



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 14/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat zunächst ein Lösungsverfahren gegen das Gebrauchsmuster ... betrieben, nach Ablauf von dessen Höchstlaufzeit das Verfahren auf Feststellung der Unwirksamkeit. In der mündlichen Verhandlung vom 17. Februar 2005 vor der Gebrauchsmusterabteilung II haben die Beteiligten übereinstimmend das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und wechselseitige Kostenanträge gestellt.

Mit Beschluss vom 1. April 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung II der Antragstellerin unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes die Kosten des Verfahrens auferlegt, da der Feststellungsantrag in der Sache keinen Erfolg gehabt hätte.

Am 30. Mai 2005 hat die Antragsgegnerin beantragt, den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens auf 2 Millionen Euro festzusetzen. Ausgehend von diesem Gegenstandswert hat sie weiterhin beantragt, die Kosten auf der Basis der BRAGO für ihren Rechtsanwalt und für ihren Patentanwalt auf jeweils 14.932,-- € festzusetzen.

Mit Schreiben vom 13. Juni 2005 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragsgegnerin mitgeteilt, dass im erstinstanzlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine Streitwertfestsetzung nicht stattfindet, auch nicht bei der Mitwirkung von Rechtsanwälten.

Die Antragstellerin hat der Höhe des Gegenstandswerts widersprochen, sie hält 200.000,-- € für angemessen. Hinsichtlich des Antrags auf Festsetzung des Gegenstandswerts beantragt die Antragstellerin, diesen zu verwerfen, da eine selbständige Festsetzung des Gegenstandswerts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht zulässig sei. Bei diesem Verfahren handle es sich nicht um ein gerichtliches Verfahren, sondern um ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde. Im dortigen Kostenfestsetzungsverfahren sei der Gegenstandswert lediglich ein inzi- dent zu ermittelndes Berechnungselement.

In ihrer Stellungnahme vom 13. Juli 2005 hat die Antragsgegnerin im Einzelnen dargelegt, warum sie der Auffassung ist, dass eine gesonderte Festsetzung des Gegenstandswertes auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig sei. Dass das Lösungsverfahren ein Verwaltungsverfahren sei, stehe nicht entgegen, da die §§ 104 ff. ZPO, die die Kostenfestsetzung regelten, analog anwendbar seien. Darüber hinaus sei es auch und gerade in verwaltungsbe- hördlichen Verfahren so, dass dort Festsetzungen zum Wert des jeweiligen Ver- fahrens erfolgten, z. B. als Grundlage für Gebührenbescheide. Im Übrigen gehe die nunmehr überwiegende Auffassung dahin, dass auch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Gegenstandswert festzusetzen sei. Außer- dem würde die Grundentscheidung, dass die Antragstellerin die Kosten des Ver- fahrens zu tragen habe, keinen Sinn machen, wenn keine Kostenfestsetzung vor-

genommen und die Kosten nicht nach der BRAGO oder dem RVG berechnet würden.

Abschließend hat die Antragsgegnerin erklärt, dass ihre Eingabe - falls erforderlich - als Beschwerde, sofortige Beschwerde oder sonstiges Rechtsmittel oder sonstiger Rechtsbehelf zu verstehen sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Eingabe als Beschwerde gewertet und die Akten dem Bundespatentgericht vorgelegt.

## II.

Die Stellungnahme vom 13. Juli 2005 ist mangels abschließender Entscheidung nicht als Beschwerde zu werten und war auch nicht als solche gewollt. Eine Verwerfung der Beschwerde war daher nicht angezeigt. Die Antragsgegnerin wollte ersichtlich nur im Fall einer in ihre Rechte eingreifenden abschließenden Regelung ein Rechtsmittel einlegen. Daran fehlt es hier. Die entsprechende deklaratorische Feststellung ergeht aus Gründen der Rechtssicherheit.

1. Nach § 18 Abs. 1 GebrMG findet gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen die Beschwerde zum Bundespatentgericht statt. Das Schreiben vom 13. Juni 2005 ist nicht in Beschlussform ergangen. Dies steht der Statthaftigkeit einer 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 dieser Vorschrift ist danach eine Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Verfahrensbeteiligten berühren kann (Bühning, GebrMG, 6. Aufl. 2002, § 18 Rn. 8; Busse,

PatG 6. Aufl. 2003, § 73 Rn. 18; Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 73 Rn. 23 ff.; BPatG vgl. auch Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl., § 66 Rn. 9; BIPMZ a. a. O. jeweils m. w. N.). Fehlen aber - wie vorlegend - 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 vom 13. Juni 2005 enthält keine abschließende Regelung zu Lasten der Antragsgegnerin. In ihm wird ihr lediglich formlos der Umstand mitgeteilt, dass im erstinstanzlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine förmliche Festsetzung des Gegenstandswertes nicht stattfindet. Eine konkrete Zurückweisung des Antrags, den Gegenstandswert des Löschungsverfahrens auf 2 Millionen Euro festzusetzen, ist damit nicht verbunden. Die Mitteilung enthält insoweit lediglich den Hinweis, dass der Antrag ins Leere geht. Entsprechend stammt das Schreiben auch nicht von dem Spruchkörper, der im Falle einer analogen Anwendung von § 10 BRAGO gemäß § 10 Abs. 3 GebrMG für die Festsetzung des Gegenstandswerts zuständig gewesen wäre.

Gegen das Vorliegen einer abschließenden, sie belastenden Entscheidung spricht darüber hinaus, dass der Antragsgegnerin nicht mitgeteilt wurde, dass ein Gegenstandswert im Rahmen ihres Kostenfestsetzungsantrags keine Rolle spiele oder im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens kein Gegenstandswert bestimmt werden würde.

Eine beschwerdefähige Zurückweisung ist auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, obwohl die Antragstellerin im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 ausdrücklich die Verwerfung des Antrags beantragt hat und sich die Antragsgegnerin in ihrer Erwiderung vom 13. Juli 2005 mit der Frage der Zulässigkeit ihres Antrags ausführlich auseinandergesetzt hat.

Mangels abschließender Entscheidung war die durch das Patentamt erfolgte Vorlage - die ihrerseits keine Verfahrens- oder Sachentscheidung darstellt und damit nicht als Verwerfung oder Zurückweisung des Festsetzungsantrags gewertet werden kann - nicht angezeigt und nicht erforderlich im Sinn der Eingabe vom 13. Juli 2005.

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

2. Da die Beschwerdegebühr mangels Beschwerde ohne Rechtsgrund entrichtet wurde, ist sie zu erstatten (§ 10 Abs. 1 PatKostG).

gez.

Unterschriften