



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 31/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. November 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner, den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2013 dahingehend abgeändert, dass die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2.180,30 EUR festgesetzt werden.

Der festgesetzte Betrag ist seit 1. März 2013 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.
3. Die Beschwerdegebühr wird erstattet.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 21. April 2011 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „... ..“ . Das Gebrauchsmuster umfasste 9 Schutzansprüche, wobei die Schutzansprüche 2 bis 9 direkt oder indirekt auf den Schutzanspruch 1 rückbezogen waren.

Anspruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters lautete:

„... ..“

“ .

Das am 1. September 2011 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Schreiben mit den neuen Ansprüchen 1 bis 8 und der Erklärung, dass Schutz gegenüber jedermann nur noch im Umfang der neu gefassten Ansprüche geltend gemacht werden wird, und zwar sowohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit, wurde zu den Akten genommen. Der erste Schutzanspruch, auf den die übrigen 7 Schutzansprüche zumindest mittelbar rückbezogen sind, lautete wie folgt:

„... ..“

“

Gegen das Gebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 28. November 2011 Löschungsantrag gestellt. Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 25. September 2012, wurden die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt, da sie dem Löschungsantrag nicht fristgerecht widersprochen und sich dadurch in die Rolle des Unterlegenen begeben hat. Dieser Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 5. Oktober 2012 zugestellt.

Am 1. März 2013 hat die Beschwerdeführerin beantragt, ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 1.000.000 Euro die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen: 1,3 Geschäftsg Gebühr gemäß 2300 VV RVG in Höhe von 5.844,80 Euro und eine Auslagenpauschale gemäß 7008 VV RVG (gemeint wohl 7002 VV RVG) von 20 Euro. Zur Unterstützung des von ihr als anzunehmenden Gegenstandswerts des Gebrauchsmusters von 1.000.000 Euro hat sie insgesamt vier Anlagen eingereicht, die eigene Umsätze mit Otoskopien und Ophthalmoskopien betreffen sowie Übersichten und Statistiken zu den in Deutschland tätigen Ärzten und zu üblichen Lizenzsätzen.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 14. Oktober 2013 die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2.080,2 Euro festgesetzt und ausgesprochen, dass der festgesetzte Betrag nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO seit 1. März 2013 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen sei. Die Kosten seien nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Ausgehend von einem Streitwert von 100.000 Euro hat das Patentamt eine

1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 in Höhe von 1.760,2 Euro festgesetzt. Hinzu kommen noch 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG-VVNr. 7002) und die Lösungsgebühr in Höhe von 300 Euro. Was den Gegenstandswert angehe, sei unter Einbeziehung der Restlaufzeit der im Kostenfestsetzungsbeschluss genannte Betrag als Schätzung angenommen worden.

Gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2013, der der Antragstellerin am 17. Oktober 2013 zugegangen war, richtet sich die am 30. Oktober 2013 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie geltend macht, dass der Gegenstandswert mit 1.000.000 Euro anzusetzen sei und sich daher eine zu ersetzende Geschäftsgebühr in Höhe von 5.844,80 Euro ergebe. Es seien daher in der Summe 6.164,80 Euro festzusetzen.

Sie ist der Auffassung, dass in dem am 1. September 2011 eingereichten neuen Schutzanspruch 1 das aufgenommene Merkmal, nach dem der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist keine Einschränkung darstelle. Die im Katalog der Antragstellerin aufgeführten Untersuchungsinstrumente wiesen eine Batterie auf. Es sei Batterien eigen, dass sie einen konstanten Gleichstrom abgeben. Batterien, die einen gepulsten Strom abgeben, seien nicht bekannt. Batterien würden im Wesentlichen in allen handgehaltenen ärztlichen Untersuchungsinstrumenten verwendet. Grundsätzlich fielen unter den Schutzbereich des Gebrauchsmusters auch Endoskope. Der Umsatz mit allen solchen ärztlichen Untersuchungsinstrumenten in Deutschland sei daher bei der Berechnung des Gegenstandswerts zugrunde zu legen. Die Untersuchungsinstrumente würden derzeit auf Beleuchtung mit Leuchtdioden umgestellt. Dies wäre nicht möglich, wenn das gelöschte Gebrauchsmuster für schutzfähig erachtet worden wäre. Für das Jahr 2012 ergebe sich insgesamt ein Umsatz von mehr als 170.000 Euro allein für die Antragstellerin. Summiert auf die mögliche Laufdauer des Gebrauchsmusters ergäbe sich insgesamt ein Betrag von 1,7 Millionen Euro allein für die Antragstellerin. Der Lizenzrahmen im Bereich der Medi-

zintechnik betrage in der Regel 4 bis 5 %. Die Hersteller ärztlicher Untersuchungsinstrumente stellten derzeit die Beleuchtung von früher verwendeten Glühlampen auf LED-Technologie um. Es gebe ca. 60.000 Hausärzte und ca. 6.000 HNO-Ärzte in Deutschland und mindestens rund 10 % der 160.000 stationär behandelnden Ärzte verwendeten Instrumente zur Primärdiagnostik. Es kämen daher mindestens 82.000 Ärzte in Deutschland als Kunden für diese ärztlichen Untersuchungsinstrumente in Frage. Die Kosten für ein neues Otoskop betrügen etwa 150 Euro. Bei 16.400 Instrumenten pro Jahr ergebe sich ein Umsatz von ungefähr 2,5 Millionen Euro, nur für die Otoskope. Berücksichtige man alle weiteren ärztlichen Untersuchungsinstrumente, die unter den Schutzanspruch des Gebrauchsmusters fallen, müsse dieser Wert wenigstens vervierfacht werden. Auf eine Laufzeit des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ergebe sich somit ein Mindestgesamtumsatz von ca. 100 Millionen Euro. Bei einem Lizenzsatz von 5 % ergebe sich insgesamt ein Gegenstandswert von ca. 5 Millionen Euro. Da die Berechnung eines Gegenstandswerts immer nur auf Schätzungen beruhen könne, erscheine ein Gegenstandswert von 1 Million Euro auf jeden Fall gerechtfertigt, er sei eher zu niedrig.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf Euro 6164,80 festzusetzen und den Betrag ab dem 1. März 2013 mit 5 % über dem Basissatz zu verzinsen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

1. Die Beschwerde zurückzuweisen.
2. Hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Ihrer Ansicht nach habe die Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstandswert zu Recht mit 100.000,-- Euro angenommen. Es gebe keine konkreten Tatsachenangaben, die eine genügende Grundlage für eine Schätzung bildeten, die zu einem höheren Gegenstandswert führten. Im Gegensatz zu der Auffassung der Beschwerdeführerin handele es sich bei dem Merkmal von Anspruch 1 des Gebrauchsmusters, wonach der im Betrieb durch die Lichtquelle (16) fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom sei, sehr wohl um eine Einschränkung des Schutzgegenstands. Das genannte Merkmal beziehe sich nämlich nicht auf denjenigen Strom, den die Batterie abgebe, sondern auf denjenigen Strom, der durch die Lichtquelle (16) fließe. Zu diesem durch die Lichtquelle (LED) fließenden Strom habe die Beschwerdeführerin bisher keinerlei Angaben gemacht. Es werde auch bestritten, dass es sich bei dem einschlägigen Strom um einen konstanten, nicht gepulsten Gleichstrom handele. Bei einschlägigen Geräten werde nämlich in aller Regel eine Beschaltung verwendet, die den von der Batterie gelieferten Gleichstrom in einen gepulsten Strom wandle und diesen gepulsten Strom der Lichtquelle zuführe. Dadurch bestehe nämlich die Möglichkeit, die Helligkeit und/oder die Farbe des von der Lichtquelle abgegebenen Lichts zu bestimmen, beispielsweise indem die Pulsweite entsprechend eingestellt werde. Die einschlägige Technik sei beispielsweise in der US 7,276,025 B2, Figuren 8 und 9 sowie zugehörige Teile der Beschreibung, insbesondere Spalte 7, Zeile 5 bis Spalte 8, Zeile 12 beschrieben. Die von der Beschwerdeführerin vorgelegte Liste beziehe sich auf Otoskope bzw. Ophthalmoskope ohne nähere Angaben zu deren elektrischer Beschaltung. Die Beschwerdeführerin trage hinsichtlich dieser Geräte nicht vor, dass sie derart beschaltet seien, dass der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom ein konstanter nicht gepulster Gleichstrom sei. Es werde bestritten, dass dieses Merkmal bei den in der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Liste aufgeführten Geräten erfüllt sei. Die vorgelegte Liste der Antragstellerin könne nicht dazu dienen, einen anderen Gegenstandswert als die oben genannten 100.000,-- Euro im Wege der Schätzung anzunehmen, weil konkrete Tatsachenangaben insbesondere zu dem oben genannten einschränkenden Merkmal fehlten. Bestritten wird auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, alle 60.000

Hausärzte in Deutschland und 10 % der 160.000 stationär behandelnden Ärzte in Deutschland hätten ein Otoskop oder ein Ophthalmoskop. Jeglicher Grundlage entbehre auch die Behauptung der Beschwerdeführerin, nur weil die einschlägigen Geräte mit einer fünfjährigen Garantie verkauft würden, würden sämtliche Ärzte, die solche Geräte verwendeten, auch alle fünf Jahre ein neues Gerät kaufen. Das gleiche gelte für die Behauptung, Otoskope machten nur ein Viertel derjenigen Untersuchungsinstrumente aus, die unter den Schutzanspruch des Gebrauchsmusters fielen. Die von der Beschwerdeführerin angegebenen Zahlen seien aus der Luft gegriffen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache lediglich insoweit Erfolg als für die Berechnung der Geschäftsgebühr ein Gegenstandswert von 125.000 Euro anzunehmen ist. Die 1,3 fache Geschäftsgebühr beträgt daher nicht 1.760,2 Euro, sondern 1.860,3 Euro nach der zum Zeitpunkt des Löschantrags geltenden Fassung der Anlage 2 des RVG.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 25. September 2012 der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Zwischen den Beteiligten ist lediglich die Höhe des Gegenstandswerts in Streit. Der Senat geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro aus, da belastbare Tatsachen, die einen höheren Gegenstandswert rechtfertigen, nicht

vorliegen. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen und richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, wobei insoweit die neu formulierten Ansprüche maßgebend sind, da die Gebrauchsmusterinhaberin dazu auch eine für die Allgemeinheit verbindliche Erklärung abgegeben hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin enthält diese Fassung eine Einschränkung, da der im Betrieb durch die Lichtquelle (16) fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist. Auch wenn in der Regel der durch eine Leuchtdiode fließende Strom ein konstanter, nicht gepulster Gleichstrom ist, kann man eine Leuchtdiode auch anders betreiben wie z. B. das US Patent US 7,276,025 B2 zeigt (vgl. Spalte 7 Zeile 58 bis Spalte 8 Zeile 12 der US-Patentschrift). Bei der Neufassung handelt es sich um eine zulässige Einschränkung, denn in der Beschreibung des Gebrauchsmusters ist in Absatz 0009 angegeben, dass der im Betrieb durch die Lichtquelle fließende Strom bevorzugt ein konstanter, Gleichstrom ist, und in Absatz 0010, dass bevorzugt der Strom nicht gepulst ist. Die Antragstellerin durfte damit rechnen, dass im Lösungsverfahren gemäß ihrem wirksam erklärten, vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch nur noch die zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche maßgeblich sein würden (vgl. BGH GRUR 1998, 910 ff. – Scherbeneis). Der Gegenstand, wie er sich aus den zulässig beschränkten, neugefassten Schutzansprüchen ergab, wies jedenfalls ein deutlich reduziertes „Drohpotential“ auf.

Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einem für durchschnittliche Fälle üblichen Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro auszugehen (vgl. Büh-ring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 119), wobei insbesondere auch die Restlaufzeit zum Zeitpunkt der Lösungsantragstellung zu berücksichtigen ist. Angesichts der Restlaufzeit von ca. 9 Jahren ist vorliegend ein Gegenstandswert von 125.000 Euro anzunehmen. Soweit die Antragstellerin einen höheren Gegenstandswert für richtig hält, liegen dagegen keine belastbaren Tatsachen vor. Zum einen sind die von der Beschwerdeführerin in der Anlage 2 vom 2. Mai 2013 genannten Umsätze der Beschwerdeführerin in Deutschland mit ihren

Instrumenten, insbesondere Ophthalmoskope, in den Jahren 2010 bis 2012 nicht speziell auf die Instrumente bezogen, die entsprechend der zur Akte genommenen Einschränkung des Gebrauchsmusters ausgebildet sind. Zudem wäre auch nur der Umsatz erheblich, der den auf die erfindungsgemäße Verbesserung entfallende Anteil darstellt (vgl. Bühring/Schmid, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 118). Es käme daher auch nur auf die Erträge der Wertverbesserung gegenüber bekannten Gegenständen an. Dabei vermag der Senat der Einschätzung der Antragstellerin nicht zu folgen, dass die Instrumente ohne die LED-Technologie wertlos geworden seien. Die von der Beschwerdeführerin genannten Umsätze mit ihren Instrumenten lassen daher keinen Rückschluss auf den Wert des Gebrauchsmusters für die Allgemeinheit zu. Gleiches gilt auch hinsichtlich der als Anlage 3 eingereichten Statistiken und Übersichten über die in Deutschland tätigen Ärzte auf den verschiedenen Gebieten, die ebenfalls keinen Rückschluss auf den Wert des Gebrauchsmusters zulassen.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 125.000 Euro beträgt die festzusetzende 1,3 fache Geschäftsgebühr 1.431 Euro mal 1,3, also 1.860,3 Euro. Zusammen mit der Löschungsgebühr und der Pauschale von 20 Euro ergibt sich somit ein Betrag von 2.180,3 Euro.

Die hilfsweise von der Antragsgegnerin beantragte mündliche Verhandlung war nicht erforderlich, auch wenn die Beschwerdegegnerin nunmehr 100,1 Euro mehr erstatten muss (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn. 98).

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG, § 84 Abs. 2 PatG und in entsprechender Anwendung von § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO die Beschwerdeführerin, da ihre Beschwerde, mit der sie einen um 4.084,6 Euro höheren Betrag geltend machte, nur in Höhe von 100,3 Euro Erfolg hatte, in Höhe von 3.984,3 Euro dagegen erfolglos blieb.

Die Beschwerdegebühr wird erstattet. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GbrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG kann angeordnet werden, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Eine Rückzahlung erfolgt ausnahmsweise, wenn es unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten, also wenn die Beschwerde durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder einen offensichtlichen Verstoß des DPMA gegen Verfahrensvorschriften erforderlich wurde und wenn bei deren Beachtung die belastende Entscheidung nicht in Betracht gekommen wäre (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn. 145). Die Gebrauchsmusterabteilung hat im Kostenfestsetzungsbeschluss nur formelhaft begründet, dass der Gegenstandswert von 100.000 Euro als Schätzung angenommen wird. Sie hat mit keinem Wort sich mit den Argumenten und eingereichten Unterlagen der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt oder angegeben, aus welchen Gründen sie einer Schätzung nicht zugrunde gelegt werden können. Unter diesen Umständen entspricht es der Billigkeit, der Beschwerdeführerin die Beschwerdegebühr zu erstatten.

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

Werner

Eisenrauch

Bayer

Bb