

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. November 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 295 20 790

(wegen Kostenfestsetzung)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2000 hinsichtlich Ziffer 1 des Tenors und in der Sitzung vom 5. Februar 2001 hinsichtlich Ziffer 2 des Tenors durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Durch Beschluss vom 13. November 1997 hatte das deutsche Patent- und Markenamt das Gebrauchsmuster DE 295 207 90 gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Gegen diesen Beschluss legte die Antragsgegnerin Beschwerde ein, die aber nach dem rechtskräftigen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Mai 1999 wegen nicht rechtzeitiger Gebühreuzahlung als nicht erhoben gilt.

Am 2. September 1999 stellte die Antragstellerin Antrag auf Kostenfestsetzung. Sie machte zunächst 7 457,20 DM zuzüglich Zinsen geltend, legte aber dann am 28. Oktober 1999 zwei neue Kostenaufstellungen als Haupt(I)- bzw. Hilfs(II)antrag über DM 17.884,97 bzw. DM 7.512,25 vor. Die beiden Anträge unterscheiden sich nur hinsichtlich der Verfahrens- und Verhandlungsgebühr, die im Antrag I je DM 6.441.- und im Antrag II DM 1970.- betragen. Die Antragstellerin begründet die Erhöhung der Gebühren damit, dass der gemeine Wert des Gebrauchsmusters etwa mit einer Million DM anzunehmen sei. Das Gebrauchsmuster gehe auf eine PCT-Patentanmeldung zurück, aus der ein europäisches Patent hervorgegangen sei. Dieses und das Gebrauchsmuster beträfen denselben Gegenstand. Sie, die Antragstellerin, sei am 12. August 1999 von der Antragsgegnerin aus dem europäischen Patent wegen Patentverletzung verklagt worden. Mit dieser Klage mache die Antragsgegnerin Ansprüche hinsichtlich eines Gegenstandes geltend, der mit dem des Gebrauchsmusters übereinstimme. Als Gegenstandswert dieser Klage habe die Antragsgegnerin und Klägerin im Verletzungsverfahren 4 Millionen DM angenommen. Sie habe damit selbst zu erkennen gegeben, dass der Wert des Gebrauchsmusters über 1 Million DM hinaus gehe.

Die Antragsgegnerin vertrat die Ansicht, eine Erhöhung der Regelgebühr sei nicht begründet.

Sie beantragte, die Kosten nach der Aufstellung gemäß dem Antrag II mit Ausnahme der Recherchekosten festzusetzen.

Durch Beschluss vom 15. März 2000 setzte das Deutsche Patent- und Markenamt die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf

7 512,25 DM fest. Diese Festsetzung entspricht der Kostenaufstellung gemäß dem Antrag II. Zu Kostenaufstellung I enthält der Beschluss keine Ausführungen.

Mit der Beschwerde beehrte die Antragstellerin zunächst Festsetzung der Kosten gemäß dem Antrag I, änderte später jedoch die Berechnung des Teuerungszuschlags.

Sie beantragt zuletzt, den Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2000 aufzuheben und Kosten in Höhe von 13 847,01 DM festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung vom 30. August 2000 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Patentamt hat im Ergebnis zu Recht eine über den Antrag II hinaus gehende Festsetzung von Kosten abgelehnt.

1. Gegenstand der Beschwerde sind nur die Verfahrens- und die Verhandlungsgebühr. Die Antragstellerin will deren Bemessung einen Wert des Gebrauchsmusters von einer Million DM zugrunde legen.

Die Antragstellerin hat nach § 17 Abs. 4 S. 2 GbmG i.V.m. § 62 Abs. 2 PatG Anspruch auf Erstattung der ihr im Verfahren vor dem Patentamt erwachsenen Kosten, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der

Ansprüche und Rechte notwendig waren. Erstattungsfähig sind auch die vom Bevollmächtigten der Antragstellerin berechneten Gebühren, soweit sie billigem Ermessen entsprechen.

Zutreffend hat das Patentamt die Verfahrens- und die Verhandlungsgebühr unter Heranziehung der Festbetragsgebühren gemäß der Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGO) bestimmt und diesen Festbetragsgebühren Teuerungszuschläge hinzugerechnet, woraus sich nach ständiger Rechtsprechung derzeit Regelgebühren von DM 1.970.- ergeben.

Gebühren in der genannten Höhe gelten die Tätigkeit eines Patentanwalts bei der Vertretung eines Beteiligten im patentamtlichen Lösungsverfahren in den Fällen normalen Schwierigkeitsgrads und Umfangs, in denen der gemeine Wert des Gebrauchsmusters DM 200.000 bis 250.000 nicht übersteigt, ab. In umfangreichen, schwierigen, eiligen oder bedeutungsvollen, insbesondere wirtschaftlich bedeutungsvollen Fällen kann eine Gebühr höher bemessen werden (vgl Abschn A Nr. 9 S. 2 PAGO). Solche Umstände macht die Antragstellerin ohne Erfolg geltend.

Die wirtschaftliche Bedeutung eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens spiegelt sich in der Regel in dem gemeinen Wert wider, der dem Gegenstand des Gebrauchsmusters zukommt. Dieser Wert bestimmt sich einerseits nach den seit Stellung des Lösungsantrags erzielten oder als erzielbar vorzuschätzenden Erträgen aus dem Gebrauchsmuster (Eigennutzung und Lizenzvergabe) und zum anderen nach den dem Gebrauchsmusterinhaber – den Bestand des Schutzrechts unterstellt – seit der Eintragung aus Verletzungshandlungen erwachsenen Schadensersatzbeträgen (vgl. Bühring aaO Rdnr. 71).

Der Vortrag der Antragstellerin rechtfertigt nicht die Annahme, daß das Gebrauchsmuster einen wesentlich höheren Wert als denjenigen hat, der durch die – einfache – Regelgebühr abgegolten ist. Die Antragstellerin hat insbesondere

nicht dargelegt, ob und welche Erträge während der zu Beginn des Lösungsverfahrens noch bestehenden Schutzdauer von fünf Jahren aus dem Gebrauchsmuster zu erwarten gewesen wären. Sie beruft sich zur Begründung des höheren Wertes im Wesentlichen auf die Verletzungsklage aus dem europäischen Patent, bei der von der Antragsgegnerin ein Streitwert von 4 Millionen DM angegeben worden sei. Dieser Hinweis reicht für eine Bewertung des Gebrauchsmusters mit einem höheren als dem durchschnittlichen Wert nicht aus. Der Streitwert des Verletzungsstreits gibt in der Regel allein keinen Anhalt für den Wert des Gebrauchsmusters (BPatGE 26, 208 ff, 218; Mitt. 82, 77 f) weil im Verletzungsstreit außer dem Schadensersatzanspruch weitere Ansprüche z.B. auf Beseitigung, auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder auch aus einer Widerklage geltend gemacht werden können. Auch der hier geltend gemachte Unterlassungsanspruch trägt zum Gegenstandswert des Verletzungsverfahrens bei, gibt aber keinen Anhaltspunkt für die Höhe der zu erwartenden Erträge des Gebrauchsmusters und damit zu dessen Wert (BPatGE 27, 196 ff, 198). Hinzu kommt, daß Gegenstand der Verletzungsklage im vorliegenden Fall auch der Verfahrensanspruch des Klagepatents ist, der sich zwar im Gegenstandswert des Verletzungsverfahrens, jedoch nicht im Wert des Gebrauchsmusters niederschlagen kann. Abgesehen davon hat die Antragstellerin einen Beschluss des Verletzungsgerichts über die Festsetzung des Streitwerts nicht vorgelegt.

Aus dem Werbe- und Abmahnverhalten der Antragsgegnerin ergeben sich keine objektivierbaren Anhaltspunkte für einen erhöhten Wert des Gebrauchsmusters. Solche Umstände lassen allenfalls auf eine subjektive Einschätzung durch die Antragsgegnerin schließen. Sie sind für die Annahme eines objektiven Werts jedoch zu wenig konkret. Es kann insbesondere aus den Angaben über bereits erfolgte einzelne Werbemaßnahmen nicht auf konstante höhere Umsätze und damit mittelbar auf hohe Erträge geschlossen werden. Insgesamt vermag der Senat keinen höheren gemeinen Wert des Gebrauchsmusters als den durchschnittlichen Wert zu erkennen, so dass ein insbesondere wirtschaftlich bedeutungsvoller Fall nicht an-

genommen werden kann. Es verbleibt daher bei den vom Patentamt als erstattungsfähig festgesetzten Gebühren von je DM 1970.-.

2. Soweit die Antragsgegnerin im Verfahren vor dem Patentamt Einwendungen gegen bestimmte Kostenpositionen erhoben hat, kann der Senat dem nicht nachgehen, weil die Antragsgegnerin den Kostenfestsetzungsbeschuß nicht angefochten hat.

3. Die – nachträgliche – Kostenentscheidung erfolgt gemäß § 321 Abs 2 ZPO im einverständlich schriftlichen Verfahren und beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG iVm §§ 84 Abs. 2, 81 Abs. 2 S. 1 u 2 PatG, §§ 91ff ZPO. Danach gilt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für alle anfallenden Entscheidungen, also auch solche im Kostenfestsetzungsverfahren, das Unterliegensprinzip, was hier zur Überbürdung der Kosten auf die Antragstellerin führt.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Ju