



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 471/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Gegenstandswert)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Univ. Nees

beschlossen:

1. Der Wert des Gegenstands für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf

125.000,- €

festgesetzt.

2. Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin war eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“

....“, das aus der deutschen Patentanmeldung ... mit dem Anmeldetag 17. Juni 1999 abgezweigt worden und am 27. Oktober 2005 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist. Mit Schriftsatz vom 13. März 2007 hat die Beschwerdegegnerin Teillöschung im Umfang der Schutzansprüche 22 und 23 bis 29, soweit diese auf den Anspruch 22 zurückbezogen sind, beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung vom 29. Juli 2008, in der die Beteiligten einvernehmlich von einem Gegenstandswert von 125.000,- € ausgegangen sind, im beantragten Umfang gelöscht.

Gegen diesen Beschluss hat die Gebrauchsmusterinhaberin Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 7. Juni 2010 im Hinblick auf den mittlerweile eingetretenen Ablauf der maximalen Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters zurückgenommen hat.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 2011 hat die Beschwerdegegnerin beantragt, die Kosten gegen die Gegenseite vollstreckbar festzusetzen. Sie ist dabei weiterhin von einem Gegenstandswert von 125.000,- € ausgegangen.

Mit Verfügung vom 27./28. April 2011 hat die Senatsrechtspflegerin darauf hingewiesen, dass die für die Kostenfestsetzung erforderliche Festsetzung des Gegenstandswerts noch fehle. Mit Schriftsatz vom 23. Mai 2011 hat die Beschwerdegegnerin daraufhin beantragt, den Gegenstandswert unter Berücksichtigung des geänderten Streitwerts in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren für das Lösungsverfahren und das Lösungsbeschwerdeverfahren festzusetzen. Der Bundesgerichtshof habe den Streitwert im Nichtigkeitsverfahren X ZR 144/07 für beide Instanzen auf 3.750.000,00 € festgesetzt; im u. a. auf das Streitgebrauchsmuster gestützten Verletzungsverfahren sei der Streitwert vom Landgericht und vom Oberlandesgericht Düsseldorf auf 3 Mio. Euro festgesetzt worden. Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass der Gegenstandswert im vorliegenden Verfahren in der Größenordnung von 3 Mio. € liegen müsse.

Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, dass die Verletzungsklage nicht den Zeitraum ab Eintragung des Streitgebrauchsmusters am 27. Oktober 2005 zum Gegenstand gehabt habe, sondern vielmehr Ansprüche erst ab dem 26. Februar 2006 geltend gemacht und ausgeurteilt worden seien, also die Zeit nach Erteilung des parallelen Patents DE ... und deren Veröffentlichung am 26. Januar 2006 betroffen habe. Das Streitgebrauchsmuster, das zu Beginn des Lösungsverfahrens noch rund 2 Jahre Laufzeit gehabt habe, habe demnach im Verletzungsverfahren nur eine untergeordnete Rolle eingenommen. Daher sei kein Grund ersichtlich, von dem bisherigen Betrag von 125.000,- € abzuweichen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Der Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts für das Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung wird zurückgewiesen, da für diesen Antrag eine Rechtsgrundlage nicht besteht. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit für das Beschwerdeverfahren ist auf 125.000,- € festzusetzen (§ 33 Abs. 1 RVG).

1. Eine Rechtsgrundlage für die Bestimmung des Gegenstandswerts für das patentamtliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch das Gericht existiert nicht. Hierfür ist vielmehr alleine das Deutsche Patent- und Markenamt zuständig, die die Wertbestimmung inzident im Rahmen der Kostenfestsetzung autonom vornimmt (vgl. für die erstmalige Festsetzung des Streitwerts im gerichtlichen Verfahren: Gerold/Schmidt, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 19. Aufl. 2010, § 32 Rn. 55). Da es sich beim Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt, wäre im Übrigen die Festsetzung des Gegenstandswerts im Beschlusswege weder durch die Gebrauchsmusterabteilung noch durch das Beschwerdegericht

zulässig (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 112 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

2. Der Senat hält auf Grund des Akteninhalts und des Vortrags der Beteiligten einen Gegenstandswert in der festgesetzten Höhe für billig und angemessen.

Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. 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 Substantiationsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08). Dafür reichen die von der Beschwerdegegnerin gemachten Angaben nicht aus, die sich lediglich auf das parallele Verletzungsverfahren beziehen, in dem die Beschwerdeführerin Ansprüche nicht nur aus dem Streitgebrauchsmuster, sondern auch aus dem parallelen Patent geltend macht.

Der Gegenstandswert richtet sich regelmäßig nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Ausgangspunkt für die Bemessung des Werts ist dabei der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags oder zu Beginn des Beschwerdeverfahrens für die restliche Laufzeit darstellt und für dessen Höhe die noch zu er-

wartenden 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 a. a. O., § 17 Rn. 116 mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).

Diese Grundsätze gelten allerdings nur für Wertbestimmungen, die während der Laufzeit des Gebrauchsmusters vorgenommen werden, nicht nach Ablauf der Schutzdauer. Bei Einleitung des vorliegenden Lösungsverfahrens am 19. März 2007 (Eingang des Lösungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt) betrug die Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters noch gut 2 ¼ Jahre, zu Beginn des Beschwerdeverfahrens am 22. September 2008 (Eingang der Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt) noch gut 9 Monate. Nach Ablauf wäre das Lösungsverfahren als Feststellungsverfahren weiterzuführen gewesen, bei dem sich der Gegenstandswert mangels öffentlichen Interesses nur noch nach dem Interesse des Antragstellers an der Abwehr seiner Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster richtet (Bühring a. a. O. § 17 Rn. 115).

Der Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren kann nach diesen Grundsätzen keinesfalls über dem Gegenstandswert für das erstinstanzielle Lösungsverfahren liegen, es sei denn, es ist klar erkennbar, dass es sich insoweit um eine eklatante Fehlbeurteilung handelte. Hierfür müssen allerdings konkrete Tatsachen ersichtlich sein oder substantiiert vorgetragen werden, was hier nicht der Fall ist.

Der Senat geht davon aus, dass die Beteiligten den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters für das erstinstanzielle Lösungsverfahren aus ihrer Sicht realistisch angesetzt haben. Sie haben im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts laut Protokoll zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 29. Juli 2008 den Gegenstandswert übereinstimmend mit 125.000,- € angegeben. Am Tag der mündlichen Verhandlung betrug die Restlaufzeit noch 11 Monate (§ 23 Abs. 1 GebrMG). Die Wertangabe erfolgte also

in Kenntnis der kurzen Restlaufzeit des Streitgebrauchsmusters sowie des Umstands, dass mit der Verletzungsklage Ansprüche nicht für die volle Laufzeit des Streitgebrauchsmusters, sondern im Wesentlichen aus dem parallelen Patent DE 199 27 698 geltend gemacht worden waren. Bei der Wertermittlung ist zu berücksichtigen, dass ab dem Zeitpunkt seines Erlöschens für den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters Unterlassungsansprüche sowohl gegen die Beschwerdegegnerin als auch gegen Dritte keine Rolle mehr spielten, sondern lediglich bis dahin entstandene Schadensersatzansprüche. Aus diesem Grund hat die Beschwerdeführerin auch das Beschwerdeverfahren nicht mehr weiter betrieben.

Des Weiteren lagen den Beteiligten im Termin vor der Gebrauchsmusterabteilung das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 27. November 2007 und die prozessleitende Verfügung des Vorsitzenden des 2. Zivilsenats des OLG Düsseldorf vom 10. Juli 2008 vor, die jeweils von einem Streitwert von 3 Mio Euro ausgehen. Gleichwohl haben die Beteiligten in Kenntnis der dortigen weit höheren Werte übereinstimmend für das Lösungsverfahren 125.000,- € als angemessenen Gegenstandswert angesehen.

Soweit die Beschwerdegegnerin auf diesen Streitwert aus dem Verletzungsverfahren vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf Bezug nimmt, enthalten die von ihr genannten Zitatstellen aus den dortigen Akten im Übrigen keinerlei Ausführungen zur Zusammensetzung des Streitwerts und keine Begründung zu dessen Höhe. Die dortigen Wertannahmen ermöglichen daher keinen Schluss darauf, mit welchem Anteil das Interesse der Beschwerdeführerin am Streitgebrauchsmuster zu bewerten ist.

Am 19. April 2011, dem Tag der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren X ZR 144/07, war das Streitgebrauchsmuster lange erloschen, so dass es dort bei der Festsetzung des Streitwerts in keinem Fall eine Rolle gespielt haben wird. Dementsprechend können auch die Grundsätze aus dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 12. April 2011 (X ZR 28/09 = BGH GRUR 2011, 757 ff. - Nichtigkeitsstreitwert I) für das vorliegende Verfahren nicht entsprechend herangezogen werden. Danach kann bei der Festsetzung des Gegenstandswerts von dem

Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden, der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigkeitsklärung des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs bei der Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses angenommen wird. Vorliegend ist der Streitwert des Verletzungsverfahrens mit 3 Mio Euro angesetzt worden, der des Nichtigkeitsverfahrens mit 3.750.000,- € entspricht damit zwar einer Erhöhung des Streitwerts des Verletzungsprozesses um ein Viertel, was aber gerade im Hinblick auf den zum Zeitpunkt der Wertfestsetzung durch den 10. Zivilsenat bereits längst eingetretenen Ablauf der Schutzdauer keine Schlüsse auf den Wert des Streitgebrauchsmusters zulässt.

Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare Schätzung hat nach § 23 Abs. 3 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, KostG, 35. Aufl. 2005, § 23 Rn. 19). Die Obergrenze liegt bei 500.000,- €, die aber vorliegend bei sachgemäßer Wertung des beiderseitigen Vorbringens der Beteiligten und des Inhalts der Akten nicht erreicht werden.

Angesichts der Gesamtumstände erscheint vielmehr der ursprünglich von den Beteiligten übereinstimmend knapp ein Jahr vor Ablauf des Streitgebrauchsmusters angegebene Gegenstandswert von 125.000,- € auch für das Beschwerdeverfahren in der genannten Höhe angemessen und billig, wobei auch die Beschwerdegegnerin - von der Beschwerdeführerin insoweit unbeanstandet - nach

der Zurücknahme der Beschwerde zunächst diesen Betrag ihrer Kostenberechnung für das Beschwerdeverfahren zugrunde gelegt hat (vgl. auch Bühring a. a. O. Rn. 119).

Baumgärtner

Reinhardt

Nees

Cl