



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 415/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Kostenentscheidung und Gegenstandswertfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich und der Richter Dipl.-Ing. Gruber und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

1. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert wird für das Löschungs- und das Beschwerdeverfahren auf 447.390,66 € festgesetzt.

Gründe

I.

Das aus der Patentanmeldung 101 01 440 unter Beanspruchung des Anmeldetages 15. Januar 2001 abgezweigte Streitgebrauchsmuster ... ist am 12. Juni 2003 unter der Bezeichnung „...“ und mit den Schutzansprüchen 1 – 50 eingetragen worden. Es ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende 2011 erloschen. Ein von der Muttergesellschaft der Antragstellerin, der R... AG, bereits im Jahre 2005 gestellter Löschantrag war im Jahre 2006 zurückgewiesen worden. In der dortigen Kostenfestsetzung ist die Antragsgegnerin gemäß Kostenfestsetzungsantrag vom 29. September 2006 von einem Gegenstandswert i. H. v. 125.000,- € ausgegangen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. September 2009 einen zunächst auf einzelne Schutzansprüche beschränkten, erneuten Löschungsantrag gestellt, den sie mit Schriftsatz vom 7. Juli 2011 auf alle Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters erweitert hat. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag im ursprünglichen und im erweiterten Umfang jeweils rechtzeitig widersprochen. Nachdem das Streitgebrauchsmuster Ende Januar 2011 durch Zeitablauf erloschen war, hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 21. Februar 2011 ihren Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt.

Mit Beschluss vom 10. August 2015 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Löschungsantrag als unzulässig verworfen.

Gegen diesen, ihr am 17. August 2015 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 9. September 2015 Beschwerde erhoben. Die Antragsgegnerin ist der Beschwerde entgegengetreten.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 28. November 2017 (Bl. 118 ff. d. A.) zur Vorbereitung einer auf den 19. Dezember 2017 bestimmten mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass er dazu tendiere, den beschwerdegegenständlichen Löschungsantrag für unzulässig zu erachten.

Die Antragstellerin hat sodann mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2017 die Beschwerde zurückgenommen. Der Termin zur mündlichen Verhandlung ist daraufhin aufgehoben worden.

Nachdem der Senat den Beteiligten mit Hinweis vom 9. Dezember 2017 Gelegenheit gegeben hat, nach Erledigung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache noch eventuell ausstehende Anträge zu stellen, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 9. Januar 2018 beantragt, den Gegenstandswert „weit höher“ als die im erstinstanzlichen Löschungsverfahren angesetzten 125.000,- € festzuset-

zen. Sie verweist darauf, dass das OLG Karlsruhe den Streitwert des parallelen Berufungsverfahrens mit Beschluss vom 14. September 2011 auf 1.699.712,29 € festgesetzt habe; eine Streitwertfestsetzung i. H. v. 100.000,- € sei nur vorläufig erfolgt. Jedenfalls sei der der Antragsgegnerin mit Urteil des OLG Karlsruhe vom 14. September 2011 wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters zugesprochene Schadenersatz i. H. v. 322.390,66 € zu berücksichtigen.

Die Antragstellerin hält eine Festsetzung des Gegenstandswerts auf 100.000,- € für angemessen, da die Antragsgegnerin bei Einreichung ihrer Verletzungsklage mit einem „Bündel von Ansprüchen“ gegen die Antragstellerin selber von diesem Betrag ausgegangen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem das Beschwerdeverfahren nach Rücknahme der Beschwerde in der Hauptsache erledigt ist, ist lediglich noch über die Kosten und den Gegenstandswert zu entscheiden.

1. Aus den Schriftsätzen der Antragsgegnerin vom 9. Januar 2018 und vom 5. März 2018 ergibt sich zumindest konkludent, dass die Antragsgegnerin auch eine Kostentragung durch die Antragstellerin ausgesprochen haben möchte. Gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 2, Absatz 4 ZPO waren die Kosten des Beschwerdeverfahrens daher der Antragstellerin aufzuerlegen.

2. Der Gegenstandswert ist auf 447.390,66 € festzusetzen.

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., § 17 Rn. 118).

a) Zwar ist anerkannt, dass für die Festsetzung des Streitwerts in einem Nichtigkeitsverfahren der Streitwert eines parallelen Verletzungsverfahrens als Grundlage herangezogen werden kann, da durch diesen Wert auch das wirtschaftliche Interesse des Klägers beziffert werden kann, das dieser an der Vernichtung des Schutzrechts hat (vgl. z. B. GRUR 2011, 757 – „Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens“). Diese Grundsätze können auch bei der Festsetzung des Gegenstandswerts im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren im Wege der Schät-

zung nach pflichtgemäßem Ermessen Anwendung finden (vgl. den Senatsbeschluss vom 13. Oktober 2018, 35 W (pat) 16/12, dort S. 13 – 14).

Dies setzt allerdings voraus, dass nachvollziehbar ist, wie die Bemessung des Streitwerts in dem parallelen Verletzungsprozess zustande gekommen ist, insbesondere, aus welchen einzelnen Positionen für welche Ansprüche der jeweilige Streitwert gebildet worden ist. Andernfalls hat der Senat keine hinreichende Tatsachengrundlage, die es ihm erlauben könnte, über die bei einer bloßen Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG zu beachtende Obergrenze von 500.000,- € hinauszugehen. Mangels weiterer Angaben und weiteren Sachvortrags ist im vorliegenden Fall nicht nachvollziehbar, auf welcher konkreten Grundlage der Streitwertbeschluss des OLG Karlsruhe vom 14. September 2011 zustande kam. Weitere konkrete Tatsachen zum Wert des Streitgebrauchsmusters sind nicht vorgetragen worden. Da das Streitgebrauchsmuster keine Besonderheiten aufweist und die Antragsgegnerin im Rahmen der Kostenfestsetzung des ersten Lösungsverfahrens selber von einem Gegenstandswert i. H. v. 125.000,- € ausgegangen ist, sieht sich der Senat bei der ihm nach pflichtgemäßem Ermessen obliegenden Schätzung nicht in der Lage, bei der Bestimmung des gemeinen Werts des Streitgebrauchsmusters über den im Rahmen des Üblichen liegenden Betrag von 125.000,- € hinauszugehen.

b) Zu Recht macht die Antragsgegnerin aber geltend, dass auch die von ihr aus dem Streitgebrauchsmuster erzielten Schadenersatzansprüche zu berücksichtigen sind, und zwar zusätzlich zum gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters (vgl. für das Nichtigkeitsverfahren: Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl., § 2 PatKostG, Rn. 38 und 43 m. w. N.). Unstreitig ist der Antragsgegnerin aus dem Streitgebrauchsmuster eine Schadenersatzforderung i. H. v. 322.390,66 € zugesprochen worden.

c) Nach alledem ist ein Gegenstandswert von 447.390,66 € im vorliegenden Fall angemessen, aber auch ausreichend.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO.

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.

Hinsichtlich der Festsetzung des Gegenstandswerts (Ziff. 2 des Tenors) macht der Senat allerdings auf folgendes aufmerksam: Aus § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG ergibt sich, aus Sicht des Senats zwingend, dass insoweit eine Rechtsbeschwerde zum BGH vorliegend nicht statthaft ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Gruber

Wiegele

Fa