



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 3/13

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts in Sachen Lö I 21/09 vom 17. Oktober 2012 aufgehoben.

Die der Löschungsantragsgegnerin von der Löschungsantragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf

**2.662,00 €**

(- in Worten: zweitausendsechshundertzweiundsechzig Euro -)

festgesetzt.

Der festgesetzte Betrag ist ab dem 11. November 2011 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Löschantragsgegnerin zu tragen.
4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin und Löschantragsgegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 15. Oktober 2004 angemeldeten und am 9. Dezember 2004 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“. Die Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin (im Folgenden: Antragstellerin) hat das Streitgebrauchsmuster mit einem am 6. Februar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Löschantrag in vollem Umfang angegriffen. Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag nicht widersprochen. Das Streitgebrauchsmuster ist daher infolge gelöscht worden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

Die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA hat mit einem - nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens (Az. 35 W (pat) 21/10) - am 11. November 2011 bestandskräftig gewordenen Beschluss vom 29. September 2010 der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Löschanfahrens auferlegt.

Mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2009 hat die Antragsgegnerin beantragt, die ihr von der Antragstellerin für das patentamtliche Löschanverfahren zu erstattenden Kosten auf 40.574,80 € festzusetzen. Sie ist hierbei von einem Gegenstandswert in Höhe von 9.900.000,-- € ausgegangen, was dem von der Antragstellerin mit dem Gegenstand nach Streitgebrauchsmuster bis Ende 2008 erzielten Umsätzen entsprochen habe; im Falle eines bestandskräftigen Streitgebrauchs-

musters hätte die Antragstellerin in dieser Größenordnung einen Umsatzverlust erlitten. Auf dieser Grundlage hat die Antragsgegnerin eine 1,3-fache Verfahrensgebühr nach RVG VV Nr. 3100 sowie die Erstattung der Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20,-- € geltend gemacht. Die Gebrauchsmusterabteilung hat hierauf mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2012 erstattungsfähige Kosten in Höhe von lediglich 1.451,-- € festgesetzt. Hierbei hat sie eine 1,0-fache Geschäftsgebühr nach RVG VV Nr. 2300 auf der Basis eines Gegenstandswertes von 125.000,-- € und die Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen angesetzt. Der Beschluss spricht darüber hinaus antragsgemäß die Verzinsung des festgesetzten Betrages in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. November 2011 aus.

Gegen den ihr am 22. Oktober 2012 zugestellten Beschluss richtet sich die am 5. November 2012 rechtzeitig beim DPMA eingegangene Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der diese ihren Kostenerstattungsanspruch nunmehr auf der Basis eines Gegenstandswertes in Höhe von 20 Millionen € weiterverfolgt. Sie macht zum einen Kosten für eine „Außergerichtliche Tätigkeit“ in Höhe von 98.413,60 € geltend (1,6-fache Geschäftsgebühr gemäß RVG VV Nr. 2300 nebst Post- und Telekommunikationspauschale). Zum anderen sieht sie Kosten für eine „Gerichtliche Tätigkeit“ in Höhe von 79.964,80 € als erstattungsfähig an (1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG VV Nr. 3100 VV nebst Post- und Telekommunikationspauschale), von denen sie die eine „Restliche Verfahrensgebühr“ gemäß Absatz 4 der Vorbemerkung zu Abschnitt 3 RVG VV teilweise wieder abgezogen hat. Ferner macht sie Kosten für das Beschwerdeverfahren in Höhe von 79.984,80 € geltend. Mit Blick auf die gelieferte Beschwerdebegründung ist ihr Antrag dahingehend auszulegen, dass die für das patentamtliche Lösungsverfahren in Rede stehenden, hier streitgegenständlichen Kosten jene sind, die die Antragsgegnerin als Kosten für die „Gerichtliche Tätigkeit“ begehrt und zwar ohne Abzug der als „Restliche Verfahrensgebühr“ geltend gemachten Kosten. Die beantragte Kostenerstattung umfasst damit nach dem Vortrag der Antragsgegnerin 79.964,80 € (1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG VV Nr. 3100 nebst der

Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20,-- € gemäß RVG VV Nr. 7002).

Den Gegenstandswert in Höhe von 20 Millionen € begründet die Antragsgegnerin damit, dass ihr aufgrund früherer Geschäftsbeziehungen zur Antragstellerin bekannt sei, dass diese bis Ende 2008 mindestens 45.000 Kartenlesegeräte gemäß Streitgebrauchsmuster als Dokumentenprüfer nach Deutschland importiert habe. Diese seien für 220,-- € pro Stück verkauft oder zum Verkauf bereitgehalten worden. Den Markt für diese Geräte habe sich die Antragstellerin allerdings mit einer Mitbewerberin, einer W... GmbH, geteilt, wobei zu Gunsten der Antragstellerin nur von einem Marktanteil in Höhe von 49,5 % ausgegangen werde. Der gemeine Wert des vorliegenden Streitgebrauchsmusters errechne sich daher wie folgt:  $45.000 \times 220,-- \text{ €} (9,9 \text{ Mio. €}) \times 100/49,5 = 20 \text{ Millionen €}$ .

Den 1,3-fachen Gebührensatz hat die Antragsgegnerin mit der Komplexität und der daraus folgenden besonderen Schwierigkeit des Verfahrens begründet. Die Antragstellerin habe die 17 Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters mit 8 entgegengehaltenen Druckschriften angegriffen. Bei entsprechender Kombination der Druckschriften ergäben sich somit insgesamt 1.224 Argumentationsvarianten.

Die Antragsgegnerin beantragt somit (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Oktober 2012 aufzuheben und die ihr von der Antragstellerin für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswertes von 20 Millionen € in Höhe von 79.964,80 € neu festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Sie trägt hierzu vor, die Gebrauchsmusterabteilung habe den hier streitgegenständlichen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2012 ohne Rücksicht auf ein Fristgesuch erlassen, das dieser von der Antragsgegnerin am 10. September 2012 übermittelt worden sei. Die Antragsgegnerin sei dadurch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehörs verletzt worden.

Die Antragstellerin beantragt hingegen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerde mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig sei. Die Antragsgegnerin habe kein rechtlich schützenswertes Interesse daran, durch die Festlegung eines höheren Gegenstandswertes die an ihren anwaltlichen Vertreter zu zahlende Vergütung in die Höhe zu treiben.

Die Beschwerde sei auch in der Sache nicht gerechtfertigt. Die beiden Parteien seien langjährig miteinander in Geschäftsbeziehung gestanden, wobei die Antragsgegnerin - was im Übrigen unstrittig ist - als Handelsagentin der Antragstellerin den Vertrieb von Geldschein- und Kartenprüfungsvorrichtungen in Deutschland übernommen habe. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei als Dokumentenprüfer vertrieben worden, allerdings nur in geringem Umfang. Bereits Ende des Jahres 2008, also noch vor Stellung des Löschungsantrags, sei der Vertrieb des Dokumentenprüfers eingestellt worden. Der von der Antragsgegnerin genannte Gegenstandswert in Höhe von 20 Millionen € sei ein „Phantasiewert“, zu dem die Antragsgegnerin auch keinen substantiierten Vortrag geliefert habe. Gegen einen Gegenstandswert in solcher Höhe spräche auch, dass die Antragsgegnerin die Löschung ihres Schutzrechts widerspruchslos hingenommen habe. Der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters habe sich auch deshalb im Bereich „Null“ bewegt, da dessen Gegenstand offensichtlich nicht schutzfähig gewesen sei. Dies lasse sich auch mit den Daten aus den Jahresbilanzen der Antragsgeg-

nerin belegen, die für die Jahre 2007 bis 2009 keine nennenswerten immateriellen Vermögensgegenstände ausgewiesen hätten. Die Differenz zwischen den immateriellen Vermögensgegenständen des Jahres 2008 und denen des Jahres 2009 - also nach Löschung des vorliegenden Streitgebrauchsmusters und seiner fünf parallelen Schutzrechte - habe 1.165,-- € betragen; damit sei das vorliegende Streitgebrauchsmuster in der Bilanz der Antragsgegnerin mit nur 200,-- € bewertet gewesen.

Die für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richte sich nach dem Gebührentatbestand RVG VV Nr. 2300, der eine Rahmengebühr in Höhe eines 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes vorsehe. Bei einem Unterlassen des Widerspruchs, was nichts anderes als ein „Nichttätigwerden“ bedeute, könne nur die unterste im Gebührenrahmen vorgesehene Gebühr, nämlich eine 0,5-fache Gebühr angesetzt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die wechselseitigen Eingaben der Beteiligten vor dem DPMA, auf die Beschwerdeschrift der Antragsgegnerin vom 5. November 2012 und ihren weiteren Schriftsatz vom 18. April 2013 sowie auf die Erwiderung der Antragstellerin vom 26. Februar 2013 Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG 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.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin besitzt die Antragsgegnerin auch das für die vorliegende Beschwerde notwendige Rechtsschutzinteresse. Grundsätzlich

gilt zwar, dass es an der Beschwer einer Partei fehlt, wenn diese im Rahmen eines Festsetzungsverfahrens eine Erhöhung des Gegenstandswertes betreibt, da es nicht in ihrem Interesse sein kann, sich einem höheren Vergütungsanspruch ihres anwaltlichen Vertreters auszusetzen (vgl. *Schneider/ Wolf/ E. Schneider*, RVG, 6. Aufl., § 33 Rn. 59). Allerdings besteht im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem DPMA die Besonderheit, dass dort eine Festsetzung des Gegenstandswertes nicht durch gesonderten (gerichtlichen) Beschluss stattfindet, sondern der Gegenstandswert nur inzident als Bemessungsfaktor der erstattungsfähigen, anwaltlichen Vergütung bestimmt wird (BPatGE 51, 55, 58 ff.). Dies bedeutet, dass hier weder die Partei noch ihr anwaltlicher Vertreter in der Lage sind, in einem gesonderten Verfahren nach § 33 RVG eine verfahrensübergreifende, verbindliche Wertfestsetzung für die Anwaltsvergütung zu betreiben (vgl. *Bühring/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 112; *Gerold/Schmidt/ Mayer*, RVG, 21. Aufl., § 33 Rn. 20). Damit scheidet auch die Möglichkeit aus, auf der Grundlage einer gegebenenfalls nachträglich vorgenommenen Wertfestsetzung einen bereits erfolgten Ausspruch der erstattungsfähigen Kosten in entsprechender Anwendung von § 107 ZPO wieder abändern zu lassen. Insbesondere die Partei läuft hier Gefahr, dass der Erstattungsanspruch, der ihr gegen den Gegner zugesprochen wird, hinter dem Betrag zurückbleibt, den ihr anwaltlicher Vertreter im Wege einer Gebührenklage von ihr fordern könnte (vgl. *Gerold/Schmidt/ Mayer*, RVG, 21. Aufl., § 33 Rn. 21). Eine Beschwer ergibt sich für die vorliegende Antragsgegnerin somit bereits aus dem Umstand, dass der Gegenstandswert, der die Grundlage für den hier streitgegenständlichen Kostenfestsetzungsbeschluss bildet, hinter dem von ihr für richtig gehaltenen Gegenstandswert zurückbleibt.

2. Die Beschwerde hat in der Sache auch teilweise Erfolg. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist der Vortrag der Antragsgegnerin geeignet und ausreichend, um zu ihren Gunsten eine Erhöhung des der Kostenfestsetzung zugrunde liegenden Gegenstandswertes und des daraus sich ergebenden Erstattungsbetrages zu bewirken.



Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören die der Antragsgegnerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin gehören zu den hier in Rede stehenden Kosten des Lösungsverfahrens, für deren Festsetzung die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zuständig ist, weder die Kosten, die im Vorfeld des Lösungsverfahrens entstanden sind (betrifft hier die Kosten für „Außergerichtliche Tätigkeit“), noch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. Loth, GebrMG, 2001, § 17 Rn. 80; Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 106, 176).

Die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit können nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG in Ansatz gebracht werden. Auch im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens sind diese Regelungen somit entsprechend heranzuziehen (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.).

a) Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt in entsprechender Anwendung von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegenstandswert auch im Übrigen nicht feststeht.

Der Gegenstandswert ist nach den genannten Regelungen auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen. Er richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, wobei Ausgangspunkt der Schätzung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsantrags ist (vgl. Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 57). Für die Bestimmung des gemeinen Wertes gelten die folgenden, 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 aus den

Lizenzzahlungen errechnet werden, die alle Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters zu leisten bzw. durch die Löschung erspart haben, also mit dem Betrag gleichgesetzt werden, der sich aus der Multiplikation des einschlägigen Lizenzsatzes mit dem in Deutschland erzielten bzw. zu erwartenden Gesamtumsatz ergibt (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118).

aa) Der vorliegende Kostenfestsetzungsantrag und die Beschwerde der Antragsgegnerin orientieren sich offensichtlich nicht an den genannten Grundsätzen. Vielmehr hat die Antragsgegnerin den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters mit dem Gesamtumsatz, der mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters erzielt worden oder erzielbar gewesen sein soll, gleichgesetzt. Die Folge ist, dass sie vorliegend eine Kostenerstattung in einer Höhe begehrt, die ihr im weitaus überwiegenden Umfang nicht zugesprochen werden kann.

bb) Ebenfalls liegt die Ansicht der Antragstellerin neben der Sache, wonach bei der Bestimmung des gemeinen Wertes des Streitgebrauchsmusters auch die Lösungsreife seines Gegenstandes zu berücksichtigen sei. Demgegenüber gilt, dass die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen der Kostenfestsetzung gerade unterstellt werden muss (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116). Der gemeine Wert richtet sich auch nach einem fiktiven „Drohpotential“, das von einem Gebrauchsmuster ausgeht, wofür die Schutzfähigkeit seines Gegenstandes notwendigerweise als gegeben vorauszusetzen ist.

cc) Darüber hinaus gilt, dass derjenige, der sich zu seinen Gunsten auf einen bestimmten, gebührenrechtlich relevanten Umstand beruft, hierfür auch einen hinreichend substantiierten Vortrag liefern muss (vgl. *Reichold* in *Thomas/Putzo*, ZPO, 35. Aufl., § 287 Rn. 11; zu den Substantiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08, [Rz. 12 ff.]). Bei der Festsetzung der vorliegenden Kosten ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 104 Abs. 2 ZPO davon auszugehen, dass für die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Tatsachen, sofern sie lediglich pauschal be-

stritten sind, eine Glaubhaftmachung ausreicht. Das heißt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostenerstattungsanspruchs überwiegend wahrscheinlich erscheinen müssen (vgl. Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., § 104 Rn. 3 - m. w. N.). Der Vortrag der Antragsgegnerin entspricht diesen Anforderungen nur teilweise.

aaa) Im vorliegenden Fall kann für die Bemessung des gemeinen Wertes des hier in Rede stehenden Streitgebrauchsmusters davon ausgegangen werden, dass - wie von der Antragsgegnerin vorgetragen - bis Ende 2008 mindestens 45.000 Dokumentenprüfer gemäß Streitgebrauchsmuster nach Deutschland importiert und diese Geräte für 220,- € pro Stück verkauft oder zum Verkauf bereitgehalten worden waren. Hieraus errechnet sich ein Betrag in Höhe der geltend gemachten 9.900.000,- €. Der hierauf bezogene Vortrag ist nicht nur hinreichend substantiiert, sondern auch glaubhaft, da die Antragsgegnerin im genannten Zeitraum unstreitig Handelsagentin der Antragstellerin für den Bereich Deutschland war und diese Daten somit aus ihrer gemeinsamen, geschäftlichen Betätigung stammen. Demgegenüber kann die Antragstellerin mit ihrem Vortrag, der Gegenstand des Gebrauchsmusters sei nur in geringem Umfang vertrieben worden und sein Vertrieb schließlich Ende des Jahres 2008 völlig eingestellt worden, nicht durchgreifen. Angesichts des substantiierten, genaue Umsatzzahlen nennenden Vortrags der Antragsgegnerin durfte sich die Antragstellerin nicht einfach auf ein bloßes Bestreiten der behaupteten Tatsachen zurückziehen (vgl. § 138 Abs. 4 ZPO). Fruchtlos bleiben daher auch die Hinweise der Antragstellerin auf die Hilfstatsachen, dass das Streitgebrauchsmuster in den Jahresbilanzen der Antragsgegnerin nicht als Vermögenswert berücksichtigt worden sei oder dass seine Wertlosigkeit aus der sofortigen Anerkennung des Löschungsbegehrens durch Nichtwiderspruch folge.

bbb) Nur teilweise substantiiert ist dagegen der Vortrag der Antragsgegnerin, soweit sie behauptet, die Antragstellerin habe sich den Markt für Dokumentenprüfer gemäß Streitgebrauchsmuster mit einer Mitbewerberin, nämlich einer W...

GmbH, geteilt. Soweit die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang vorträgt, die erzielten Umsätze der Mitbewerberin hätten im einschlägigen Zeitraum den Umfang von 10.100.000,-- €, also etwa eine vergleichbare Größenordnung wie bei der Antragstellerin, erreicht, handelt es sich offensichtlich nur um eine Schätzung - vor allem aber um eine, deren Grundlage unklar bleibt. Dem Vortrag der Antragsgegnerin ist aber zumindest in glaubhafter Weise zu entnehmen, dass die Mitbewerberin mit einem Gegenstand nach dem Streitgebrauchsmusters durchaus irgendwelche Umsätze erzielt hat. Dies deckt sich nämlich mit dem Vortrag der Antragstellerin, die bereits im Vorfeld der patentamtlichen Kostengrundscheidungsentscheidung eingeräumt hatte, dass die besagte Mitbewerberin eine wichtige Rolle auf dem Markt der Kartenlesegeräte und Dokumentenprüfer gespielt habe und Auseinandersetzungen über Schutzrechtsverletzungen, die zwischen der Mitbewerberin einerseits und den vorliegenden Verfahrensbeteiligten andererseits geführt worden seien, schließlich mit einem „kaufmännischen Handschlag“ ein Ende gefunden hätten. Zu Gunsten der Antragstellerin muss allerdings mit Rücksicht darauf, dass das vorliegende Streitgebrauchsmuster unstreitig nur eines von sechs parallelen Schutzrechten war, davon ausgegangen werden, dass die Umsätze der Mitbewerberin, die sich auf das vorliegende Streitgebrauchsmuster bezogen hatten, auch nur ein Sechstel der behaupteten Umsätze, mithin nur einen Wert in Höhe von etwa 1.680.000,-- € betragen.

ccc) Die von der Antragsgegnerin vorgetragenen Tatsachen stellen - soweit sie gemäß den vorstehenden Ausführungen als hinreichend substantiiert und glaubhaft zu behandeln sind - durchaus belastbare Angaben für folgende Schätzung des Gegenstandswertes dar: In der Zeit von der Eintragung des Streitgebrauchsmusters bis zum Zeitpunkt, zu dem mit dem Gegenstand nach Streitgebrauchsmuster keine Umsätze mehr erwirtschaftet wurden, also in den etwa 4 ½ Jahren von Dezember 2004 bis April 2009, sind in Deutschland Umsätze in geschätzter Höhe von 9.900.000,-- € + 1.680.000,-- € = 11.580.000,-- € erzielt worden oder zumindest erzielbar gewesen.

dd) Hinsichtlich des zugrunde zu legenden Lizenzsatzes ist zu beachten, dass es sich beim Gebrauchsmustergegenstand, wie er sich nach der Fassung der Schutzansprüche ergab, um ein eher einfaches, in erster Linie mechanisches Produkt handelte. Daher dürfte ein branchenüblicher Satz in Höhe von 3,5 % als angemessen anzusehen sein (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 120).

ee) Hiernach errechnet sich der hier relevante Gegenstandswert für die Laufzeit des Streitgebrauchsmusters ab Löschungsantrag von Dezember 2004 bis April 2009 aus folgenden Faktoren:  $1,158 \times 10^7 \text{ €}$  (Gesamtumsatz)  $\times 3,5 \times 10^{-2}$  (Lizenzfaktor in Höhe von 3,5 %) =  $1,158 \times 10^5 \text{ €} \times 3,5 = 405.300 \text{ €}$ .

Für einen Gegenstandswert über den Betrag von 405.300 € hinaus ist dagegen keine sichere Schätzungsgrundlage mehr vorhanden.

b) Die Antragsgegnerin kann mit ihrer Beschwerde auch insoweit nicht durchdringen, als sie eine Verfahrensgebühr gemäß RVG VV Nr. 3100 in Höhe eines 1,3-fachen Satzes fordert.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zu Recht berücksichtigt, dass es sich bei einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um kein gerichtliches Verfahren handelt. Die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA tragen zwar Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und Bl.f.PMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich handelt es sich aber hierbei um Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, weshalb hier der Gebührentatbestand RVG VV Nr. 2300 einschlägig ist.

Gemäß dem Gebührentatbestand RVG VV Nr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren hinsichtlich der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5, wobei eine Gebühr von mehr als dem 1,3-fachen Satz nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Das hier in Re-

de stehende, konkret durchgeführte gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren war aber aus anwaltlicher Sicht weder umfangreich noch schwierig, weshalb es mit dem von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegten 1,0-fache Satz - wie im Fall eines Nichtwiderspruchs gegen den Lösungsantrag auch üblich - sein Bewenden haben muss.

In der Regel bietet ein Gebrauchsmusterlösungsverfahren, bei dem es wegen Nichtwiderspruchs zu keinem streitigen Verfahren gekommen ist, keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein umfangreicher oder schwieriger Fall vorlag. Wie die Antragsgegnerin dennoch zu dem Ergebnis kommt, dass es sich vorliegend um ein schwieriges oder aufwendiges Gebrauchsmusterlösungsverfahren gehandelt habe, ist nicht nachvollziehbar. Jedenfalls lag nicht bereits deshalb ein komplexer und damit umfangreicher Fall vor, weil das Streitgebrauchsmuster 17 Schutzansprüche umfasste und mit acht entgegengehaltenen Druckschriften angegriffen worden war (vgl. BPatGE 12, 201, 202).

Gegen einen schwierigen oder umfangreichen Fall spricht, dass die Antragstellerin lediglich einen Lösungsgrund, nämlich den einer mangelnden Schutzfähigkeit im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG, geltend gemacht hat und dem Lösungsantrag auch keine gebrauchsmusterrechtlichen oder sonstigen Besonderheiten zu entnehmen waren. Der Hauptanspruch und die 16 Unteransprüche des Streitgebrauchsmusters umfassten jeweils nur wenige Vorrichtungsmerkmale und waren in ihrem technischen Gehalt leicht überschaubar. Der Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters beruhte zudem nicht auf einer Abzweigung; selbst ein Prioritätsrecht wurde für das Streitgebrauchsmuster nicht beansprucht. Auch die Geltendmachung z. B. einer Neuheitsschonfrist (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG) oder einer offenkundigen Vorbenutzung standen vorliegend nicht zur Debatte. Hiernach muss sich alsbald nach Zustellung des Lösungsantrags auch für die Antragsgegnerin abgezeichnet haben, dass das Streitgebrauchsmuster lösungsbereit war.

c) Der Kostenfestsetzung zugrunde zu legen ist die bis zum 27. Oktober 2010 geltende Fassung des RVG, die bei Übernahme des Mandats durch den Vertreter der Antragsgegnerin gültig war; darüber hinaus sind die Beträge nach der RVG-Gebührentabelle (§ 13 RVG) einschlägig, die bis zum 31. Juli 2013 galten.

Danach errechnen sich die für das patentamtliche Lösungsverfahren entstandenen Kosten, deren Erstattung die Antragsgegnerin vom der Antragstellerin verlangen kann, wie folgt:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>RVG-VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag in €</b>
Gegenstandswert: <b>405.300 €</b> (§§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG)			
1. Geschäftsgebühr	2300	1,0	2.642,00
2. Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00
<b>Gesamtkosten der Antragsgegnerin:</b>			<b>2.662,00</b> =====

Der Senat hielt es nicht für erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag und die Vorlage weiterer Belege hinzuwirken.

d) Mit Blick auf den Antragsgrundsatz bestand kein Anlass für weitere Ausführungen. Zusätzliche Posten, die die vorliegend Kostenfestsetzung betreffen, standen nicht im Streit. Daher wurde auch der Verzinsungsausspruch mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. November 2011 aus dem streitgegenständlichen Beschluss übernommen.

### III.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Bühning/Schmid*, a. a. O., § 18 Rn. 129).

Die Antragsgegnerin hat ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 20 Millionen € und einer hierauf bezogenen 1,3-fachen Verfahrensgebühr (nebst Post- und Telekommunikationspauschale) eine Kostenerstattung in Höhe von 79.964,80 € begehrt. Mithin hat die Antragsgegnerin gegenüber dem von der Gebrauchsmusterabteilung zu ihren Gunsten festgesetzten Betrag (1.451,-- €) eine Mehrforderung in Höhe von 78.513,80 € geltend gemacht, wobei sie aber mit ihrer Beschwerde nur in Höhe von 1.211,-- € (2.662,-- € abzüglich 1.451,-- €) durchgedrungen ist. Mit Rücksicht auf diese weitaus überwiegende Zuvielforderung waren ihr die gesamten Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, was offensichtlich auch der Billigkeit entspricht.

### IV.

Die Beschwerdegebühr war der Antragsgegnerin antragsgemäß zu erstatten. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG statthaft. Er ist auch begründet, da die Rückzahlung der Gebühr vorliegend der Billigkeit entspricht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde hätte vermieden werden können (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 139). Die Billigkeit einer Erstattung ist z. B. auch dann gegeben, wenn in einer angefochtenen Entscheidung das Be-



gehen eines Antragstellers nur knapp und formelhaft abhandelt wird, obwohl dieser seinen Antrag mit einer ausführlichen und auch gut nachvollziehbaren Begründung versehen hatte (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 143 - m. w. N.). Ein solcher Fall ist hier gegeben. Die zum angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss gelieferte Begründung ist nichtssagend, weil sie nicht erkennen lässt, auf welchen maßgeblichen Gründen der Beschluss beruht. Darüber hinaus setzt sich die Begründung des Beschlusses mit keinem der Argumente auseinander, mit denen die vorliegende Antragsgegnerin in mehreren Schriftsätzen ihr Begehren nach einer Kostenfestsetzung auf der Grundlage eines Gegenstandswerte von (damals noch) 9.900.000,-- € ausführlich begründet hatte. Geht eine Behörde oder ein Gericht auf entscheidungserhebliches Vorbringen einer Partei in den Gründen seiner Entscheidung nicht ein, so muss insoweit auf eine Nichtberücksichtigung des Parteivorbringens geschlossen werden (vgl. Schneider/Wolf/ E. Schneider, RVG, 6. Aufl., § 33 Rn. 50). Zu Gunsten der Antragsgegnerin kann letztlich unterstellt werden, dass sie bei einer angemessenen Sachbehandlung und späteren Begründung des angefochtenen Beschlusses von einer Beschwerde abgesehen hätte.

Ob auch die von der Antragsgegnerin selbst vorgetragenen Gründe eine Erstattung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würden, kann damit letztlich dahingestellt bleiben.

## V.

### *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

Bayer

Eisenrauch

Bb