



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 417/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Ausfelder und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens und des Lösungsverfahrens wird auf 100.000,- € festgesetzt.

**Gründe:**

**I.**

Das Streitgebrauchsmuster ist am 15. Oktober 2009 mit Anmeldetag 13. Mai 2005, der Beanspruchung mehrerer Prioritäten, der Bezeichnung „...“ und den Schutzansprüchen 1 – 12 unter der Nummer ... in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 22. Februar 2010 Teillösungsantrag gestellt, nämlich im Umfang der Schutzansprüche 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 und gegenständlich beschränkt hinsichtlich der weiteren Schutzansprüche 5, 9 und 11. Mit Beschluss vom 14. Februar 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster in dem Umfang teilgelöscht, in welchem es über den Gegenstand des von der Antragsgegnerin eingereichten Hauptantrags

hinausgeht und die Kosten zu 1/5 der Antragstellerin und zu 4/5 der Antragsgegnerin auferlegt. Auf die gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat mit Beschluss vom 8. Mai 2014 den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben, das Streitgebrauchsmuster im Umfang des von der Antragstellerin eingereichten Löschungsantrags teilgelöscht und die Kosten beider Rechtszüge der Antragsgegnerin auferlegt.

Die Antragstellerin beantragt zum Zwecke der Kostenfestsetzung,

den Gegenstandswert auf 150.000,- € festzusetzen.

Sie trägt zur Begründung vor, bei der Bemessung des Gegenstandswerts sei ein „Risikoabschlag“ mangels Prüfung und die Annahme eines „oberen Grenzwerts“ von 125.000,- € nicht angebracht. Die wirtschaftliche Bedeutung des Streitgebrauchsmusters werde dadurch unterstrichen, dass der Löschungsantrag bereits drei Monate nach Veröffentlichung der Eintragung eingereicht worden und das Streitgebrauchsmuster, das einer Patentfamilie mit mehreren Schutzrechten in verschiedenen ausländischen Staaten zuzuordnen sei, während der Höchstlaufzeit aufrechterhalten worden sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Gegenstandswert auf 75.000,- € festzusetzen.

Sie verweist darauf, dass das Streitgebrauchsmuster bei Stellung des Löschungsantrags eine maximale Restlaufzeit von etwas mehr als fünf Jahren gehabt habe, der Schutzbereich relativ eng gefasst sei, insbesondere im Vergleich zu einem parallelen Gebrauchsmuster, und das Streitgebrauchsmuster nicht in vollem Umfang gelöscht worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

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 o. g. Bestimmungen 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 Löschungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 58; § 84 PatG, Rn. 68). 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. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 118).

Im vorliegenden Fall sind keine genügenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Bestimmung des Gegenstandswerts gegeben. Es hat daher eine Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu erfolgen, wobei eine Obergrenze von 500.000,- € zu beachten ist. Üblich ist ein (Regel-)Gegenstandswert von 100.000,- bis 125.000,- € (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 119). Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, auch mit Blick auf dessen Restlaufzeit, von Umfang und

Einsatzmöglichkeiten her keine völlig untergeordnete, aber auch keine überragende wirtschaftliche Bedeutung hat, und es nicht in vollem Umfang angegriffen wurde. Unerheblich ist, welche wirtschaftliche Bedeutung der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters aufgrund ausländischer Schutzrechte hat, da es bei der Wertbemessung inländischer Schutzrechte gemäß den eingangs genannten Kriterien auch nur auf im Inland gegebene Umstände ankommt.

Nach alledem ist eine Festsetzung des Streitwerts auf einen Betrag von 100.000,- € im vorliegenden Fall angemessen, aber auch ausreichend.

Aus § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG ergibt sich, aus Sicht des Senats zwingend, dass eine Rechtsbeschwerde zum BGH vorliegend nicht statthaft ist, so dass der Senat von einer Rechtsmittelbelehrung absieht.

Metternich

Ausfelder

Dr. Krüger

Fa