



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 26/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Dezember 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin war Inhaberin des am 27. Dezember 2002 als Abzweigung aus der Patentanmeldung DE ... vom 12. Januar 2000 angemeldeten Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster), das eine „einkomponentige Dichtmasse auf Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren“ betrifft. Die Beschwerdegegnerin hat am 8. Juni 2006 die Löschung des Gebrauchsmusters wegen mangelnder Schutzfähigkeit beantragt, dem die Beschwerdegegnerin rechtzeitig widersprochen hat.

In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2007, in der Löschanträge gegen 5 Gebrauchsmuster der Beschwerdegegnerin verhandelt wurden, hat die Beschwerdegegnerin (unter anderem) die Widersprüche gegen die das Streit-

gebrauchsmuster betreffenden Löschungsanträge zurückgenommen. Am 30. Oktober 2008 hat ihr die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Die Beschwerdeführerin hat mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2008 beantragt, die ihr von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 273.090,96 € festzusetzen, wobei sie von einem Gegenstandswert von 37.552.821,- € ausgegangen ist. Für die Berechnung dieses Gegenstandswerts hat sich die Beschwerdeführerin auf eine Eingabe der Beschwerdegegnerin in dem Parallelverfahren 35 W (pat) 416/08 (Lö II 104/05) gestützt, mit der diese Beweisanzeichen vorgebracht hat, um den erfinderischen Schritt für ihre Erfindung darzulegen.

Mit Beschluss vom 9. April 2009 hat Gebrauchsmusterabteilung I auf der Basis eines Gegenstandswerts von 1 Mio. € die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten für das Verfahren des ersten Rechtszugs auf 7.415,56 € festgesetzt, wobei eine 8/10 Geschäftsgebühr und eine 5/10 Terminsgebühr in Ansatz gebracht wurde.

Gegen den ihr am 22. April 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 6. Mai 2009, mit der die Beschwerdeführerin ihren Kostenerstattungsanspruch nunmehr auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30 Mio. € weiterverfolgt. Darüber hinaus greift sie die Bewertungen der Geschäfts- und der Terminsgebühr durch die Gebrauchsmusterabteilung I an.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,- € neu festzusetzen und dabei

eine 1,3-fache Geschäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen

hilfsweise,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2009 aufzuheben und die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für das Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,- € neu festzusetzen und dabei eine 2,3-fache Geschäftsgebühr in Ansatz zu bringen.

Mit Schriftsatz vom 7. Juli 2009 hat sie hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf die Beschwerdebegründung vom 6. Mai 2009 und die Schriftsätze der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vom 10. März 2008, 21. Mai 2008, 19. Dezember 2008 und vom 4. März 2009 samt Anlagen sowie auf die Beschwerdeerwiderung vom 8. September 2009 und den Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 13. Februar 2009 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt nicht zum Erfolg. Die Beschwerdeführerin hat für den von ihr in Ansatz gebrachten Gegenstandswert von 30 Mio. € keine hinreichenden Tatsachen vorgetragen. Mangels einer ausreichenden Schätzungsgrundlage hätte die Gebrauchsmusterabteilung gemäß § 23 Abs. 3 RVG nur von einem Gegenstandswert von maximal 500.000,- € ausgehen dürfen, nicht – wie geschehen – von 1.000.000,- €. Nach dem Grundsatz der *reformatio in peius* kann hiervon aber im Beschwerdeverfahren nicht zu Ungunsten der Beschwerdeführerin abgewichen werden, so dass es bei dem Beschluss vom 9. April 2009 sein Bewenden hat.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist in der nach § 17 Abs. 4 GebMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 S. 4, 73 PatG einzuhaltenden 2-Wochenfrist 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.

Der in der Beschwerdebegründung enthaltene Antrag ist zwar auf ein nicht zulässiges Ziel, sondern auf die Festsetzung eines bestimmten Gegenstandswerts gerichtet. Für eine solche Festsetzung besteht jedoch nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt keine Rechtsgrundlage (GRUR 2009, 703 ff.). Sie kann daher auch nicht mit der Beschwerde erreicht werden.

Verfahrensanträge sind aber regelmäßig so auszulegen, dass im Zweifel das gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der recht verstandenen Interessenlage des Antragstellers entspricht (vgl. BGH NZM 2003, 372). Vor dem Hintergrund des im Kostenfestsetzungsverfahren Vorgebrachten besteht danach das mit der Beschwerde verfolgte Rechtsschutzziel nach dem Hauptantrag darin, eine Neufestsetzung der von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswerts von 30.000.000,- € zu erreichen und eine 1,3-fache Ge-

schäftsgebühr und eine 1,2-fache Terminsgebühr in Ansatz zu bringen, was die Beschwerdeführerin insoweit ausdrücklich beantragt hat.

2. Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bietet der Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweiszeichen vorliegend keine hinreichende Grundlage für den von der Beschwerdeführerin errechneten Gegenstandswert. Eigenständige substantiierte Angaben, die als Anknüpfungstatsachen für eine Festsetzung des Gegenstandswerts dienen könnten, hat die Beschwerdeführerin nicht gemacht.

Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erfolgt die Bemessung des Gegenstandswertes gem. §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegenstandswert auch ansonsten nicht feststeht. Die Bestimmung des Gegenstandswerts nach „billigem“ Ermessen i. S. v. § 23 Abs. 3 S. 2 RVG bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im freien Belieben des Gerichts steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18). Dazu bedarf es konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte, die eine genügende Schätzungsgrundlage bilden, was bedeutet, dass derjenige, der einen bestimmten Gegenstandswert anstrebt, diese tatsächlichen Anhaltspunkte für die Schätzung so vortragen muss, dass sie nachvollziehbar als Grundlage für die Wertbemessung einer Entscheidung zugrunde gelegt werden können (vgl. Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl. 2009, Rn. 11 zu § 287 ZPO; zu den Substantiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X Z. 81/08). Daran fehlt es hier.

- 2.1. Der Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts (vgl. Busse PatentG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 48),

wobei Ausgangspunkt der Bewertung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zu Beginn der jeweiligen Instanz ist.

Für die Bestimmung des gemeinen Werts gelten folgende 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 den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen, gleich gesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss vom 25. April 2007, 5 W (pat) 6/06).

Diesem Ansatz folgt die Beschwerdeführerin grundsätzlich und errechnet einen Gegenstandswert von über 30 Mio. €, wobei sie ihrem Ansatz die Angaben der Beschwerdegegnerin zugrunde legt, die diese als Beweisanzeichen zum Beleg für einen erfinderischen Schritt in der mündlichen Verhandlung im Verfahren Lö II 104/05 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegt hat (= 35 W (pat) 416/08).

- 2.2. Der Inhalt der hierzu von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Unterlagen ist aber so vage, dass ihnen keine tatsächlichen Anhaltspunkte entnommen werden können, die als Grundlage für eine Bestimmung des Gegenstandswerts i. S. v. § 23 Abs. 3 RVG im Wege einer fiktiven Lizenzanalogie geeignet wären.

a) Soweit unter TZ 11 „wirtschaftlicher Erfolg“ ein konkreter Bezug zwischen errichteten Steildächern und den Dichtmitteln nach dem Gebrauchsmuster behauptet wird, fehlt es an jeglichem Vortrag zu Umsätzen und/oder Gewinn der Beschwerdegegnerin, also für den „immensen wirtschaftlichen Erfolg“.

b) Wesentlich ist aber vor allem, was die Beschwerdeführerin insbesondere nicht berücksichtigt, dass der ebenfalls unter TZ 11 vorgelegte Artikel „Florierender Export deutscher Dachziegel“, auf den die Beschwerdeführerin im Wesentlichen ihre Berechnung der relevanten Dachflächen stützt, zeitlich vor dem Löschantrag liegt und damit vor dem für die Berechnung des Gegenstandswerts relevanten Zeitraum zwischen Einreichung des Löschantrags im Jahr 2006 und Ablauf des Streitgebrauchsmusters. Dieser Artikel stammt aber nicht nur aus dem Jahr 2003, sondern er bezieht sich zudem auf (bloße) Schätzungen für das Jahr 2002 sowie auf Erwartungen der Branche für das Jahr 2003, über deren tatsächliche Erfüllung aber keinerlei Angaben vorliegen. Außerdem fehlt jeglicher belegte Vortrag über die Entwicklung der Folgejahre, so dass der Inhalt dieses Beitrags keine belastbaren Angaben für eine Schätzung des Gegenstandswerts enthält. Damit erübrigt sich auch ein Eingehen auf die Frage, für welchen Anteil dieser Dachfläche die (nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin im Übrigen wohl auch nicht DIN-gerechten, vgl. TZ 9, „Vorurteile“) Produkte nach dem Streitgebrauchsmuster verbaut worden sein könnten.

c) Auch ansonsten enthält der von der Beschwerdeführerin bei ihrer Berechnung verwendete Vortrag der Beschwerdegegnerin zu den Beweisanzeichen keine konkreten Umsatzzahlen für die verfahrensgegenständlichen Dampfsperren bzw. Dichtmasse, oder über Gewinne, die die Beschwerdegegnerin mit ihr erzielt hat. Ebenso wenig liegen Angaben über Umsätze oder Marktanteile der Konkurrenzunternehmen vor. Soweit die Beschwerdegegnerin unter TZ 6 „Lizenzvertrag/Nachahmung“ sehr pauschal auf von ihr angestregte „mehr als zehn“ einstweilige Verfügungs- oder Verletzungsverfahren hinweist, fehlen jegliche Angaben über den Umfang der Verletzungshandlungen oder dort zugrunde liegende Verletzungszeiträume sowie darüber, ob – in den Verletzungsverfahren – konkrete Schadensersatzforderungen geltend gemacht wurden. Soweit die Beschwerdegegnerin eine Liste

von 54 Wettbewerbern vorlegt (TZ 6), und behauptet, dass diese „vergleichbare Produkte“ vertrieben hätten, ist ebenfalls weder der Zeitraum ersichtlich noch erkennbar, ob die Wettbewerber nach Auffassung der Beschwerdegegnerin relevante Verletzungs- oder irrelevante Umgehungsprodukte auf den Markt gebracht haben. Die Behauptung der Beschwerdegegnerin unter TZ 11, ihr Produkt haben einen „sehr großen“ Marktanteil, enthält ebenfalls keine geeignete Ausgangsbasis für einen Schätzungsansatz, auf die sich die Beschwerdeführerin erfolgreich beziehen könnte. Denn zum einen ergibt sich nicht, wie groß dieser Marktanteil tatsächlich ist, und zum anderen ist nicht ersichtlich, seit wann die Beschwerdegegnerin welchen Marktanteil besitzt. Soweit die Beschwerdegegnerin Produktunterlagen von Konkurrenzunternehmen beigefügt hat, stammen diese, soweit erkennbar, aus einem vor dem Löschantrag liegenden Zeitraum.

d) Soweit sich die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung auf Planungen des europäischen Gesetzgebers beruft, können diese bei der Bestimmung des Gegenstandswerts keine Berücksichtigung finden. Denn hieraus sind während des Bestands des Streitgebrauchsmusters keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entstanden, die Auswirkungen auf seinen gemeinen Wert hätten zeitigen können.

e) Nach alledem fehlen von der Beschwerdeführerin substantiiert vorgetragene tatsächliche Anhaltspunkte, auf denen eine nachvollziehbare Schätzung für die Wertbemessung beruhen könnte. Daher kommt es nicht darauf an, dass die Beschwerdegegnerin die Berechnung der Beschwerdeführerin insgesamt bestritten hat, noch auf die von der Beschwerdeführerin im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung vertretenen Auffassung, dass dieses Bestreiten unbeachtlich sei, weil die von der Beschwerdeführerin verwendeten Zahlen aus den von ihr selbst vorgelegten Unterlagen stammen. Auch die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin bestrittenen Mengen- und Preisannahmen der Beschwerdeführerin und die

von dieser angesetzte Lizenzhöhe von 6 % zutreffen, kommt es danach nicht mehr an, da diese Größen von der nicht verwendbaren Berechnung der Dachflächen abhängen.

3. Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare Schätzung hat nach § 23 Abs. 4 S. 2, 1. Hs., RVG zur Folge, dass der Gegenstandswert grundsätzlich mit 4.000,- € festzusetzen ist, was allerdings keinen sog. Regelwert bedeutet. Vielmehr kann der Wert nach Lage des Falles auch erheblich niedriger oder höher ausfallen (Hartmann a. a. O. Rn. 19). Trotz der aufgezeigten Mängel des Vortrags der Beschwerdeführerin und der von ihr in Bezug genommenen Unterlagen der Beschwerdegegnerin muss im vorliegenden Fall von einem erheblich über dem genannten Betrag liegenden Gegenstandswert ausgegangen werden. Allerdings liegt, wenn Schätzungsgrundlagen fehlen, die Obergrenze bei 500.000,- €, § 23 Abs. 3 S. 2, 2. Hs. RVG. Diese darf aber grundsätzlich nicht überschritten werden. Einer entsprechenden Korrektur des angefochtenen Beschlusses steht vorliegend aber der Grundsatz der *reformatio in peius* zugunsten der Beschwerdeführerin entgegen. Damit hat es bei der angefochtenen Entscheidung sein Bewenden.

Bei dieser Sachlage kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob die Gebrauchsmusterabteilung die Faktoren für die Geschäfts- bzw. für die Terminsgebühr zutreffend mit 0,8 in Ansatz gebracht hat, da die von der Beschwerdeführerin angestrebten Erhöhungen in jedem Fall in der Differenz zwischen den von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzten und den unter Berücksichtigung des Höchstbetrags nach § 23 Abs. 3 S. 2, 2. Hs./RVG als erstattungsfähig festsetzbaren Kosten aufgehen.

4. Ebenso kann vor diesem Hintergrund die Frage offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin wirksam am Verfahren teilnehmen konnte. Als Unternehmen mit Sitz in der Schweiz benötigt sie nach § 28 Abs. 1 GebrMG grund-

sätzlich einen Inlandsvertreter, sofern sie im Inland keine Niederlassung hat (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl. 2008, Rn. 34, 38 zu § 25 PatG und Rn. 31, 39 zu § 97 PatG). Weder bei der Amtsakte noch bei den Löschungsakten noch bei der Gerichtsakte befindet sich derzeit eine schriftliche Vollmacht für die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin. Dies ist allerdings vorliegend ohne Belang, da das Fehlen des Inlandsvertreters auf Seiten der Beschwerdegegnerin eine Sachentscheidung nicht hindert.

III.

Als Unterlegene trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens (§18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO).

IV.

Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung entschieden, da im Beschwerdeverfahren gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich ist, auch wenn sie – wie hier – hilfsweise beantragt wurde (vgl. Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2006, § 18 Rn. 75, Fn. 206; Schulte a. a. O. Rn. 32).

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

Pr