



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 20 2004 016 059

(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2012 dahingehend abgeändert, dass die von dem Antragsgegner an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 1.046,83 Euro festgesetzt werden und dieser Betrag mit 5% über dem Basissatz ab 16. Juli 2010 zu verzinsen ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Antragsgegners zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
4. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen der Antragsgegner 7/10 und die Antragstellerin 3/10.

Gründe

I.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 16. Oktober 2004 angemeldeten und am 30. Dezember 2004 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2004 016 059 mit der Bezeichnung „Sicherheitspeile und Sicherheitsarmbrustbolzen für spielerische Zwecke“, das die Antragstellerin mit Löschungsantrag vom 15. Februar 2007 vollumfänglich angegriffen hat.

Mit Beschluss vom 21. Mai 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster 20 2004 016 059 nach mündlicher Verhandlung teilweise gelöscht und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Verfahrenskosten wurden der Antragstellerin zu 1/3 und dem Antragsgegner zu 2/3 auferlegt. Die dagegen vom Antragsgegner eingelegte Beschwerde hat dieser am 18. Dezember 2009 zurückgenommen.

Am 16. Juli 2010 beantragte die Antragstellerin beim DPMA die Kostenfestsetzung. Ihren Antrag hat sie am 29. November 2010 auf der Grundlage eines Streitwerts von 75.000 Euro neu berechnet und insgesamt beantragt, 3.690 Euro festzusetzen.

Der Antragsgegner beantragte mit Eingabe vom 11. Oktober 2010 die Kostenfestsetzung. Er geht von einem Gegenstandswert von 7.150 Euro aus und beantragte eine Kostenfestsetzung in Höhe von 1.001,50 Euro, wobei allerdings die Gebühren gegebenenfalls entsprechend dem letztlich angenommenen Gegenstandswert berechnet werden sollen. Unter anderem machte der Antragsgegner auch Reisekosten in Höhe von 198,00 Euro für 660 km à 0,30 Euro geltend sowie Parkgebühren von 15 Euro, Übernachtungskosten von 157,50 Euro sowie Tagegeld von insgesamt 95 Euro.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Patentamts die von dem Antragsgegner an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 1.098,17 Euro festgesetzt, wobei der Betrag mit 5 % über dem Basiszinssatz ab 16. Juli 2010 zu verzinsen sei.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 75.000 Euro hat das Patentamt als Kosten des Patentanwalts des Antragstellers einen zweifachen Satz der Verfahrensgebühr (insgesamt 2.400 Euro) in Ansatz gebracht. Hinzu kommen noch 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG-VV Nr. 7002), 20 Euro Tage- und Abwesenheitsgeld, Recherchekosten von 350 Euro und die Lösungsgebühr von 300 Euro.

Als Kosten des Patentanwalts des Antragsgegners wurde ein zweifacher Satz der Verfahrensgebühr (insgesamt 2.400 Euro) in Ansatz gebracht. Hinzu kommen noch 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG-VV Nr. 7002), 95 Euro Tage- und Abwesenheitsgeld, Fahrtkosten in Höhe von 213 Euro und Hotelkosten in Höhe von 157,50 Euro.

Diese Kosten seien nach billigem Ermessen als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Da die Gesamtkosten des Antragsgegners und der Antragstellerin sich auf 5.975,50 Euro beliefen und die Antragstellerin 1/3 und der Antragsgegner 2/3 der Kosten zu tragen habe, müsse der Antragsgegner, der 2/3 der Gesamtkosten (= 3.983,67 Euro) zu tragen habe, wovon 2.885,50 eigene Kosten seien, an die Antragstellerin 1.098,17 Euro erstatten.

Gegen diesen den Beteiligten am 16. bzw. 13. Juli 2012 zugestellten Beschluss haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin macht mit ihrer am 19. Juli 2012 eingegangenen Beschwerde geltend, dass dem Antragsgegner lediglich die Verfahrensgebühren und die Aus-

lagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG zustünden, nicht dagegen ein weiterer Betrag von insgesamt 465,50 Euro (Tage- und Abwesenheitsgeld, Fahrtkosten und Hotelkosten), da der Vertreter des Antragsgegners auch in München eine Kanzlei habe. Dies bedeutet, dass die Antragstellerin im Ergebnis 1/3 dieser Kosten nicht dem Antragsgegner erstatten muss und somit der ihr zu erstattende Betrag um 115,16 Euro höher ausfällt.

Der Antragsgegner macht mit seiner am 21. Juli 2012 eingegangenen Beschwerde geltend, dass der Gegenstandswert überhöht sei und lediglich ein Wert in Höhe von 7.150 Euro gemäß der anzusetzenden Lizenzanalogie angemessen wäre und die Verfahrensgebühr entsprechend diesem Gegenstandswert zu berechnen sei. Er ist weiterhin der Auffassung, dass die angesetzten Kosten, soweit sie das Tage- und Abwesenheitsgeld, die Fahrtkosten und Hotelkosten für seinen Vertreter betreffen, zu Recht angesetzt seien, da der Vertreter, der seine Sache betreut habe, in Villingen-Schwenningen tätig sei. Im Ergebnis würde dies bedeuten, dass die doppelte Verfahrensgebühr statt 2.400 Euro nur 750 Euro betrage und er daher an die Antragstellerin lediglich noch 548,17 Euro erstatten müsste.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Betrag auf Euro 1.253,33 festzusetzen.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den von ihm an die Antragstellerin zu erstattenden Betrag auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 7.150 Euro mit 548,17 Euro festzusetzen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerden der Antragstellerin und des Antragsgegners sind zulässig, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegt. Die Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich insoweit als die Verfahrensgebühr lediglich aus einem Gegenstandswert von 55.000 Euro zu berechnen ist. Die Beschwerde der Antragstellerin hat dagegen keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 21. Mai 2008 der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens zu 1/3 und dem Antragsgegner zu 2/3 auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin und dem Antragsgegner jeweils erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Bei der Kostenfestsetzung für das Verfahren vor dem DPMA ist allerdings lediglich von einem Gegenstandswert in Höhe von 55.000 Euro auszugehen.

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 bis zum Ablauf seiner Schutzdauer, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch aus Verletzungshandlungen, und die bis zum

Beginn des Verfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt geben (vgl. Beschluss vom 20.12.2011 in 35 W (pat) 15/10).

Insgesamt reichen die vom Antragsgegner gemachten Angaben nicht aus, den Gegenstandswert im Wege der fiktiven Lizenzanalogie lediglich auf 7.150 Euro festzulegen. Der Antragsgegner hat als Inlandsumsätze in den Jahren 2008 und 2009 durchschnittlich ... Euro angegeben. Für die Jahre 2010 und 2011 wurde versichert, dass sich die Umsätze im selben Rahmen hielten. Da der Löschungsantrag bereits am 15. Februar 2007 gestellt wurde, fehlen die Umsatzangaben, die noch im entsprechenden Zeitraum im Jahr 2007 erzielt wurden. Im Beschwerdeverfahren (bezüglich der Löschung des Gebrauchsmusters) hatte der Vertreter des Antragstellers zunächst allerdings einen Streitwert in Höhe von 50.000 Euro angegeben.

Da im jetzigen Beschwerdeverfahren zusätzlich geltend gemacht wurde, dass der Antragsgegner einen Marktanteil von 70 % habe und der Markt gesättigt sei, ist aus den geltend gemachten Umsatzzahlen der Wert des Gebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Löschungsantragstellung unter Berücksichtigung einer Laufzeit von weiteren 7½ Jahren auf der Grundlage eines Gesamtumsatzes von ... Euro durch den Antragsgegner selbst und einem weiteren möglichen Umsatz von jedenfalls nicht mehr als 30 %, der noch durch mögliche Lizenzen an die Wettbewerber möglich wäre, zu berechnen. Insoweit ist dem Antragsgegner zuzugeben, dass es sich bei dem in Rede stehenden Gebrauchsmuster um einen Gegenstand eines relativ begrenzten Marktes handelt. Der für durchschnittliche Fälle übliche Gegenstandswert von 125.000 Euro (vgl. Beschluss vom 20.12.2011 in 35 W (pat) 15/10) wäre insoweit nicht gerechtfertigt. Auch der von der Gebrauchsmusterstelle angesetzte Streitwert von 75.000 Euro erscheint nach den vom Antragsgegner glaubhaft vorgetragenen Angaben noch zu hoch. Soweit der Antragsgegner hinsichtlich der Diskrepanz zwischen dem zunächst von ihm bzw. seinem Vertreter angenommenen Gegenstandswert der Beschwerde und dem

jetzt geltend gemachten Gegenstandswert lediglich darauf hinweist, dass der dort angegebene Wert kein Präjudiz sei, ist dies zutreffend, jedoch bestätigt diese Diskrepanz Zweifel an der vom Antragsteller aufgestellten Rechnung hinsichtlich der fiktiven Lizenzanalogie.

Der Senat ist an das Vorbringen und die Einschätzungen der Verfahrensbeteiligten nicht gebunden. Die Festsetzung des Gegenstandswerts hat sich nach den tatsächlichen Verhältnissen zu richten; maßgeblich ist allein das wirtschaftliche Interesse, das mit dem Löschungsantrag objektiv verfolgt worden ist. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass eine Lizenz auch mehrfach eingeräumt werden kann und die fiktive Lizenzanalogie allein an Hand der vom Antragsgegner vorgenommenen Hochrechnung eines Inlandsumsatzes über zwei Jahre mit einem nur pauschal und nicht im Einzelnen nachvollziehbar angegebenen Lizenzsatz nicht den Wert des Gebrauchsmusters bestimmt. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, dass bei einem geltend gemachten Marktanteil von 70 % und einem Inlandsumsatz von durchschnittlich ... Euro pro Jahr der Ertrag für den Gebrauchsmusterinhaber bei lediglich 2,25 % des von diesem Wert hochgerechneten Umsatzes liegt. Da das Gebrauchsmuster nicht lediglich ein einfaches mechanisches Produkt, sondern einen Teil eines Sport- bzw. Spielgeräts betrifft, ist ein Lizenzsatz von eher 9 % der Berechnung zu Grunde zu legen. Insgesamt geht der Senat daher davon aus, dass ein Gegenstandswert in Höhe von 55.000 Euro angemessen ist. Dieser Wert ergibt sich, wenn man von dem höchst möglichen Gesamtumsatz durch den Antragsgegner und seinen Wettbewerber in 7,5 Jahren (hochgerechnet nicht ganz ... Euro) als Lizenzsatz 9 % berechnet und davon einen maßvollen Abstrich berücksichtigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat entgegen der Ansicht der Antragstellerin zu Recht bei den Kosten des Antragstellers Kosten in Höhe von 95 Euro Tage- und Abwesenheitsgeld und Hotelkosten in Höhe von 157,50 Euro sowie die Fahrtkosten (einschließlich 15 Euro Parkgebühren) in Höhe von 213 Euro festgesetzt. Der Antragsgegner wurde von Patentanwälten aus Villingen-Schwenningen vertreten.

Grundsätzlich sind zwar die Kosten eines weder am Gerichtsort noch am Wohn- oder Geschäftsort der Partei ansässigen Anwalts nur bis zur Höhe der fiktiven Reisekosten eines am Wohn- oder Geschäftsort der Partei ansässigen Rechtsanwalts zu erstatten (Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rdn. 69). Diese Einschränkung betrifft aber nicht die Reisekosten eines Patentanwalts. Ein Patentanwalt wird regelmäßig eher aufgrund des Fachgebiets, auf das er sich spezialisiert hat, ausgesucht und nicht nach seinem Wohnort, zumal in vielen Fällen am Wohnort des Mandanten kein Patentanwalt ansässig ist. Im Übrigen wird auch bei der Beordnung eines Patent- oder Rechtsanwalts bei den Regelungen über die Verfahrenskostenhilfe gemäß § 21 GebrMG i. V. m. § 133 PatG nicht auf die Regelung des § 121 Abs. 3 ZPO verwiesen, der grundsätzlich davon ausgeht, dass ein beim Prozessgericht zugelassener Anwalt beigeordnet wird. Soweit teilweise bei überörtlichen Sozietäten von Patentanwälten ein Erstattungsanspruch unter Umständen entfällt, wenn am Gerichtsort ein Sozius ansässig ist (vgl. Busse/Kaess, Patentgesetz, 7. Aufl., § 143 Rdn. 145), trifft dies jedenfalls für den vorliegenden Fall nicht zu. Da selbst bei einem Rechtsanwalt zumindest Reisekosten bis zur Höhe der fiktiven Reisekosten eines Rechtsanwalts am Wohnort des Mandanten erstattungsfähig sind, und dort auch bei einer Sozietät nichts anderes gilt, wenn es auf das besondere Vertrauensverhältnis ankommt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl., § 91 Rdn. 42a), kann dem Antragsteller die Geltendmachung der Kosten seines Patentanwalts, der bisher mit der Sache betraut war, für die Reise zu der Anhörung nicht verwehrt werden. Da die Anhörung bereits um 9 Uhr stattfand, ist es gerechtfertigt, dass der Patentanwalt auch eine Hotelübernachtung in Ansatz bringt und Tage- und Abwesenheitsentgelt geltend macht.

Danach belaufen sich die Gesamtkosten der Antragstellerin auf 2.936 Euro und die des Antragsgegners auf 2.731,50 Euro, da bei den jeweiligen Verfahrenskosten statt 2.400 Euro jeweils nur 2.246 Euro zu berechnen sind. Da die Antragstellerin 1/3 der Kosten trägt (das sind 1/3 von 5.667,50 Euro = aufgerundet 1.889,17 Euro) und der Antragsgegner 2/3 (= abgerundet 3.778,33 Euro), ergibt

sich, dass der Antragsgegner 1.046,83 Euro (= 3.778,33 Euro minus 2.731,50 Euro) an die Antragstellerin erstatten muss.

III.

Die Kosten dieses Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO der Antragsgegner zu 7/10 und die Antragstellerin zu 3/10. Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens beträgt 705,16 Euro. Der Antragsgegner, der nur 548,17 Euro an die Antragstellerin erstatten wollte, hatte nur im Umfang eines Betrages von 51,34 Euro Erfolg, den er weniger erstatten muss. Mit einem Betrag von 498,66 Euro ist er unterlegen. Der Unterschied, den die Antragstellerin erstattet haben wollte (1.253,33 Euro) zu dem tatsächlich ihr zustehenden Betrag (1.046,83 Euro), beträgt nur 206,50 Euro.

IV.

Rechtsmittelbelehrung

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, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Werner

Eisenrauch

Bayer

Bb