschäftsberichte der Antragstellerin als Anlage KFA2 vorgelegt.

Die Antragsgegnerin hat im Einzelnen erläutert, sie selbst habe, wie die Anlage KFA1 zeige, im relevanten Zeitraum von 2013 bis 2015 (Stellung des Löschungsantrags bis Ende der Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters) mit dem Verkauf von Autowaschanlagen einen Gesamtumsatz in Höhe von 424 Mio. € erwirtschaftet. Hierbei bezögen sich mindestens 23 % dieses Umsatzes, also ca. 100 Mio. €, auf Autowaschanlagen der Typen C160 (GENIUS), C161 (VARIUS TAKT), C162 (VARIUS 1+1), C163 (VARIUS), C165 (QUANTUS) und C169 (PRIMUS), die mit einem Direktantrieb der Waschwalze und Frequenzumrichter gemäß Streitgebrauchsmuster ausgestattet gewesen seien. Zur Glaubhaftmachung dieser Zahl hat die Antragsgegnerin zusätzlich die Umsatzlisten der Monate Juni, September und Dezember der Jahre 2013 bis 2015 als Anlage KFA4 und sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres leitenden Angestellten Herrn A vom 10. Juli 2020 als Anlage KFA3 vor-

gelegt. Im Übrigen sei von einem marktüblichen Lizenzsatz in Höhe von 7 % auszugehen. Hieraus errechne sich der Wert des Streitgebrauchsmusters, der ausschließlich auf die Eigennutzung der Antragsgegnerin zurückzuführen sei, auf 6,82 Mio. €

Hinzu komme noch der Wert des Streitgebrauchsmusters, der sich aus dem Umstand ergebe, dass die Antragstellerin, die die Hauptwettbewerberin der Antragsgegnerin sei, sich Lizenzzahlungen erspart habe. Die Antragstellerin habe im Lizenzzeitraum von 2013 bis 2015 Gesamtumsätze in Höhe von 943,2 Mio. € erwirtschaftet. Diese Zahl ergebe sich aus den als Anlage KFA2 vorgelegten jährlichen Geschäftsberichten der Antragstellerin. Hierbei sei der auf Portalwaschanlagen entfallenden Anteil am genannten Gesamtumsatz mit 30 % anzunehmen. Zusätzlich sei ein „großzügiger“ Abschlag vom Gesamtumsatz in Höhe von 10 % vorzunehmen, da insoweit zu berücksichtigen sei, dass die Antragstellerin nicht alle in ihrem Gesamtumsatz enthaltenen Anlagen in Deutschland produziert und verkauft habe. Aus den so verbleibenden 254,6 Mio. € errechne sich anhand des hier einschlägigen Lizenzsatzes in Höhe von 7 % der Wert des Streitgebrauchsmusters, der sich aufgrund ersparter (hypothetischer) Lizenzzahlungen ergebe, auf die bereits genannten 17,82 Mio. €.

Wegen des besonderen Umfangs und Schwierigkeit der Sache sei zudem ein 2,3-facher Gebührensatz gemäß Tatbestand Nr. 2300 VV RVG gerechtfertigt. Die Antragstellerin habe ihren Löschantrag auf 22 technische Druckschriften, darunter zwei Haupt-Entgegenhaltungen in japanischer Sprache gestützt, wobei insgesamt sogar 32 Entgegenhaltungen im Verfahren gewesen seien.

Ferner begehrt die Antragsgegnerin, den festzusetzenden Erstattungsbetrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Antragstellerin hält den in Höhe von 24,64 Mio. € geltend gemachten Gegenstandswert für völlig überzogen. Sie habe das Streitgebrauchsmuster überhaupt

nicht verletzt. Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei ausschließlich die Lehre, einen Frequenzumrichter für die Ansteuerung eines Drehstrommotors zu verwenden. Ein normaler Wechselstrommotor könne von einem Frequenzumrichter überhaupt nicht angesteuert werden. Sie habe nie eingeräumt, Waschanlagen in den Verkehr gebracht zu haben, bei denen ein Drehstrommotor von einem Frequenzumrichter angesteuert werde.

Im Übrigen könne als Ansatzpunkt für den Lizenzsatz nicht der Kaufpreis einer einschlägigen Waschanlage sein, der hier durchschnittlich bei ca. 100.000 € liege. Die vermeintliche Erfindung erschöpfe sich in der Verwendung eines Frequenzumrichters, so dass nur dessen Wert bei der Ermittlung des Gegenstandswertes herangezogen werden dürfe. Der Wert eines geeigneten Frequenzumrichters liege aber bei maximal 100 €, woraus sich unter Zugrundelegung des von der Antragsgegnerin behaupteten, marktüblichen Lizenzsatzes in Höhe von 7 % ein Gegenstandswert von maximal 100.000 € ergebe.

Beim vorliegenden Verfahren habe es sich nur um eine durchschnittliche Angelegenheit gehandelt, die lediglich eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG rechtfertige. Der beanspruchte Gegenstand sei technisch äußerst einfach gewesen, weshalb der Hinweis der Antragsgegnerin auf die Anzahl und Art der Entgegenhaltungen an der Sache vorbeigehe. Unter Berücksichtigung eines Gegenstandswertes in Höhe von 100.000 € und einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr errechne sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von lediglich 1.953,90 € (Gebührentabelle ab 01.08.2013).

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten - wie folgt - auf 3.914,80 € festgesetzt (Gebührentabelle bis 31.07.2013):

Gebührentatbestand		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG: 500.000 €				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,3	3.894,80 €
2.	Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
			Summe:	3.914,80 € =====

Zur Begründung hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, bei dem zugrunde gelegten Gegenstandswert in Höhe von 500.000 € handele es sich um einen Schätzwert gemäß §§ 23, 33 RVG i.V.m. §§ 3, 4 ZPO. Bei den vorgelegten Umsatzzahlen müsse beachtet werden, dass nur solche Umsatzteile zur Berechnung des Gegenstandswertes herangezogen werden dürften, die sich auf Produkte bezögen, die die erfindungsgemäße Verbesserung aufgewiesen hätten. Die vorgelegten Umsatzzahlen machten aber keine klare Aussage dazu, welche Umsätze auf erfindungsgemäße Waschanlagen nach dem Streitgebrauchsmuster entfielen und welche Umsätze auf Anlagen ohne diese Verbesserung bezogen seien. Zwar sei von einem überdurchschnittlich hohen Wert des Streitgebrauchsmusters auszugehen; jedoch bestehe für eine Schätzung oberhalb der von § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. HS, RVG gezogenen Grenze mangels hinreichend konkreter Tatsachenangaben kein Raum.

Im Übrigen sei auch nur eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG gerechtfertigt, da im Verfahren weder ein Zwischenbescheid ergangen sei noch eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Das Verfahren habe sich auch nicht deshalb als besonders schwierig erwiesen, weil Rechtsfragen aufge-

worfen worden seien, die durch das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters während des Lösungsverfahrens bedingt gewesen seien, z. B. wegen der Frage nach dem Vorliegen eines „Feststellungsinteresses“. Die Klärung derartiger Fragen mache ein Verfahren weder besonders aufwendig noch schwierig.

Die Antragsgegnerin hat gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihrem anwaltlichen Vertreter am 10. Februar 2021 zugestellt worden war, am 24. Februar 2021 Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung zu Unrecht von einem reinen Schätzwert i.S.v. § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs., RVG ausgegangen sei. Richtig sei vielmehr, dass die Antragsgegnerin hinreichende Tatsachen geliefert habe, die eine Bestimmung des Gegenstandswertes über die Grenze von 500.000 € hinaus ermöglicht habe. Deshalb hätte nach pflichtgemäßen Ermessen ein höherer Gegenstandswert i.S.v. § 23 Abs. 3 Satz 2, 1. Hs., RVG bestimmt werden müssen.

Die Antragsgegnerin hat eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres leitenden Angestellten A vom 23. August 2021 als Anlage BF1 vorgelegt, die den in der Anlage KFA3 enthaltenen Tatsachenvortrag um rechtliche Ausführungen erweitert. Mit der neuen eidesstattlichen Versicherung wird bekräftigt, dass die Antragsgegnerin im maßgeblichen Zeitraum von 2013 bis 2015 selbst einen Gesamtumsatz mit Portalwaschanlagen gemäß Streitgebrauchsmuster in Höhe von 100 Mio. € erzielt habe. Hierbei handele es sich um einen Umsatz, der ausschließlich in Deutschland erzielt worden sei. Es sei ausreichend, dass die Waschanlagen in Deutschland produziert worden seien, da auch das Anbieten eines Gegenstandes im Inland zum Verkauf ins Ausland als eine Benutzungshandlung im Inland anzusehen sei. Aufgrund des bereits erwähnten, marktüblichen Lizenzsatzes in Höhe von 7 %, müsse der Gegenstandswert bezogen auf die Eigennutzung durch die Antragsgegnerin nicht nur auf 6,82 Mio. €, sondern sogar auf rund 7 Mio. € geschätzt werden.

Ferner werde daran festgehalten, dass die Antragstellerin im relevanten Zeitraum mit potentiell verletzenden Portalwaschanlagen mindestens Umsätze in Höhe von 254,6 Mio. € erzielt habe. Es habe sich als unstrittig erwiesen, dass alle von der Antragstellerin vertriebenen Waschanlagen im Sinne des Streitgebrauchsmusters sowohl mit Wechselstrommotoren als auch Frequenzumrichtern ausgerüstet gewesen seien. Bei Zugrundelegung eines angemessenen Lizenzsatzes in Höhe von 7% sei daher der Gegenstandswert des Streitgebrauchsmusters insoweit mit 17,82 Mio. € zu berechnen. Zusammen mit den oben genannten 7 Mio. € Gesamtumsatz aus Eigennutzung sei nunmehr der Gegenstandswert in Höhe von insgesamt 24,82 Mio. € zu veranschlagen.

Die Antragstellerin gehe fehl in der Annahme, dass bei der vorliegenden Lizenzberechnung auf den Wert des Frequenzumrichters und nicht auf den der Waschanlage abzustellen sei. Richtig sei vielmehr, dass es sich bei einer Waschanlage der vorliegenden Art um eine Gesamtvorrichtung handele, die als Ganzes geliefert werde. Die Erfindung ermögliche den Direktantrieb der Waschbürsten, wodurch die gesamte Anlage eine Wertsteigerung erfahre. Auch seien die Gestehungskosten der Gesamtanlage durch die erfinderische Konstruktion insgesamt geringer, da Wechselstrommotoren kostengünstig seien und der Vorteil der Erfindung gerade darin liege, auf andere Komponenten verzichten zu können. Allein der Wegfall eines Getriebes führe beispielsweise zu einem um 10% niedrigeren Stromverbrauch als bei vergleichbaren Portalwaschanlagen. Die beschriebenen, erfindungsgemäßen Vorteile seien der wesentliche Grund für das vorliegende Lösungsverfahren gewesen, das die Antragstellerin als Haupt-Mitwettbewerberin der Antragsgegnerin gegen diese angestrengt habe. Nicht zuletzt der Aufwand, den die Antragstellerin in einem entsprechenden Rechtsbestandsverfahren zum europäischen Parallelpatent betrieben habe, unterstreiche das beachtliche wirtschaftliche Interesse.

Die Antragsgegnerin hält an ihrem bisherigen Vortrag fest, dass das vorliegende, patentamtliche Verfahren von besonderem Umfang und besonderer Schwierigkeit gekennzeichnet gewesen sei. Beim vorliegenden Lösungsverfahren sei nicht nur

deshalb das übliche Maß an Aufwand und Schwierigkeit überschritten worden, weil die Antragstellerin mehr als 30 Entgegenhaltungen ins Feld geführt habe, sondern weil insbesondere die japanischen Druckschriften problematisch gewesen sein. Bei diesen Hauptentgegenhaltungen hätten z.B. die Übersetzungen mehrfach geändert werden müssen. Sehr wohl habe die rechtliche Auseinandersetzung über die Frage der Erledigung des Lösungsverfahrens und des Vorliegens eines Feststellungsinteresses zu einem überdurchschnittlich schwierigen Verfahren geführt.

Aus dem Gegenstandswert in Höhe von 24,82 Mio. € (7 Mio. € + 17,82 Mio. €) errechne sich unter Zugrundelegung einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG ein Erstattungsbetrag in Höhe von 114.069,00 € (Gebührentabelle bis 31.07.2013).

Ferner sei der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten, da die angefochtene Entscheidung in erheblicher Weise fehlerhaft sei. Die Gebrauchsmusterabteilung habe bei der Berechnung des Kostenanspruchs in pflichtwidriger Weise keinen Gebrauch von ihrem Ermessen gemacht und insbesondere die eidesstattliche Versicherung, die die Antragsgegnerin zu den eigenen Umsatzzahlen vorgelegt habe, vollständig übergangen.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

1. den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2021 aufzuheben und die von der Lösungsantragstellerin der Lösungsantragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 114.069,00 € festzusetzen;
2. zum festgesetzten Betrag die Verzinsung in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 5. Februar 2020 auszusprechen und

3. die Erstattung der Beschwerdegebühr auszusprechen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstandswert in korrekter Weise nach § 23 Abs. 3 Satz 2, 2. Hs., RVG auf 500.000 € geschätzt habe. Die Antragsgegnerin habe keine hinreichend nachvollziehbaren Tatsachen vorgetragen und nicht glaubhaft machen können, dass die Schätzung eines höheren Gegenstandswertes gerechtfertigt sei. Eine in zeitlicher und sachlicher Hinsicht hinreichende Substantiierung der tatsächlichen Umstände, die vorliegend für eine Schätzung des Gegenstandswertes notwendig gewesen sei, liege nicht vor. Nur solche Umsätze dürften als einschlägig herangezogen werden, die sich auf den inländischen Markt bezögen und auf die erfindungsgemäße Verbesserung entfielen. Es werde bestritten, dass die Antragsgegnerin im relevanten Zeitraum von 2013 bis 2015 inlandsbezogene Gesamtumsätze in Höhe von 100 Mio. €, mit dem Verkauf von Portalwaschanlagen erzielt habe. Dazu stehe im Widerspruch, dass die Antragsgegnerin laut Anlage KFA1 europaweit tätig sei und der Exportanteil 56 % betrage.

Auch der Wert der Fremdnutzung durch die Antragstellerin, für den die Antragsgegnerin die Anlage KFA2 herangezogen habe, sei von der Antragsgegnerin völlig unzureichend vorgetragen worden. Der Umsatz in Höhe von 943,2 Mio. € für den besagten Zeitraum von 2013 bis 2015 betreffe unstreitig sowohl die im Inland als auch die im Ausland erwirtschafteten Umsätze. Anders als die Antragsgegnerin meine, sei für die Frage, ob der Umsatz im Inland erzielt worden sei, der Bestimmungsort der Ware also der Sitz des jeweiligen Vertragspartners maßgeblich, der die Ware gekauft habe. Die Annahme, dass 30 % dieses Umsatzes auf Portalwaschanlagen

entfallen seien, die mit Wechselstrommotoren und Frequenzumrichter ausgestattet gewesen seien, erscheine völlig willkürlich.

Es sei nie eingeräumt worden, dass die Waschanlagen der Antragstellerin von der Lehre des Streitgebrauchsmusters Gebrauch machten. Es werde nach wie vor bestritten, dass die Portalwaschanlagen der Antragstellerin einen Wechselstrom-Antriebsmotor in Form eines Drehstrommotors verwendet hätten. Etwas Anderes könne auch nicht auf das „Gesamtverhalten“ der Antragstellerin mit Blick auf ein europäisches Parallelverfahren gestützt werden. Die Antragsgegnerin habe auch hier Tatsachen nicht so vorgetragen, dass diese nachvollziehbar bei der Gegenstandswertbemessung zugrunde gelegt werden könnten. Die von der Antragsgegnerin aufgestellten Behauptungen könnten nicht gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden gelten, wobei die Antragstellerin auch nicht verpflichtet sei, zur Klärung der Bemessungsgrundlagen beizutragen.

Es werde ferner daran festgehalten, dass sich die Berechnung des Gegenstandswertes nicht nach den mit den kompletten Portalwaschanlagen erzielten Umsätze richte. Bei einer solchen Waschanlage handele es sich um ein komplexes Gebilde, bei dem eine Vielzahl von Bestandteilen in unterschiedlichem Maße zum Wert der Waschanlage beitragen. Damit könne hier als Bezugsgröße nur der Wert des Frequenzumrichters als kleinste, technisch kennzeichnende, wirtschaftliche Einheit herangezogen werden. Auch vor diesem Hintergrund werde daran festgehalten, dass ein Lizenzsatz in Höhe von 7 % viel zu hoch angesetzt sei. Die Antragsgegnerin habe keine näheren Angaben dazu gemacht, weshalb ein Lizenzsatz in Höhe von 7 % gerechtfertigt sei. Da die Kosten eines einschlägigen Frequenzumrichters mit maximal 100 € anzusetzen seien, was ca. 0,1 % des durchschnittlichen Wertes einer der hier in Rede stehenden Waschanlage darstelle, käme man selbst bei Annahme eines Lizenzsatzes in Höhe von 7 % und den von der Antragsgegnerin behaupteten Gesamtumsatzzahlen nur auf eine realistische Lizenzsumme von weit unter 50.000 €.

Hinsichtlich der Geschäftsgebühr gelte, wie von der Gebrauchsmusterabteilung zu Recht angenommen, dass es bei einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG sein Bewenden haben müsse.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 18 Abs. 2 GebrMG iVm §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. Innerhalb dieser Frist ist, wie von § 6 Abs. 1 PatKostG gefordert, auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,00 € nach dem Gebührentatbestand Nr. 401 200, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, ordnungsgemäß einbezahlt worden.

2. Die Beschwerde hat auch teilweise Erfolg.

Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 62 Abs. 2 Satz 3 und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist.

Heranzuziehen ist hier - wovon die Gebrauchsmusterabteilung ebenfalls zu Recht ausgegangen ist - die bis 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle (§ 13

RVG). Die Gebührenhöhe richtet sich stets nach der Fassung des RVG, die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Anwalt in Kraft war. Der anwaltliche Schriftsatz, mit dem die Antragsgegnerin ihren Widerspruch gegen den Löschantrag erklärt hat, stammte vom 6. Dezember 2012, weshalb die Mandatserteilung offensichtlich in den genannten Zeitraum fiel.

b) Gegenstandswert

Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat insoweit Erfolg, als die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Kostenfestsetzung auf der Grundlage eines Gegenstandswertes vorgenommen hat, der niedriger als 4.710.000 € ist.

b1) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i.V.m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 126). Der Gegenstandswert ist hiernach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags ist (vgl. *Busse/Keukenschrijver*, 9. Aufl., Rn. 65 zu § 17 GebrMG iVm Rn. 67 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmuster entfaltet hätte (vgl. *Eisenrauch* in: *Fitzner/Bodewig/Lutz*, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 35; BPatGE 26, 208, 218). Im Rahmen der Kostenfestsetzung ist daher die Rechtsbeständigkeit eines im Hauptsacheverfahren gelöschten Gebrauchsmusters oder - wie hier - eines mit Erreichen der maximalen Schutzdauer erloschenen Streitgebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 130).

Der Kostengläubiger, der die Festlegung eines bestimmten Gegenstandswertes anstrebt, muss gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG genügende, tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 131). Dies ist beim Vortrag der Antragsgegnerin zwar weitgehend der Fall, die Antragsgegnerin liefert aber keine ausreichende Grundlage für eine Schätzung des Gegenstandswertes bis zu der Größenordnung von 24,82 Mio. €

b2) Die Antragsgegnerin hat hinreichende Anhaltspunkte zu Umsätzen geliefert, die sowohl von ihr und als auch der Antragstellerin im maßgeblichen Lizenzzeitraum von 2013 bis 2015 mit dem Gegenstand nach Streitgebrauchsmuster erzielt worden sind. Deshalb kann hier der Gegenstandswert im Wege einer Lizenzanalogie ermittelt werden (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 132, 136).

b2a) Die Antragsgegnerin hat glaubhaft gemacht, dass sie selbst im maßgeblichen Zeitraum von 2013 bis 2015 einen Gesamtumsatz in Höhe von 100 Mio. € mit Portalwaschanlagen, die mit einem Direktantrieb der Waschwalzen durch einen Wechselstrommotor ausgestattet waren, der von einem Frequenzumrichter angesteuert wurde, erzielt hat. Dies ergibt sich aus den als Anlagen KFA1 und KFA4 vorgelegten Geschäftsberichten bzw. Umsatzlisten sowie aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn A vom 23. August 2021 (Anlage BF1), die dem Senat auch im Original vorliegt; hiernach hat die Antragsgegnerin mit dem Verkauf von Autowaschanlagen einen Gesamtumsatz in Höhe von 424 Mio. € erwirtschaftet, wobei mindestens 23 % dieses Umsatzes, also ca. 100 Mio. €, auf solche Autowaschanlagen der Typen C160 (GENIUS), C161 (VARIUS TAKT), C162 (VARUS 1+1), C163 (VARIUS), C165 (QUANTUS) und C169 (PRIMUS) entfielen, die einen technischen Aufbau gemäß Streitgebrauchsmuster aufwiesen.

Von den genannten 100 Mio. € können im Wege einer Schätzung aber nur 44 Mio. € als relevant berücksichtigt werden. Die Antragstellerin hat zu Recht bemängelt, dass die Antragsgegnerin nicht hinreichend dargelegt hat, dass es sich bei den in Höhe

von 100 Mio. € genannten Gesamtumsätze um solche handelt, die im Inland erzielt worden sind.

Es bedarf keiner näheren Klärung, ob die von der Antragsgegnerin propagierte Sichtweise hier einschlägig ist, wonach auch das Anbieten eines Gegenstandes im Inland zum Verkauf ins Ausland als eine Benutzungshandlung im Inland anzusehen wäre. Aus dem von der Antragsgegnerin als Anlage KFA1 vorgelegten Geschäftsbericht ergibt sich unmittelbar, dass bei ihren Produkten der Exportanteil bei „ca. 56 %“ lag; dies liefert einen tragfähigen, allerdings auch begrenzenden Anhaltspunkt, an dem sich die Antragsgegnerin letztlich festhalten lassen muss. Der weitere Inhalt der eidesstattlichen Versicherung vom Herrn A vom 23. August 2021 (Anlage BF1) steht dem insoweit nicht entgegen, als dort der in Höhe von 100 Mio. € genannten Umsatzbetrag im Wesentlichen auf der von der Antragsgegnerin vertretenen Rechtsauffassung basiert; Rechtsmeinungen werden jedoch von den Rechtswirkungen einer eidesstattlichen Versicherung nicht erfasst.

b2b) Die Antragsgegnerin hat ferner durch ihren Vortrag und die Vorlage der Anlage KFA2 hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür geliefert, dass die Antragstellerin im relevanten Zeitraum von 2013 bis 2015 einen Gesamtumsatz in Höhe von 943,2 Mio. € erwirtschaftet hat und hierbei 113 Mio. € auf Portalwaschanlagen gemäß Streitgebrauchsmuster, die im Inland vertrieben wurden, entfielen. Die von der Antragsgegnerin gelieferten Daten erscheinen - bis auf wenige Ausnahmen - nicht völlig unplausibel, so dass sich der erkennende Senat bei seiner Schätzung im Wesentlichen auf diese stützen kann (vgl. Thomas/ Putzo/Reichold, ZPO, 37. Aufl., § 138 Rn. 16). Als Anhaltspunkt dafür, dass das vorliegenden Lösungsverfahren eine beachtliche, wirtschaftliche Relevanz besaß, kann durchaus auch der unstrittige Umstand herangezogen werden, dass die Antragstellerin auch gegen das vergleichbare, parallele, europäische Patent der Antragsgegnerin vorgegangen ist. Letztlich ist auch allgemein bekannt, dass Waschanlagen einschließlich

der hier einschlägigen Portalwaschanlagen in erheblichem Umfang im Inland betrieben werden, sei es i.V.m. Tankstellen, sei es als spezielle Kfz.-Waschanlagen, und diese Waschanlagen ständig modernisiert werden.

Die Antragstellerin geht zu Unrecht davon aus, dass sie durch einfaches Bestreiten aller hier den Kostenansatz stützenden Tatsachen dem prozessualen Kostenerstattungsanspruch entgegentreten kann. Dies betrifft nicht nur den Vortrag, dass Streitgebrauchsmuster habe mit seinem Hauptanspruch, lediglich Waschanlagen unter Schutz gestellt, bei denen ein Drehstrommotor von einem Frequenzumrichter angesteuert werde. Dies ist in technischer Hinsicht nicht zwingend, lässt sich so weder wörtlich noch durch Auslegung der Schutzansprüche ermitteln und geht damit an der Sache vorbei. Die Antragstellerin trifft zwar im eigentlichen Sinne keine Pflicht, an der Aufbereitung der zu beurteilenden, tatsächlichen Anhaltspunkte mitzuwirken; jedoch betreffen die hier relevanten Umsatzzahlen ihre im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO eigenen Wahrnehmungen, die nicht mit Nichtwissen bestritten werden können. Hat die Partei keine aktuellen Kenntnisse, muss sie sich durch einen Blick in ihre Aufzeichnungen kundig machen. Die Antragstellerin übersieht, dass eine unzulässige Erklärung mit Nichtwissen, einem Nichtbestreiten i.S.v. § 138 Abs. 3 ZPO durchaus gleichsteht (Zöller/Greger, ZPO, 34. Aufl., § 138 Rn. 14).

Insoweit, als die Antragsgegnerin den am Gesamtumsatz der Antragstellerin von 943,2 Mio. € auf Portalwaschanlagen entfallenden Anteil, die mit Wechselstrommotoren und Frequenzumrichter ausgestattet gewesen sind, auf 30 % geschätzt hat, bestehen von Seiten des Senats keine Bedenken. Unangemessen erscheint dagegen, dass die Antragsgegnerin den auf den inländischen Markt entfallenden Umsatzteil der Antragstellerin mit 90 % veranschlagt hat („großzügiger“ Abschlag vom Gesamtumsatz in Höhe von 10 %), während ihr eigener inländischer Anteil am Gesamtumsatz offensichtlich bei nur 44 % lag. In Annäherung hieran kann im Wege pflichtgemäßer Schätzung zu Gunsten der Antragstellerin der auf den inländischen Markt entfallene Umsatzanteil mit 40 % angemessen veranschlagt werden. Damit

errechnet sich der oben genannte, hier relevante Anteil am Gesamtumsatz der Antragstellerin auf 113 Mio. € (30 % von 40 % von 943,2 Mio. €).

b2c) Die Antragsgegnerin dringt auch insoweit mit ihrer Beschwerde durch, als im vorliegenden Fall jene Umsätze den Ansatzpunkt für die Gegenstandswertschätzung bilden, die sich auf den Verkauf einer „ganzen“ Portalwaschanlage beziehen. Unstreitig ist zwischen den Beteiligten, dass der Kaufpreis für eine Portalwaschanlage gemäß Streitgebrauchsmuster bei ca. 100.000 € liegt, während der Preis für einen Frequenzumrichter mit ca. 100 € zu veranschlagen wäre. Die Antragstellerin hat durchaus zu Recht vorgetragen, dass sich die Antwort auf die Frage, ob die Lizenzgebühr am Wert der gesamten Anlage oder lediglich am Wert einer ihrer Komponenten ansetzt, danach richtet, ob die die Patentierung rechtfertigenden Teile und die Gesamtanlage im Wirtschaftsleben als Einheit angesehen werden (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 403 - „Kreuzbodenventilsäcke III“); jedoch treffen die von ihr aus diesem Grundsatz gezogenen Schlüsse nicht zu. Die Gesamtheit ist dann als Ausgangspunkt zu wählen, wenn die erzielten Umsätze gerade im Zusammenhang mit den vom Schutzrecht geschützten Eigenschaften des veräußerten Gegenstandes beruhen (vgl. BGH GRUR 2012, 1226, 1228 - „Flaschenträger“), wenn also die Gesamtanlage durch die geschützte Neuerung „ihr kennzeichnendes Gepräge“ erhält und/oder das „Hauptstück“ der Gesamtanlage ist (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404 - „Kreuzbodenventilsäcke III“). Davon muss vorliegend ausgegangen werden.

Die Erfindung erschöpft sich hier - entgegen der Auffassung der Antragstellerin - nicht lediglich in der optionalen Verwendung eines Frequenzumrichters in einer Portalwaschanlage. Richtig ist vielmehr, dass der hier erfindungsgemäße Einsatz eines Antriebsmotors in einer Waschanlage, der von einem Frequenzumrichter angesteuert wird, den Charakter einer Waschanlage in grundlegender Weise verändert. Eine so ausgerüstete Waschanlage erlaubt nicht nur eine stufenlose Drehzahleinstellung während der Behandlungsprozesse und damit eine optimale Anpassung an die jeweiligen Prozesserfordernisse; der Einsatz des Antriebsmotors in Kombination mit

einem Frequenzumrichter bedeutet insbesondere auch, dass ein Direktantrieb des Bürstenbesatzes möglich ist und auf - bei nicht erfindungsgemäßen, anderen Anlagen - erforderliche Umsetzungsgetriebe verzichtet werden kann. Damit ist die Verwendung eines Frequenzumrichters hier nicht nur mit dem schlichten Einbau eines Zusatzgerätes vergleichbar. Vielmehr bewirkt die mit dem Streitgebrauchsmuster geschützte Lehre eine Verbesserung der Antriebstechnik bei Behandlungsbürsten, die so grundlegend ist, dass sie entsprechende Portalwaschanlagen in kennzeichnender Weise prägt. Es kann insbesondere auch davon ausgegangen werden, dass der Kunde ohne weiteres auch bereit wäre, für Portalwaschanlagen mit den hier in Rede stehenden, erfinderischen Merkmalen (im Verhältnis zu Konkurrenzprodukten) einen erhöhten Preis zu zahlen.

b2d) Die Antragstellerin ist demgegenüber zu Recht dem von der Antragsgegnerin in Höhe von 7 % angenommenen Lizenzsatz entgegengetreten. Dieser Wert hält sich zwar formal im üblichen Rahmen (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 134), jedoch muss – zumindest an dieser Stelle – ein Ausgleich dafür gefunden werden, dass Lizenzgebühr hier bezogen auf die Gesamtanlage gezahlt werden müssten, während die Verbesserung nur einen Teil der Anlage betrifft, nämlich die Antriebstechnik der Behandlungsbürsten (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 404 - „Kreuzbodenventilsäcke III“; so auch die Anmerkung von *Heine*, GRUR 1962, 405 f.). Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erscheint letztlich ein Lizenzsatz in Höhe von 3 % als angemessen.

b3) Aus den vorstehend ermittelten, relevanten Umsatzzahlen in Höhe von einerseits 44 Mio. € und andererseits 113 Mio. € lässt sich der Gegenstandswert unter Zugrundelegung des oben genannten, angemessenen Lizenzsatzes in Höhe von 3 % auf 4.710.000 € schätzen (vgl.: $157.000.000 \text{ €} [\text{Gesamtumsätze}] \times 3 \% [\text{Lizenzfaktor}] = 157 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-2} = 157 \times 3 \times 10^4 = 471 \times 10.000 \text{ €} = 4.710.000 \text{ €}$).

c) Gebührensatz

Die Antragsgegnerin kann mit ihrer Beschwerde insoweit nicht durchdringen, als sie den von der Gebrauchsmusterabteilung angenommenen, 1,3-fachen Gebührensatz nach dem Tatbestand Nr. 2300 VV RVG angreift. Mit diesem Gebührensatz muss es hier sein Bewenden haben.

Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt bei Gebührentatbeständen, die wie Tatbestand Nr. 2300 VV RVG eine Rahmengebühr aufweisen, eine Festsetzung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach billigen Ermessen, wobei in erster Linie Umfang und Schwierigkeitsgrad der anwaltlichen Tätigkeit zu berücksichtigen sind. Die Erledigung eines Lösungsverfahrens durch Wegfall des Streitgebrauchsmusters ist eine prozessuale Standardsituation. Das vorliegende Verfahren wies auch im Übrigen keine Besonderheiten auf, die - entgegen der Einschätzung der Antragsgegnerin - zur Bewertung führen müssten, es habe sich hierbei um eine umfangreiche und schwierige, anwaltliche Tätigkeit gehandelt. Der Gegenstand des Gebrauchsmusters war in technischer Hinsicht leicht zu überschauen. Auch eine Zahl von mehr als 30 entgegengehaltenen Druckschriften, einschließlich übersetzter japanischer Druckschriften geht von Umfang und Qualität her nicht wesentlich über den üblicherweise in gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren eingeführten Stand der Technik hinaus. All dies lässt nicht die Bewertung zu, es habe sich um eine überdurchschnittlich aufwendiges und schwieriges Verfahren gehandelt. Dies gilt hier umso mehr, als im patentamtlichen Verfahren weder ein Zwischenbescheid ergangen war noch mündlich verhandelt wurde.

3. Hiernach errechnen sich die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten wie folgt:

Gebührentatbestand		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG: 4.710.000 €				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,3	20.469,80 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
			Summe:	20.489,80 € =====

Beizubehalten war, dass der festgesetzte Betrag ab dem 5. Februar 2020 gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist. Der Verzinsungsausspruch, einschließlich des von der Gebrauchsmusterabteilung festgelegten Verzinsungsbeginns, ist von den Beteiligten nicht in Abrede gestellt worden.

4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG iVm § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 114) noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Da sich die Antragsgegnerin nur

in Höhe von ca. 20 % ihres zusätzlich mit der Beschwerde eingeforderten Erstattungsbetrages durchsetzen konnte, waren die Kosten zwischen den Beteiligten, wie aus dem Tenor ersichtlich, anteilig im Verhältnis von 4/5 zu 1/5 zu Lasten der Antragsgegnerin zu verteilen waren. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

6. Für die beantragte Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 80 Abs. 3 PatG) war vorliegend kein Raum, da der angefochtene Beschluss einerseits auf keinem Verfahrensfehler beruht und andererseits auch die vorhandenen inhaltlichen Mängel nicht von einer Art sind, die eine Erstattung rechtfertigen würden. Bei inhaltlichen Mängeln einer Entscheidung kommt eine Erstattung der Beschwerdegebühr nur bei besonders schwerwiegenden Fehlern in Betracht (vgl. Benkard/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 25). Der vorliegende Fall, der einen Ermessenfehlgebrauchs bei der Schätzung des Gegenstandswertes betrifft, stellt keinen hinreichend schwerwiegenden Mangel dar.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

Dr. Nielsen

Eisenrauch