



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 3/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2012 104 292.4**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie der Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Anschlussbeschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2019 aufgehoben.
2. Die vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens werden auf

**6.975,20 €**

(in Worten: sechstausendneunhundertfünfundsiebzig  
20/100 EUR)

festgesetzt.

Dieser Betrag ist ab dem 17. Juli 2018 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

3. Die Beschwerde der Antragstellerin und die weitergehende Beschwerde des Antragsgegners werden zurückgewiesen.
4. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragstellerin 2/3 und der Antragsgegner 1/3 zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Antragsgegner war Inhaber des am 18. Dezember 2012 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2012 104 292.4 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Werbebande für Veranstaltungsdekorationen“, das im Wege der Abzweigung den Anmeldetag der Patentanmeldung 10 2012 109 472.1, nämlich den 5. Oktober 2012, erhalten hat. Der Hauptanspruch und die von diesem abhängigen Schutzansprüche 2 und 3 des Streitgebrauchsmusters umfassen in gegliederter Form folgende Merkmale:

1. Werbebande
  - 1.1. mit einer mit einer Grafik bedruckten Materialbahn,
  - 1.2. die Grafik ist auf einer einfarbig eingefärbten textilen Stoffbahn aufgedruckt,
  - 1.3 die Stoffbahn ist auf einer Unterkonstruktion aufgespannt.
2. Die Unterkonstruktion enthält eine Aufstellvorrichtung.
3. Die Unterkonstruktion ist an einer vorhandenen Standvorrichtung angebracht.

Die Antragstellerin hat am 17. Juni 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, nachdem sie Anfang

2013 vom Antragsgegner vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters und des parallelen, der Abzweigung zugrundeliegenden Patents 10 2012 109 472.1 verklagt worden war. Bereits bei Einreichung des Löschungsantrags hat die Antragstellerin auf den parallelen Verletzungsstreit und die hierdurch aus ihrer Sicht entstandene Notwendigkeit einer Doppelvertretung sowohl durch einen Patent- als auch einen Rechtsanwalt hingewiesen. Das Landgericht, an das der Verletzungsstreit später verwiesen worden war, hatte mit Beschluss vom 15. April 2015 den Streitwert für das Verletzungsverfahren auf 250.000 € festgesetzt.

Mit Zwischenbescheid vom 30. Juni 2015 hatte die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA als vorläufige Einschätzung mitgeteilt, dass das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang voraussichtlich zu löschen sei. Sodann hatte sie Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 10. November 2016 bestimmt.

Der Antragsgegner hatte am 31. Oktober 2016 gegenüber dem DPMA den Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster und mit Eingabe vom 4. November 2016 das Löschungsverfahren für erledigt erklärt; die Antragstellerin hatte sich mit Schriftsatz vom 7. November 2016 der Erledigungserklärung angeschlossen.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat daraufhin mit isolierter Kostengrundentscheidung vom 5. Juni 2018, die am 17. Juli 2018 bestandskräftig geworden ist, dem Antragsgegner die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Mit ihrem am 11. Juli 2018 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragstellerin beantragt, die vom Antragsgegner für das patentamtliche Löschungsverfahren ihr zu erstattenden Kosten in Höhe von insgesamt 24.910,60 € festzusetzen. Die Antragstellerin machte hierbei neben den Patentanwaltskosten auch die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt geltend. Der geforderte Betrag setzte sich auf der Grundlage der ab 1. August 2013 gültigen Gebührentabelle (§ 13 RVG) aus zwei 2,5-fachen Geschäftsgebühren nach Nr. 2300 VV RVG sowie aus einer 1,2-fachen Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG zusammen, denen jeweils

ein Gegenstandswert in Höhe von 750.000 € zugrunde gelegt war; ferner befanden sich in dem geltend gemachten Betrag zwei Pauschalen nach Nr. 7002 VV RVG und die von der Antragstellerin gezahlte Löschantragsgebühr. Außerdem hatte die Antragstellerin die Verzinsung des Erstattungsbetrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Antragstellung beantragt.

Der Antragsgegner ist dem Kostenfestsetzungsantrag mit Eingabe vom 19. September 2018 entgegengetreten. Er ist der Auffassung, dass eine Kostenfestsetzung auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 750.000 €, also dem 3-fachen Wert jenes Streitwertes, den das Landgericht für den Verletzungsstreit festgesetzt habe, völlig überhöht sei. Die Verletzungsklage sei in erster Linie auf das korrespondierende Patent 10 2012 109 472.1 und auf Regelungen des UWG gestützt worden. Daher dürfe der zu schätzende Gegenstandswert des Löschantragsverfahrens keinesfalls über einem Wert von 50.000 € liegen. Zudem sei hier lediglich eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG angemessen, da die Sache weder besonders umfangreich noch schwierig gewesen sei. Da eine Besprechung zwischen den beiderseitigen, patentanwaltlichen Vertretern so nicht stattgefunden habe und ein Gebrauchsmuster-Löschantragsverfahren kein Zivilprozess sei, sei auch kein Raum für eine Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG. Die Erstattung von Kosten einer „Doppelvertretung“ widerspreche der BPatG-Entscheidung „Medizinisches Instrument“, die in BPatGE 51, 81 ff. veröffentlicht worden sei.

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG) mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. März 2019 die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 7.522,00 € - also um 17.388,60 € niedriger als von der Antragstellerin beantragt - festgesetzt. Ferner hat sie auf der Grundlage von § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO antragsgemäß die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 17. Juli 2018, also ab Bestandskraft der Kostengrundentscheidung vom 5. Juni 2018, ausgesprochen. Den festgesetzten Erstattungsbetrag hat sie im Einzelnen folgendermaßen berechnet:

<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>250.000 €</b> )		<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,75	3.591,00 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,75	3.591,00 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
	Löschungsantragsgebühr			300,00 €

<b>Summe von I., II. und III.:</b>	<b>7.522,00 €</b> =====
------------------------------------	----------------------------

Die Gebrauchsmusterabteilung hat zwar dem Antrag hinsichtlich der Kosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt stattgegeben, jedoch bei der Berechnung der Gebühren einen Gegenstandswert in Höhe von nur 250.000 € zugrunde gelegt. Die Kostenbeamtin hat hierzu ausgeführt, dass der Streitwert eines parallelen Verletzungstreits bei der Bemessung des Gegenstandswertes als untere Grenze von Bedeutung sei. Hier verbiete sich allerdings eine Anhebung des Gegenstandswertes über den Wert von 250.000 € hinaus u. a. deshalb, weil die im Verletzungstreit geltend gemachten Ansprüche auch auf das parallele Patent 10 2012 109 472.1 gegründet worden seien, wobei dieses Patent über eine wesentlich längere Laufzeit als das Streitgebrauchsmuster verfügt habe. Hinsichtlich des

bei der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG anzulegenden Gebührensatzes sei kein 2,0-facher oder sogar höherer Satz gerechtfertigt, weil keine mündliche Verhandlung stattgefunden und der erhöhte Abstimmungsbedarf wegen des Verletzungsverfahrens seinen Niederschlag bereits in der Zuerkennung der „Doppelvertretungskosten“ gefunden habe. Allerdings sei eine Erhöhung über den mittleren Gebührensatz von 1,3 hinaus auf den zugesprochenen 1,75-fachen Satz deshalb angemessen, weil sich das Verfahren erst kurz vor mündlicher Verhandlung und nach Erstellung des Zwischenbescheides erledigt habe.

Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 11. März 2019 zugestellt worden war, hat diese am 22. März 2019 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragstellerin hält daran fest, dass von einem Gegenstandswert in Höhe von 750.000 € auszugehen sei. Hierzu verweist sie nochmals auf ihren erstinstanzlichen Vortrag, wonach der Auftragswert für die Anbringung einer Werbebande gemäß Streitgebrauchsmuster in einem Fußballstadion pro Spielveranstaltung etwa 1.227 € betragen habe. Eine Anbringung sei beispielsweise bei allen Fußballspielen um den sogenannten DFB-Pokal der Herren - also jährlich bei 63 Spielen - erfolgt, woraus sich ein Wert in Höhe von 77.301 € jährlich und sodann für die maximal mögliche Gesamtlaufzeit des Streitgebrauchsmusters ein Wert in Höhe von 773.010 € errechne. Hierbei sei zu beachten, dass bei dieser Schätzung solche Werbebanden gemäß Streitgebrauchsmuster, die bei DFB-Länderspielen der Herren sowie auch bei solchen der Damen oder bei anderen Sportarten wie Tennis, Basketball usw. zum Einsatz gekommen seien, noch überhaupt keine Berücksichtigung gefunden hätten. Bei dem Wert in Höhe von 750.000 € handele es sich daher um die untere Grenze eines angemessenen Gegenstandswertes.

Darüber hinaus sei nicht ersichtlich, weshalb die Kostenbeamtin, bezogen auf den Patentanwalt, die 1,2-fache Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG nicht berücksichtigt habe. Das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren sei „gerichtsähnlich“,

weshalb dieser Gebührentatbestand neben dem des Nr. 2300 VV RVG heranzuziehen sei. Ferner falle die Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG gemäß VV RVG, Vorbemerkung zu Teil 3, auch bei der Mitwirkung eines Anwalts an einer außergerichtlichen Besprechung an, wenn diese - wie im vorliegenden Fall zwischen den Beteiligten geschehen - auf die Erledigung des Verfahrens gerichtet gewesen sei. Dass solche Besprechungen jeweils am 16. November 2015 und am 24. Mai 2016 tatsächlich geführt stattgefunden hätten, belegten entsprechende Berichte des anwaltlichen Vertreters, die von diesem jeweils per E-Mail an die Antragstellerin gesandt worden seien. Die beiden Berichte hat die Antragstellerin in Kopie vorgelegt.

Der festzusetzende Betrag sei ferner gemäß § 288 Abs. 2 BGB mit neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen, da der Antragsgegner kein Verbraucher sei.

Die Antragstellerin begehrt nunmehr auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG) folgende Kostenerstattung:

	<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>750.000 €</b> )	<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,75	6.555,50 €
2.	Terminsgebühr	3104	1,2	4.495,20 €
3.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €



<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,75	6.555,50 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
	Löschungsantragsgebühr			300,00 €

<b>Summe von I., II. und III.:</b>	<b>17.946,20 €</b> =====
------------------------------------	-----------------------------

Die Antragstellerin hat entsprechend beantragt,

1. den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2019 aufzuheben und die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten in Höhe von 17.946,20 € neu festzusetzen sowie
2. diesen Betrag in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Antragstellung zu verzinsen.

Der Antragsgegner hat am 22. Juli 2019 eine unselbständigen Anschlussbeschwerde eingereicht und (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. März 2019 aufzuheben und die von ihm der Antragstellerin zu erstattenden Kosten unter Zugrundelegung eines Gegenstandswertes von höchstens 50.000 € sowie nur in Höhe einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr und ohne Berücksichtigung der Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts neu festzusetzen.

Der Antragsgegner ist der Ansicht, dass eine Erstattung von Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt auch deshalb nicht in Frage komme, weil das vorliegende Lösungsverfahren weder technisch noch rechtlich schwierig gewesen sei. Er hat eingeräumt, dass am 16. November 2015 und 24. Mai 2016 Gespräche zwischen den patentanwaltlichen Vertretern der Beteiligten geführt worden seien, dass es bei diesen aber nur um die Beilegung des parallelen Verletzungstreits gegangen sei; daher gebe es für die Festsetzung einer Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG nach wie vor keinen Raum. Die im angefochtenen Beschluss zuerkannte Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG sei mit 1,75 viel zu hoch bemessen worden; der Schwierigkeitsgrad des Lösungsverfahrens sei unterdurchschnittlich gewesen, was sich einerseits anhand der Einfachheit des Gegenstandes gemäß Streitgebrauchsmuster ergäbe und andererseits die Folge des frühzeitigen, noch deutlich vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung erfolgten Verzichts auf das Streitgebrauchsmuster gewesen sei. Daher erscheine eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG gerade noch angemessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin und die unselbständige Anschlussbeschwerde des Antragsgegners sind jeweils zulässig. Die Antragstellerin hat innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA Beschwerde eingelegt. Innerhalb dieser Frist hat sie auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg, die Anschlussbeschwerde des Antragsgegners hat teilweise Erfolg.

Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Sätze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren. Auf die von ihr geltend gemachten Kosten trifft dies aber nur teilweise zu.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist. Zwar tragen die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und BGH BIPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich sind sie aber als Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 26 Rn. 4).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat bei der Kostenfestsetzung in zutreffender Weise (und in Abweichung vom Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerin) jene Gebührentabelle zum RVG herangezogen, die bis zum 31. Juli 2013 in Kraft war. Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 RVG richten sich die erstattungsfähigen Kosten nach jener Gebührentabelle, die bei Auftragserteilung an den anwaltlichen Vertreter Gültigkeit besaß. Im vorliegenden Fall hatten sowohl der Patentanwalt als auch der Rechtsanwalt noch vor dem 31. Juli 2013 das Mandat übernommen, wie sich unmittelbar aus dem am 17. Juni 2013 beim DPMA eingegangenen Löschungsantrag ergibt.

b) Gegenstandswert

Der Kostenfestsetzung ist ein Gegenstandswert in Höhe von 312.500 € zugrunde zu legen.

b1) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 126). Der Gegenstandswert ist hiernach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. *Busse/Keukenschrijver*, 9. Aufl., Rn. 65 zu § 17 GebrMG i. V. m. Rn. 67 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmuster - seine Rechtsbeständigkeit unterstellt - entfaltet (vgl. *Eisenrauch* in: *Fitzner/Bodewig/Lutz*, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 35; BPatGE 26, 208, 218). Für den hier zu bestimmenden Gegenstandswert ist es somit ohne Belang, dass das Streitgebrauchsmuster offensichtlich lösungsreif war und sein Gegenstand gemäß § 13 Abs. 1 GebrMG von Anfang an keine Schutzwirkungen entfaltete (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 130).

b2) Die Antragstellerin ist grundsätzlich ihrer Obliegenheit nachgekommen und hat tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 131). Allerdings liefert ihr Vortrag keine ausreichende Grundlage für eine Schätzung des Gegenstandswertes bis zu einer Höhe von 750.000 € und insbesondere auch nicht über den Wert von 500.000 € hinaus, der nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG für reine Schätzungen die Obergrenze bildet.

Die Darstellung der Antragstellerin ist insoweit plausibel, als Werbebanden gemäß Streitgebrauchsmuster in großem Umfang bei Sportveranstaltungen, die in Stadien oder größeren Hallen stattfanden, benutzt worden sind. Der Antragsgegner ist diesen Angaben nicht entgegengetreten, sodass diese im Sinne von § 138 Abs. 3 ZPO i. V. m. §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG als zugestanden anzusehen sind. Die Antragstellerin irrt allerdings insoweit, als sie den von ihr bezifferten Auftragswert für die Anbringung von Werbebanden mit dem hier zu bestimmenden Gegenstandswert gleichsetzt. Zwar mag sein, dass für die Anbringung von Werbebanden bei DFB-Pokal-Runden der Herren während der zehnjährigen, hypothetischen Laufzeit des Streitgebrauchsmusters Zahlungen in einer Größenordnung von 773.010 € zu leisten gewesen wären. Derartige Umsätze dürfen aber nicht mit den hier relevanten, viel niedrigeren Erträgen verwechselt werden, die durch die Verwertung eines Schutzrechts, insbesondere durch die Lizenzierung seines Gegenstandes, hypothetisch hätten erzielt werden können.

b3) Bestimmt man auf der Grundlage der von der Antragstellerin genannten Angaben den Wert des Streitgebrauchsmusters in üblicher Weise durch Bildung einer Lizenzanalogie (vgl. hierzu: Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 132, 136), so bedeutet der von der Antragstellerin in Höhe von 750.000 € als untere Grenze postulierte Gegenstandswert, dass ab Eintragung des Streitgebrauchsmusters am 18. Dezember 2012 auf dem bundesdeutschen Markt mit Werbebanden gemäß Streitgebrauchsmuster - und bei Unterstellung eines beispielsweise 5 %igen Lizenzsatzes - Gesamtumsätze in Höhe von 15 Millionen € erzielbar gewesen wären (vgl.:  $15.000.000 \text{ € [Gesamtumsätze]} \times 5 \% \text{ [Lizenzfaktor]} = 1,5 \times 10^7 \times 5 \times 10^{-2} = 7,5 \times 10^5 = 7,5 \times 100.000 \text{ €} = 750.000 \text{ €}$ ). Ein solcher Wert wird durch den Vortrag der Antragstellerin ersichtlich nicht gestützt.

b4) Zu beachten ist allerdings, dass nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn aussagekräftige Anhaltspunkte für die Bemessung des Gegenstandswertes fehlen, auch auf den Streitwertwert eines parallelen Verlet-

zungsverfahrens zurückgegriffen werden kann (BGH GRUR 2011, 757 f. - Nichtigkeitsstreitwert I und zuletzt: GRUR 2021. 1105 f. - Nichtigkeitsstreitwert III). Diese Rechtsprechung ist auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in vollem Umfang übertragbar (vgl. Beschluss vom 26. November 2020, Az. 35 W (pat) 4/20; Benkard/Goebel/Engel, PatG, 11. Aufl., Rn. 33 zu § 17 GebrMG), wobei es auch in diesen Fällen billigem Ermessen entspricht, den Gegenstandswert um 25 % höher anzunehmen als den Streitwert des Verletzungsverfahrens. Ausgehend von dem Streitwert, den das Landgericht in dem vor ihm anhängig gewesenen, parallelen Verletzungsstreit mit Beschluss vom 15. April 2015 auf 250.000 € festgesetzt hat, ergibt sich daher vorliegend ein Gegenstandswert in Höhe von 312.500 €. Dieser geschätzte Wert erscheint - entgegen der Auffassung des Antragsgegners - nicht dadurch unangemessen, dass der Verletzungsstreit offensichtlich auch Ansprüche aus dem UWG und aus dem o. g. parallelen Patent betraf; dies kann hier deshalb vernachlässigt werden, weil für die geltend gemachten Ansprüche jeweils die gleichen Verletzungshandlungen den Ansatzpunkt bildeten (vgl. BPatG GRUR-Prax 2018, 239).

c) Gebühren

c1) Gebühren des Patentanwalts

Die Antragstellerin kann die Gebühren ihres mit der Durchführung des Löschungsverfahrens beauftragten Patentanwalts in Höhe einer 1,6-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG erstattet verlangen. Daneben kommt eine 1,2-fache Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG nicht in Frage.

c1a) Die Feststellung, dass es sich beim Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren um eine außergerichtliche Tätigkeit nach Teil 2 des VV RVG handelt, auf die der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG anzuwenden ist (vgl. oben), bedeutet zwingend, dass für einen ergänzenden Rückgriff auf Gebührentatbestände aus Teil 3 des VV RVG kein Raum mehr besteht. Hat die Gebrauchsmusterabteilung des

DPMA eine Hauptsacheentscheidung ohne mündliche Verhandlung getroffen, so ist nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats im Zweifel die 1,3-fache Regelgebühr einschlägig. Haben z. B. umfangreiche Besprechungen stattgefunden, die der Angelegenheit einen umfangreichen und/oder schwierigen Charakter verleihen, so kann diesem Umstand nur im Wege einer Erhöhung der bei 1,3 liegenden Regelgebühr Rechnung getragen werden (vgl. Gerold/Schmidt/Mayer, RVG, 25. Aufl., Rn. 20 und 37 zu VV 2300; Göttlich/Mümmler/Dörndorfer, RVG, 7. Aufl., Stichwort: „Geschäftsgebühr“, S. 537).

c1b) Die Antragstellerin kann insoweit nicht durchdringen, als sie nach wie vor auf den Ansatz einer 1,75-fache Geschäftsgebühr besteht. Gegen den auch von der Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss zugesprochenen Wert spricht, dass die mit dem Streitgebrauchsmuster beanspruchte Lehre nur eine technisch sehr einfache Werbebande betraf, wobei sich der Hauptanspruch auf die Nennung von vier und zusammen mit den Schutzansprüchen 2 und 3 auf die Nennung von insgesamt von sechs Merkmalen erschöpfte (vgl. oben). Zu beachten ist ferner, dass bei gerichtlichen Verfahren, bei denen später eine mündliche Verhandlung entfallen ist, grundsätzlich auch der Vorbereitungsaufwand eines anwaltlichen Vertreters durch die 1,3-fache Verfahrensgebühr nach Nr. 3510 VV RVG abgegolten wird, den dieser in Erwartung der mündlichen Verhandlung betrieben hat (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 173). Dementsprechend kann auch im vorliegenden Zusammenhang eine Erhöhung über den Regelsatz von 1,3 hinaus jedenfalls nicht überzeugend darauf gestützt werden, dass sich das vorliegende Lösungsverfahren erst zeitnah vor der mündlichen Verhandlung erledigt habe.

Die hier im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG als angemessen zu erachtende 1,6-fache Geschäftsgebühr folgt aber aus dem Umstand, dass nach dem Vortrag der Antragstellerin am 16. November 2015 und 24. Mai 2016 zwischen den anwaltlichen Vertretern der Beteiligten Telefonate geführt worden waren, die - letztlich insoweit vom Antragsgegner zugestanden - die Erledigung des parallelen Verlet-

zungsstreits zum Ziel hatten. Dass im Rahmen dieser Gespräche die gütliche Beilegung des hier in Rede stehenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens nicht ebenfalls Thema gewesen sein soll, ist lebensfremd.

c2) Gebühren des Rechtsanwalts

Die Antragstellerin hat - entgegen der Auffassung des Antragsgegners gemäß Anschlussbeschwerde - auch einen Anspruch auf Erstattung einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr, die der beigezogene Rechtsanwalt nach Nr. 2300 VV RVG verdient hat. Die zusätzliche Beauftragung des Rechtsanwalts gehört hier zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung, weshalb die insoweit entstandenen Aufwendungen als notwendige Kosten im Sinne von § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 ZPO erstattungsfähig sind.

c2a) Der genannte Erstattungsanspruch gründet sich allein auf dem Umstand, dass die Beteiligten neben dem hier in Rede stehenden patentamtlichen Löschungsverfahren auch einen Verletzungsstreit vor dem Landgericht geführt haben, in welchem der Antragsgegner u. a. wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters gegen die Antragstellerin vorgegangen war. Der erkennende Senat erachtet die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die dieser bei der Erstattungsfähigkeit von „Doppelvertretungskosten“ im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren anwendet und die die Antragstellerin zu Recht zitiert hat (BGH GRUR 2013, 427 ff.), wegen der vergleichbaren Sach- und Interessenlage auch bei einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren für geboten (vgl. BPatG BIPMZ 2017, 373 ff. = BPatGE 56, 28 ff - „Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren“).

Der erkennende Senat hält an der vom Antragsgegner zitierten, gegenteiligen Entscheidung „Medizinisches Instrument“ (vgl. BPatGE 51, 81 ff.) nicht mehr fest. Auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren sind typischerweise Fragen zur Schutz-



fähigkeit oder auch zur Zulässigkeit von Anspruchsfassungen zu klären, die regelmäßig auch in Form mehrerer Hilfsanträge in das Verfahren eingeführt werden. Danach kommt es im Falle eines parallel geführten Verletzungsrechtsstreits entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten eine Abstimmung stattfindet. Selbst in Fällen, in denen eine einfachere Verteidigungsstrategie verfolgt wird, ist eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Lösungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich. Da der BGH diesem Abstimmungsaspekt in seiner neueren zum patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ergangenen, oben zitierten Rechtsprechung erkennbar eine wesentliche Bedeutung beimisst, geht der erkennende Senat davon aus, dass die Entscheidung des BGH vom 1. April 1965 (GRUR 1965, 621 f - „Patentanwaltskosten“), in der diese beim Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren noch eine andere Position zur Erstattungsfähigkeit von „Doppelvertretungskosten“ eingenommen hatte, mittlerweile überholt ist.

c2b) Hinsichtlich des Gebührensatzes hat es beim beigezogenen Rechtsanwalt allerdings mit dem in Nr. 2300 VV RVG festgeschriebenen Regelsatzes von 1,3 sein Bewenden. Dessen Tätigkeit war offensichtlich nicht umfangreich und/oder schwierig. Die Antragstellerin hat auch nicht behauptet, dass der beigezogene Rechtsanwalt beispielsweise an den genannten Besprechungen mit dem anwaltlichen Vertreter des Antragsgegners partizipiert oder in anderer Weise Dienstleistungen mit Bezug auf das vorliegende Lösungsverfahren erbracht habe.

d) Hiernach errechnen sich die erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle des RVG (vgl. oben) wie folgt:

<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>312.500 €</b> )		<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,6	3.660,80 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	1,3	2.974,40 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
	Löschungsantragsgebühr			300,00 €

<b>Summe von I., II. und III.:</b>	<b>6.975,20 €</b> =====
------------------------------------	----------------------------

3. Die Verzinsung des festgesetzten Betrages war - wie im angefochtenen Beschluss ausgesprochen - beginnend mit dem 17. Juli 2018 und in Höhe von lediglich fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auszusprechen. Der Antrag der Antragstellerin, den zu ihren Gunsten festgesetzten Betrag unter entsprechender Anwendung von § 288 Abs. 2 BGB mit neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen und als Verzinsungsbeginn den Tag des Eingangs ihres Kostenfestsetzungsantrags beim DPMA vorzusehen, also den 11. Juli 2018, war zurückzuweisen. Der Gesetzgeber hat die Verzinsung von prozessualen Kostenerstattungsansprüchen in § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO abschließend geregelt; andere Zinssätze, die

ggf. in Bestimmungen des materiellen Rechts geregelt sind, können daher im Verfahren nach §§ 103 ff. ZPO nicht berücksichtigt werden (vgl. *Schulz* in: MüKo zur ZPO, 5. Aufl., Bd. 1, §§ 1-354, Rn. 67 zu § 104, und OLG München in: NJW-RR 2002, 141 f.). Darüber hinaus ist allgemein bekannt, dass die Verzinsung eines prozessualen Kostenerstattungsanspruchs frühestens mit Bestands- bzw. Rechtskraft der Kostengrundentscheidung beginnt (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 154).

4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Vorliegend war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Die Antragstellerin ist mit ihrer auf eine Kostenfestsetzung in Höhe von 17.946,20 € gerichteten Beschwerde nicht durchgedrungen, vielmehr war der zu ihren Gunsten ursprünglich in Höhe von 7.522,00 € festgesetzte Betrag auf nunmehr 6.975,20 € zu mindern. Dagegen wollte der Antragsgegner mit seiner Anschlussbeschwerde erreichen, dass von dem gegen ihn festgesetzten Betrag nur noch ca. 1.500,00 € übrigbleiben. Da somit die Antragstellerin im Umfang von etwa 10.000,00 € und der Antragsgegner mit seinem Rechtsbehelf in etwa mit einem Betrag von 5.000,00 € nicht durchgedrungen sind, waren die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zwischen den Beteiligten (wie im Tenor ausgesprochen) im Verhältnis von 2/3 zu 1/3 zu verteilen. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.