



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 49/09

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Kostenbeschwerdesache**

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Eisenrauch und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterstelle I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2009 insoweit abgeändert, als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges auf 5.733,31 € festgesetzt werden.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin 4/7 und die Antragsgegnerin 3/7.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin, Beschwerdegegnerin und Anschlussbeschwerdeführerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 5. Februar 2007 angemeldeten und am 30. August 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung "...", das mit Löschungsantrag vom 18. März 2008 von der Antragstellerin angegriffen worden sind. Den zunächst dagegen eingelegten Widerspruch hat die Antragsgegnerin am 19. September 2008 zurückgenommen. Daraufhin ist das Streitgebrauchsmuster gelöscht worden und die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. November 2008 der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Die Antragstellerin, Beschwerdeführerin und Anschlussbeschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragstellerin) hat eine Kostenrechnung in Höhe von 9.909,31 € samt Belegen eingereicht und Kostenfestsetzungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, wobei sie zuletzt von einem Gegenstandswert von 500.000 € und einem Vergütungssatz des 2-fachen der Verfahrensgebühr ausging und u. a. Kosten für Recherchen zum Stand der Technik in einer Datenbank von 1.217,31 € sowie weitere Recherchekosten in Höhe von 2.380 € für Eigenleistungen geltend machte.

Mit Beschluss vom 14. Oktober 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs auf 3.291,00 € festgesetzt, wobei sie der Berechnung einen Gegen-

standswert von 200.000 € zu Grunde gelegt und lediglich den 1,0-fachen Satz der Verfahrensgebühr angesetzt hat, da keine mündliche Verhandlung erforderlich gewesen sei. Von den Recherchekosten wurden wegen der Pflicht zur kostensparenden Recherche 1.155 € als erstattungsfähig anerkannt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, der Kostenfestsetzungsbeschluss gehe zu Unrecht von einem Gegenstandswert von nur 200.000 € aus. Angemessen seien 500.000 €. Wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt argumentiert sie, der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens müsse sich am Interesse der Verfahrensbeteiligten an der Löschung orientieren, hier also am Interesse der Lösungsantragstellerin am Vertrieb ihrer einschlägigen Präparate, der aufgrund des Streitgebrauchsmusters hätte untersagt werden können. Unter Berücksichtigung der Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters, einem Jahresumsatz von 1,4 Millionen € der Antragstellerin und einem Lizenzsatz von 4 % ergebe sich daher ein Gegenstandswert von insgesamt 500.000 €. Auch sei im angefochtenen Beschluss der Satz für die Verfahrens- bzw. Geschäftsgebühr mit 1,0 zu niedrig angesetzt worden. Es sei nicht einzusehen, warum der Regelansatz in Höhe einer 1,3-fachen Gebühr zu reduzieren sein sollte. Es habe sich angesichts des sehr hohen Rechercheaufwands und der äußerst komplizierten Spezialmaterie im Gegenteil um einen besonders schwierigen und aufwendigen Fall gehandelt, wie die dem Beschwerdeschriftsatz beigefügten sehr umfangreichen recherchierten und ausgewerteten Unterlagen zeigten. Hinzu komme die gute Einkommens- und Vermögenssituation der Antragstellerin und das hohe Haftungsrisiko der Vertreter der Antragstellerin. Eine Erhöhung gegenüber dem Regelsatz auf das 2,0-fache sei daher geboten. Die Rechtsprechung erkenne bei besonders schwierigen Fällen im Markenrecht sogar eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt zusätzlich zu einem Patentanwalt bzw. eine Erhöhung des Regelsatzes auf das 2,0-fache an. Dass für Recherchen in verschiedenen Datenbanken Kosten in Höhe von 1.217, 31 € angefallen

seien, werde anwaltlich versichert. Bei den weiterhin geltend gemachten Kosten von 2.380 € handele es sich um die Bezahlung für eine Mitarbeiterin der Vertreter der Antragstellerin, die etwa 120 Stunden mit der Recherche beschäftigt gewesen sei und deren Vergütung 20 € pro Stunde betrage.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 9.909,31 € festzusetzen.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und legt Anschlussbeschwerde ein mit dem Antrag,

unter Abänderung des angefochtenen Beschlusses die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf maximal 2.531,00 € nebst Zinsen festzusetzen.

Beide Verfahrensbeteiligten beantragen außerdem jeweils hilfsweise,

eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Antragsgegnerin bestreitet wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt das tatsächliche Vorbringen der Antragstellerin und rügt es als völlig unsubstantiiert.

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, der Gegenstandswert richte sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts. Da hinsichtlich des Wertes konkrete Angaben fehlten und mögliche Umsatzeinbußen der Antragstellerin kein geeigneter Maßstab seien, müsse vom Durchschnittsgegenstandswert üblicher Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ausgegangen werden, der bei etwa 100.000 € liege und vorliegend maßvoll auf 125.000 € erhöht werden könne. Ein Kostensatz vom 1,0-fachen der Verfahrensgebühr sei angemessen, da es sich um einen durchschnittlich komplizierten Fall gehandelt habe, eine Erwiderung auf eine Begründung des Widerspruchs nicht erforderlich gewesen sei und auch eine mündliche Verhandlung nicht stattgefunden habe.

Die geltend gemachten Recherchekosten seien überhöht und nicht hinreichend konkret dargelegt worden. Insbesondere seien keine fiktiven Kosten für eine Eigenrecherche erstattungsfähig. Diese Aufwendungen seien schon durch die Verfahrensgebühr abgegolten. In Anbetracht der Pflicht der Antragstellerin zu kostensparendem Verhalten sei darum höchstens ein Betrag von 600,00 € zu erstatten.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren sowie auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und hat in der Sache auch teilweise Erfolg. Die zulässige unselbständige Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin bleibt erfolglos.
- 1.1. Die Annahme eines Gegenstandswerts von 200.000 € durch die Gebrauchsmusterabteilung ist nicht zu beanstanden.

Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen. Sie richtet sich nach allgemeiner Ansicht nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, nicht nach dem Interesse der Verfahrensbeteiligten. Ausgangspunkt für die Bemessung des Werts ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags für die restliche Laufzeit darstellt und für dessen Höhe die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, bis zum Ablauf seiner Schutzdauer und die bis zum Beginn des Verfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt geben. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Auflage, § 17 Rn. 105 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Die Entscheidung BGH BlfPMZ 1991, 190 - Unterteilungsfahne, auf die die Antragstellerin für ihre gegenteilige Ansicht Bezug nimmt, widerlegt dies nicht, denn sie betrifft den Fall der Feststellung der Unwirksamkeit eines bereits erloschenen Gebrauchsmusters, in dem nur noch das Interesse des Antragstellers an der Abwehr seiner Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit, nicht aber das Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des Gebrauchsmusters Grundlage des Verfahrens ist.

Anhaltspunkt für den Gegenstandswert können allerdings die mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters erzielten Umsätze sein, wobei beachtet werden muss, dass die Erträge lediglich einen im allgemeinen 5 bis 10 % nicht übersteigenden Umsatzanteil ausmachen (vgl. Bühring, a. a. O., § 17 Rn. 112; BPatGE 27, 61,66; 196). Konkrete Angaben hierzu liegen aber nicht vor. Die Antragstellerin hat lediglich behauptet, ihr - der Antragstellerin - habe eine Umsatzeinbuße von 500.000 € gedroht und weiterhin

im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ebenso wie im Beschwerdeverfahren vorgetragen, sie - die Antragsgegnerin - habe einen durchschnittlichen Umsatz von 1,4 Millionen € jährlich erzielen können und die Lizenzgebühren hätten 4 % vom Umsatz betragen. Dieses wirtschaftliche Interesse an der durch Verbotungsrechte ungehinderten Verwertung sei bei der Festsetzung des Gegenstandswerts zu berücksichtigen.

Es kann hier dahinstehen, ob und inwieweit diese Angaben in die Bewertung einfließen könnten, nachdem z. B. selbst die Streitwerte anhängiger Verletzungsklagen in der Regel keine Rückschlüsse auf den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens erlauben (vgl. Bühring, a. a. O., 7. Auflage, § 17 Rn. 105 ff. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung; Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 17 GebrMG, Rn. 56, 57; § 84 PatG Rn. 48). Jedenfalls sind die Behauptungen der Antragstellerin völlig unsubstantiiert geblieben, weil weder die konkreten Produkte, die mit ihnen erzielten Umsätze und Marktanteile, die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten für die Zukunft, die üblichen Konditionen für Lizenzverträge und die Parameter, nach denen sich die Vergütungen, richten etc. konkret dargelegt noch zu deren Glaubhaftmachung entsprechende Belege eingereicht worden sind. Es besteht darum kein Anlass, den Gegenstandswert zu erhöhen.

Jedoch ist andererseits auch kein Anhaltspunkt für eine Herabsetzung des Gegenstandswert auf einen Durchschnittssatz von höchstens 125.000 € ersichtlich. Die Antragsgegnerin hat ihrerseits keinerlei konkrete Tatsachen vorgebracht, weshalb vorliegend der von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzte Gegenstandswert überhöht sein soll. Auch der Senat sieht keinen Anlass, den Gegenstandswert herabzusetzen. Nach der Lebenserfahrung bestehen angesichts des Trends zu mehr Jugendlichkeit, Fitness und Leistungsfähigkeit - auch auf sexuellem Gebiet - eine große Nachfrage und daher gute Absatz- und Vermarktungsmöglichkeiten für Präparate, wie sie Gegenstand des inzwischen gelöschten Streitgebrauchsmusters waren. Aus diesen Gründen erscheint die von der Gebrauchsmusterabteilung ge-



genüber dem Durchschnittswert vorgenommene Erhöhung auf 200.000 € dem Senat angemessen.

- 1.2. Auch der Ansatz der Vergütung der Vertreterin der Antragsgegnerin mit einem 1,0-fachen Gebührensatz ist vorliegend nicht zu beanstanden.

Bei dem Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich darum nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fällt gem. Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei unterdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten werden kann. Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung der Gebühr nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen.

Im vorliegenden Fall betrug die Begründung des Lösungsantrags 25 Seiten. Grundlage hierfür war eine Recherche, deren Ergebnis mehrere hundert Seiten umfasste und deren Durchführung nach Angabe der Antragstellerin 120 Arbeitsstunden in Anspruch nahm. Auch handelte es sich um Fragen zum Stand der Technik auf pharmazeutisch-medizinischem Gebiet. Es ist allerdings schon fraglich, ob sich aus diesen Umständen eine überdurchschnittlicher Aufwand und eine überdurchschnittliche Schwierigkeit herleiten lassen. Jedenfalls ist aber auch zu berücksichtigen, dass wegen der Rücknahme des Widerspruchs gegen die Löschung kein umfangreicher

Schriftwechsel oder umfangreichere Nachrecherchen und auch nicht die Vorbereitung auf und die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung erforderlich waren, wie sie in durchschnittlichen Fällen in der Regel notwendig sind. Auch hat die Antragstellerin weder konkret dargelegt noch ist dem Senat ersichtlich, dass die Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Antragstellerin außergewöhnlich gut sein sollen und inwieweit vorliegend ein besonders hohes Haftungsrisiko bestanden haben soll. Der Ansatz der Vergütung des Vertreters der Antragsgegnerin mit einem 1,0-fachen Gebührensatz ist daher gerechtfertigt.

- 1.3. So weit der angefochtene Beschluss die geltend gemachten Recherchekosten außer Ansatz lässt, hat die Beschwerde der Antragstellerin allerdings Erfolg.

Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dabei besteht die Verpflichtung zu kostensparendem Verhalten.

Zu diesen erstattungsfähigen Kosten gehören nach allgemeiner Ansicht auch Kosten einer Recherche zum Stand der Technik (vgl. etwa BPatGE 16, 229; OLG Frankfurt/Main GRUR 1996, 967 ff. - Recherche-Kosten; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rn. 77). Zwar sind grundsätzlich mit der Verfahrensgebühr nach Nr. 2300 VV RVG die typischen patentanwaltlichen Leistungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten, nicht jedoch die Kosten der Beschaffung des Materials. Hierzu gehören die hier geltend gemachten Recherchekosten.

Die Höhe der Vergütung für den Rechercheaufwand durch eine Person wird in Anlehnung an die Sätze des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (früher bis 1. Juli 2004: Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen) bestimmt (vgl. BPatGE 16, 229; OLG Frankfurt/Main GRUR 1996, 967 ff. - Recherche-Kosten; Schulte, a. a. O., 8. Aufl., § 80 Rn. 77).

Die Vertreterin der Antragstellerin hat durch Angabe der für die Recherche benutzten Datenbanken, Vorlage von recherchierten Unterlagen in Verbindung mit einer anwaltlichen Versicherung und der für die Recherche mindestens aufgewendeten Stundenzahl sowie der anteiligen Vergütung der mit der Recherche beauftragten Mitarbeiterin hinreichend glaubhaft gemacht. Die Höhe der Beträge und der angegebenen Aufwand erscheinen auch nach der Lebenserfahrung zutreffend und nicht unangemessen. Demnach ist erstattungsfähig der anwaltlich versicherte Aufwand der Fremdkosten für die Datenbankrecherchen in Höhe von 1.217,31 €. Weiterhin sind die geltend gemachten Eigenrecherchekosten in Höhe von 2.380 € zu erstatten, die von einem Stundensatz von 20 € ausgehen, der sich im Rahmen der Sätze des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes hält (vgl. dazu BPatGE 16, 229).

Im Übrigen entspricht die - insoweit auch nicht substantiiert angegriffene - Kostenfestsetzung sowie die Verzinsung des Betrags dem Antrag der Beschwerdeführerin und wurde auch durch die Anschlussbeschwerde nicht bemängelt.

Danach berechnen sich die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs wie folgt:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>RVG- VVNr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag in €</b>
Gegenstandswert §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 200.000 €			
Verfahrensgebühr	2300	1	1.816,00
Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00
Recherchekosten			1.217,31
verauslagte Kosten, Löschungsgebühr etc.			2.380,00
<b>Gesamtkosten Antragstellerin</b>			<b>5.733,31 €</b>

2. Aus den unter 1.1. bis 1.4. genannten Gründen folgt, dass die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin keinen Erfolg haben konnte.
3. Der Senat hielt es nicht für erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder - wie von den Verfahrensbeteiligten angeregt - auf ergänzenden Vortrag und die Vorlage weiterer Belege hinzuwirken.

Bei der Festsetzung der Kosten ist gem. §§ § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 104 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen, dass eine Glaubhaftmachung der der Kostenrechnung zu Grunde liegenden Tatsachen ausreicht. Für die Glaubhaftmachung genügt es, dass das Vorliegen der behaupteten Tatsachen überwiegend wahrscheinlich erscheint. Die Glaubhaftmachung ist nicht an die Beweisformen der ZPO gebunden. Beweis wird grundsätzlich nicht erhoben, denn § 294 Abs. 2 ZPO bestimmt, dass lediglich präsente Beweismittel bei der Glaubhaftmachung berücksichtigt werden, d. h. die Beweismittel, zu denen auch unbeglaubigte Kopien von Schriftstücken und anwaltliche Versicherungen gehören, müssen von den Verfahrensbeteiligten selbst vorgelegt werden. Den Beweiswert

des vorgelegten Materials würdigt das Gericht frei (vgl. dazu Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl., § 104 Rn. 3, 3c; § 294 Rn. 1, 2).

Bei dieser Ausgangslage war eine weitere Sachaufklärung nicht veranlasst.

4. Die Entscheidung konnte auch ohne die von beiden Verfahrensbeteiligten mündliche Verhandlung ergehen. Nach der herrschenden Meinung, der sich der Senat anschließt, ist auch bei beiderseitigem Antrag eine mündliche Verhandlung im Verfahren über eine Kostenfestsetzungsbeschwerde vor dem Bundespatentgericht - wie auch bei der Kostenfestsetzung durch das Zivilgericht (vgl. Thomas-Putzo, a. a. O., § 104 Rn. 2a; § 572 Rn. 22; § 573 Rn. 7) - nicht zwingend (vgl. Bühring, a. a. O., § 18 Rn. 75; BPatG BIPMZ 1991, 391; BPatGE 32, 123; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 78 Rn. 14; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rn. 13; a. A. nur Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 18 GebrMG Rn. 14 ohne nähere Begründung). Es erschien dem Senat nicht sachdienlich, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Da die Verfahrensbeteiligten ausreichend Gelegenheit hatten, sich zu allen entscheidungserheblichen Fragen zu äußern, was sie auch ausführlich getan haben, die Schriftsätze in Beschwerdeverfahren im Wesentlichen nur noch Wiederholungen früheren Vorbringens enthalten und Glaubhaftmachung des kostenrelevanten Sachverhalts ausreicht (siehe Ziffer 3.), war durch eine mündliche Verhandlung keine weitere Klärung der Sach- und Rechtslage zu erwarten.
5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens verteilen sich gem. §§ 18 Abs. 2 Satz 2, 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar ist (vgl. Bühring, a. a. O., § 18 Rn. 90), entsprechend dem teilweisen Unterliegen der Verfahrensbeteiligten. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten der kostenmäßig gesondert zu beurteilenden Anschlussbeschwerde, da sie insoweit unterlegen ist. Dies

führt insgesamt zu der im Beschlusstenor genannten (die gesamten Kosten der Beschwerde und Anschlussbeschwerde umfassenden) Kostenquote.

Müllner

Eisenrauch

Guth

Cl