



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 5/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 20 2008 017 703.0

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. November 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie 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 15. Januar 2020 abgeändert, insoweit als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 18.148,81 € festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. März 2019 zu verzinsen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist bzw. war Inhaberin des am 12. Mai 2010 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2008 017 703 mit der Bezeichnung „Porenbetonmaterial“. Die Antragstellerin hat am 24. April 2014 Löschungsantrag gestellt. Am 8. Mai 2018 wurde das Lösungsverfahren mit den Verfahren zweier weiterer Lösungsantragstellerinnen zur gleichzeitigen Bearbeitung, Verhandlung und Entscheidung verbunden. Das Gebrauchsmuster wurde mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 15. Mai 2018 gelöscht, wobei der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind. Der Antragsgegnerin wurde dieser Beschluss am 12. September 2018 und der Antragstellerin am 22. Oktober 2018 zugestellt.

Am 11. März 2019 beantragte die Antragstellerin die von der Antragsgegnerin ihr zu erstattenden Kosten auf 18.148,81 € festzusetzen. Außerdem beantragte sie eine Verzinsung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Antragstellung und weist darauf hin, dass sie zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Sie geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 1.875.000,00 € aus und macht unter anderem Auslagen für je eine Hotelübernachtung in Höhe von 201,11 € für den Patentanwalt und in Höhe von 209,44 € für einen Vertreter aus dem Hause der Antragstellerin geltend.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 15. Januar 2020 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 15.457,66 € festgesetzt, wobei der Betrag mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem Tag der Antragstellung zu verzinsen ist. Der weitergehende Antrag wurde zurückgewiesen.

Zur Begründung führte die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass als Streitwert im Verletzungsverfahren für eine der im verbundenen Verfahren beteiligten Parteien ein Wert von 500.000,00 € festgelegt worden sei. Da hier insgesamt drei Parteien beteiligt seien, werde ein Gesamtstreitwert in Höhe von 1.500.000,00 € gebildet. In Patentnichtigkeitsverfahren werde zwar regelmäßig ein Aufschlag von 25 % zu dem Streitwert im Verletzungsverfahren berechnet. Dieser Aufschlag sei vorliegend aber nicht gerechtfertigt, da sich das Gebrauchsmuster in einigen wichtigen Punkten vom Patent unterscheide. Die weiter vorgetragenen Argumente zum Wert des Gebrauchsmusters unter Verweis auf Umsatzzahlen lieferten auch keine ausreichenden Anhaltspunkte, die einen höheren Wert rechtfertigten. Die Beträge für die Hotelkosten seien auf jeweils 180 € zu kürzen gewesen, da für eine Übernachtung in München in der Regel höchstens 180,00 € (netto) anerkannt würden.

Als zu ersetzende Kosten wurden folgende Beträge festgesetzt:

Gebührentatbestand	RVG	Satz	Betrag
„Verfahrensgebühr“ für Patentanwalt	2300	2,2	13.668,00 €
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen für Patentanwalt	7002		20,00 €
Abwesenheits-/ Tagegeld	7005		140,00 €
Reisekosten	7003		
Flug			418,53 €
Taxi			74,77 €
S-Bahn			10,84 €
Parkkosten			42,02 €
Hotelkosten	7006		180,00 €

Parteiauslagen			
Fahrtkosten			423,50 €
Hotelkosten			180,00 €
Löschungsantragsgebühr			300,00 €

Gesamtkosten **15.457,66 €**

Gegen diesen ihr am 20. Januar 2020 zugestellten Beschluss richtet sich die am 3. Februar 2020 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin.

Sie ist der Auffassung, dass ihr der Aufschlag von 25 % zu dem Streitwert im Verletzungsverfahren von 1.500.000,00 € zu Unrecht verwehrt worden sei. Da aus dem Gebrauchsmuster in grundsätzlich gleicher Weise Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz geltend gemacht werden könnten wie aus einem Patent, könne in Bezug auf das Interesse der Allgemeinheit kein Unterschied zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster gemacht werden. Hinsichtlich der Übernachtungskosten macht sie geltend, dass die mündliche Verhandlung am 15. Mai 2018 stattgefunden habe. In der Zeit vom 14. bis 18. Mai 2018 habe auch die Messe IFAT 2018, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft stattgefunden. Die Hotels erhöhten ihre Übernachtungskosten zu diesen besonderen Zeiten erheblich. Es sei schwer gewesen, überhaupt zu dem Termin ein Hotel zu finden. Es seien daher die tatsächlich entstandenen Übernachtungskosten anzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Januar 2020 abzuändern, insoweit als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf 18.148,81 € festgesetzt werden und den festgesetzten Betrag ab dem 11. März 2019 zu verzinsen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass beim Gebrauchsmuster ein pauschaler Aufschlag von 25 % zum Verletzungsstreitwert nicht gerechtfertigt sei. Die Erläuterungen von Albrecht zu einem Beschluss des BPatG in Sachen 35 W (pat) 16/12, auf die die Antragstellerin hingewiesen habe, rechtfertigten einen Aufschlag von 25 % nicht, denn im vorliegenden Fall habe schon kein paralleles Patentnichtigkeitsverfahren stattgefunden, bei dem ein Aufschlag von 25 % gewährt worden sei. Soweit die Antragstellerin vortrage, die Übernachtungskosten seien ausnahmsweise wegen einer Messe besonders hoch gewesen, sei darauf hinzuweisen, dass nahezu ganzjährig Messen in München stattfänden. Es läge daher keine Ausnahmesituation vor, sondern die Regel, so dass auch nur der Regelsatz von 180 € zu gewähren sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht per Fax am 3. Februar 2020 innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 15. Mai 2018 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 iVm § 62 Abs. 2 PatG).

Beim Kostenfestsetzungsbeschluss ist von einem Gegenstandswert in Höhe von 1.875.000,00 € auszugehen. Bei einem Satz von 2,2 hätte als Verfahrensgebühr (RVG-VV Nr. 2300) nicht 13.668,00 € angesetzt werden müssen, sondern wie beantragt 16.308,60 €.

Die Gebrauchsmusterabteilung hätte bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss nicht von einem Gegenstandswert in Höhe von 1.500.000 € ausgehen dürfen, sondern hätte - wie auch in Patentnichtigkeitsverfahren üblich - noch einen Aufschlag von 25 % machen müssen.

Der Gegenstandswert bemisst sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Dafür kann der Streitwert in einem das Gebrauchsmuster betreffenden Verletzungsverfahren einen Anhalt bieten.

Für eine der im verbundenen Verfahren beteiligten Parteien ist in einem Verletzungsverfahren ein Wert von 500.000,00 € festgelegt worden, was von der Antragsgegnerin auch nicht in Frage gestellt worden ist. Da im vorliegenden verbundenen Lösungsverfahren drei Antragstellerinnen vorhanden waren, ist der Wert zunächst zu verdreifachen, da dies zeigt, dass das Interesse der Allgemeinheit an einer Löschung des Gebrauchsmusters mindestens dreimal so hoch ist.

Darüber hinaus ist beim Gegenstandswert des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens noch wie beim Patentnichtigkeitsverfahren ein Aufschlag von 25 % vorzunehmen, da das Interesse der Allgemeinheit an einer Löschung üblicherweise größer ist als das Interesse einzelner und die Löschung des Gebrauchsmusters auch die Zukunft betrifft.

Da aus dem Gebrauchsmuster in grundsätzlich gleicher Weise Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz geltend gemacht werden könnten wie aus einem Patent, besteht in Bezug auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung eines

Gebrauchsmusters grundsätzlich kein Unterschied zum Patentnichtigkeitsverfahren, wo in der Regel bei der Streitwertfestsetzung ein Aufschlag von 25 % zu dem Verletzungsstreitwert gemacht wird. Im konkreten Fall sind auch keine Anhaltspunkte ersichtlich, die eine Ausnahme von der Regel rechtfertigten. Zur Zeit des Löschungsantrags war das Gebrauchsmuster noch nicht ganz vier Jahre eingetragen. Das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung eines zu löschenden Gebrauchsmusters ist daher auch im Hinblick auf die verbleibende Laufdauer nicht zu vernachlässigen.

Auch die geltend gemachten Auslagen für je eine Hotelübernachtung für den Vertreter der Antragstellerin und den Vertreter im Hause der Antragstellerin, die beide der mündlichen Verhandlung beiwohnten, sind in voller Höhe anzusetzen.

Zwar trifft es zu, dass üblicherweise Beträge über 180 € für eine Hotelübernachtung in München nicht angesetzt werden, da zu diesem Preis in der Regel angemessene Übernachtungsgelegenheiten in München zu finden sind. Die Antragstellerin hat jedoch geltend und im Sinne von § 104 Abs.2 Satz 1 ZPO glaubhaft gemacht, dass zu der fraglichen Zeit in München eine Messe mit vielen Besuchern stattfand und die Hotelpreise für diesen Zeitraum in München angehoben worden sind. Die IFAT ist eine Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, anlässlich derer zahlreiche Aussteller und Besucher aus zahlreichen Ländern in München sind. Zu speziellen Messezeiten sind in München die Hotelkosten stark erhöht, so dass eine Ausnahme von der Regel, dass üblicherweise 180 € die Obergrenze bilden, gerechtfertigt ist. Die entstandenen Hotelkosten in Höhe von 201,11 € für den Vertreter und von 209,44 € für den Vertreter aus dem Hause der Antragstellerin sind daher in voller Höhe anzusetzen. Allein der pauschale Hinweis der Antragsgegnerin, dass in München immer Messen stattfänden, und deshalb kein Abweichen vom Regelfall der Ersetzung der Hotelkosten nur bis zu 180 € gerechtfertigt sei, kann nicht verfangen. Übernachtungskosten, die anlässlich einer mündlichen Verhandlung angefallen sind, sind als sonstige Auslagen in voller Höhe zu erstatten, soweit

sie angemessen sind (RVG-VV Nr. 7006). Dies ist bei den geltend gemachten Übernachtungskosten der Fall, da die Hotelpreise anlässlich der IFAT erheblich angestiegen waren.

Im Ergebnis sind folgende Kosten anzusetzen:

Gebührentatbestand	RVG	Satz	Betrag
Geschäftsgebühr für Patentanwalt	2300	2,2	16.308,60 €
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen für Patentanwalt	7002		20,00 €
Abwesenheits-/ Tagegeld	7005		140,00 €
Reisekosten	7003		
Flug			418,53 €
Taxi			74,77 €
S-Bahn			10,84 €
Parkkosten			42,02 €
Hotelkosten	7006		201,11 €
Parteiauslagen			
Fahrtkosten			423,50 €
Hotelkosten			209,44 €
Löschungsantragsgebühr			300,00 €

Gesamtkosten

18.148,81 €

Dieser Betrag ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. März 2019 zu verzinsen. Am 11. März 2019 ist der Kostenfestsetzungsantrag der Anmelderin eingegangen. Soweit im Tenor des angegriffenen Beschlusses der Tag der Antragstellung nicht korrekt bezeichnet wurde, handelt es sich um einen offensichtlichen Schreibfehler.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des vorliegenden Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 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.

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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer