



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 41/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Oktober 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerinnen und Beschwerdegegnerinnen (im Folgenden: Antragsgegnerinnen) waren Inhaberinnen des am 17. März 2007 angemeldeten und am 21. Juni 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das mit Löschungsantrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Antragstellerin) vom 9. Januar 2008 angegriffen worden war. Der sieben Seiten umfassende Löschungsantrag war im Wesentlichen auf den Vortrag gestützt, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei von der Antragstellerin offenkundig vorbenutzt worden und beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt. Zum Nachweis hierfür hat die Antragstellerin die folgenden drei Dokumente vorgelegt:

- „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt“, ZTV Asphalt - StB 01 (= D1)
- Prospekt der Antragstellerin DEUCOLOR® (= D2)
- Internetauszug zum Thema „Ostrauer Dolomit“ (= D3).

Dem Löschungsantrag, der den Antragsgegnerinnen am 12. Februar 2008 zugestellt worden war, hatten diese nicht widersprochen. Daraufhin war das Streitgebrauchsmuster im Register gelöscht worden. Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 31. Oktober 2008 sind die Kosten des Lösungsverfahrens den Antragsgegnerinnen auferlegt worden.

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und hierzu eine Kostenrechnung in Höhe von insgesamt 5.669,80 € eingereicht. Sie geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 611.000 € und einem Vergütungssatz in Höhe

einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr aus. Neben der Antragsgebühr (300,-- €) und einer Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (20,-- €) hat sie Recherchekosten in Höhe von 870,-- € geltend gemacht.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA die von den Antragsgegnerinnen der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 2.001,-- € festgesetzt. Bei dieser Berechnung hat die Gebrauchsmusterabteilung einen durchschnittlichen Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € zu Grunde gelegt und mit Hinweis darauf, dass das Verfahren durch Nichtwiderspruch der Antragsgegnerinnen beendet worden sei, eine Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG in Höhe des 1,0-fachen Satzes für angemessen erachtet. Von den Recherchekosten wurden nur 250,-- € als erstattungsfähig zuerkannt. Antragsgemäß festgesetzt wurden lediglich die für den Lösungsantrag entrichtete Gebühr und die Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie ist der Ansicht, der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss gehe zu Unrecht von einem Gegenstandswert in Höhe von nur 125.000 € aus. Angemessen seien 611.000 €. Wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem DPMA führt die Antragstellerin hierzu aus, der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens müsse sich am Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Streitgebrauchsmusters unter Berücksichtigung seiner restlichen Laufzeit orientieren. Das Streitgebrauchsmuster habe bei Antragstellung noch eine Restlaufzeit von etwa neun Jahren gehabt. Im konkreten Fall hätten die Parteien (und auch Dritte) um den Zuschlag für das Projekt „Großer Garten Dresden“ konkurriert, wobei sich die Antragsgegnerinnen hierbei gegenüber den anderen Mitbewerbern mit dem Hinweis auf ihr Streitgebrauchsmuster durchgesetzt hätten. Hiernach sei es um ein Liefervolumen von 1.300 t Asphaltbeton bei einem Preis von 470,-- € pro Tonne - also um einen wirtschaftlichen Wert in Höhe von 611.000,-- € gegangen. Dieser

Wert sei durchaus angemessen; er bleibe schließlich noch deutlich hinter dem durchschnittlichen Schätzwert bei Patentnichtigkeitssachen erster Instanz zurück, der regelmäßig 750.000 € betrage. Ferner sei im angefochtenen Beschluss die Geschäftsgebühr mit nur einem 1,0-fachen Satz zu niedrig angesetzt worden. Es sei nicht einzusehen, warum die nach Nr. 2300 VV RVG als Regelsatz bestimmte 1,3-fache Gebühr nicht zuerkannt worden sei. Auch die Festsetzung der erstattungsfähigen Recherchekosten auf der Basis der patentamtlichen Recherchegebühr in Höhe von 250,- € sei völlig unzureichend. Dass sich vorliegend durch die Recherche - abgesehen von der D3 - kein weiteres neuheitsschädliches Material habe ermitteln lassen, dürfe - auch hinsichtlich der Notwendigkeit der Recherche - keine Rolle spielen. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts würde ein Rechercheaufwand von vier bis sieben Stunden als angemessen erachtet.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss abzuändern und die von den Antragsgegnerinnen ihr zu erstattenden Kosten auf 5.669,80 € festzusetzen.

Die Antragsgegnerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerinnen räumen ein, dass Hintergrund des vorliegenden Lösungsverfahrens das Projekt „Großer Garten Dresden“ gewesen sei, das einem Auftragsvolumen in der Größenordnung von 611.000,- € entsprochen habe. Um das wirtschaftliche Interesse am patentamtlichen Lösungsverfahren zu bestimmen, dürfe aber nur ein Bruchteil des genannten Wertes angesetzt werden. Üblicherweise orientiere man sich hierbei an einem durchschnittlichen Lizenzsatz in Höhe von 3 %; insoweit wäre daher nur ein Gegenstandswert in Höhe von rund 18.330,- € anzusetzen. Jedenfalls gebe es für einen Gegenstandswert jenseits

von 125.000,-- € definitiv keinen Raum. Die Geschäftsgebühr in Höhe eines 1,0-fachen Satzes sei zudem angemessen, da durch das sofortige Anerkenntnis der Antragsgegnerinnen ein Streitiges Lösungsverfahren vermieden worden sei. Dagegen seien die mit der Beschwerde geltend gemachten Recherchekosten überhöht und nicht hinreichend konkret dargelegt worden. Es werde im Übrigen bestritten, dass Recherchekosten überhaupt angefallen seien.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie auf den übrigen Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1.1. Die Annahme eines Gegenstandswerts von 125.000 € durch die Gebrauchsmusterabteilung ist nicht zu beanstanden. Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen, wobei er sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters und nicht nur nach dem Interesse des Antragstellers richtet. Ausgangspunkt für die Bemessung des Gegenstandswertes ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsantrags für die restliche Laufzeit darstellt. Wichtige Parameter hierfür liefern u. a. die durch Eigennutzung oder Lizenzvergabe zu erwartenden Erträge des Schutzrechts und etwaige bis zum Beginn des Lösungsverfahrens entstandenen und auch später noch entstehenden Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Behring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Ran. 114 ff.; Blage 26, 208, 218).

Vorliegenden ergeben sich Hinweise für die Schätzung des Gegenstandswerts aus den zu erzielenden Umsätzen. Deshalb ist der unstreitige Vortrag der Parteien grundsätzlich relevant, dass ein farbiger Asphaltbeton gemäß dem Streitgebrauchsmuster beim Projekt „Großer Garten Dresden“ mit einem Umsatzvolumen in der Größenordnung von 611.000,-- € zum Einsatz kam. Allerdings muss beachtet werden, dass die maßgeblichen Erträge - worauf die Antragsgegnerinnen zu Recht hingewiesen haben - nur einen im Allgemeinen 2,5 bis 10 % nicht übersteigenden Umsatzanteil ausmachen (vgl. Behring/Schmid, a. a. O., § 17 Ran. 120; Blage 27, 196, 200). Es verbietet sich deshalb, den Gegenstandswert des vorliegenden Lösungsverfahrens mit dem Umsatzvolumen des genannten Projekts gleichzusetzen. Der insoweit unstreitige Sachverhalt lässt nur den Schluss zu, dass der Gegenstand des gelöschten Streitgebrauchsmusters wirtschaftlich nicht uninteressant war. Für die Annahme, dass der hier in Rede stehende Gegenstandswert über den Wert von 125.000 € hinausgeht, fehlt es jedoch an konkreten Darlegungen zu den hier einschlägigen Produkten und deren Marktanteile sowie zu jenen Parametern, nach denen sich die üblichen Konditionen für Lizenzverträge auf dem hier einschlägigen Asphaltbeton-Markt im Einzelnen richten. Nur so wäre möglicherweise eine Beurteilung der wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der einschlägigen Produkte greifbar gewesen, die gegebenenfalls die Annahme eines über den Betrag von 125.000 € hinausgehenden Gegenstandswertes hätten rechtfertigen können.

Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch nicht anhand des Vortrags der Antragstellerin, dass bei den verwandten Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig von deutlich höheren Gegenstandswerten ausgegangen werde. Bei diesem Vergleich wird jedoch übersehen, dass Patente im Gegensatz zu Gebrauchsmustern eine doppelt so lange Schutzdauer erreichen können und dass Patente u. a. auch die Möglichkeit bieten, neben Vorrichtungen gegebenenfalls auch die auf diese bezogenen Verfahren unter Schutz stellen zu lassen.

1.2. Der angegriffene Beschluss ist auch insoweit nicht zu beanstanden, als die Gebrauchsmusterabteilung bei der erstattungsfähigen Vergütung des für die Antragstellerin tätig gewordenen patentanwaltlichen Vertreters nur von einem 1,0-fachen Gebührensatz ausgegangen ist. Bei dem Lösungsverfahren vor einer Gebrauchsmusterabteilung des DPMA handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - „Rechtsprechungstätigkeit“; Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 26 Ran. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich darum nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fällt gemäß Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Hierbei folgt aus § 14 Abs. 1 RVG, dass die Festsetzung der Gebühr nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermessen zu bestimmen ist. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei Fällen, die unterdurchschnittlich umfangreich sind und nur geringe Schwierigkeiten aufweisen, unterschritten werden kann. Ein solcher Fall ist hier gegeben.

Im vorliegenden Fall umfasste der Lösungsantrags gerade mal sieben Seiten. Erörtert wurden im Lösungsantrag die drei Druckschriften D1 bis D3 und eine behauptete offenkundige Vorbenutzung, die - obwohl als „D4“ bezeichnet - keine weitere Druckschrift betraf, sondern innerhalb des Lösungsantrags auf den letzten zwei Seiten dargestellt wurde. Dieser geringe Aufwand ist wohl nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass das Streitgebrauchsmuster insgesamt nur über zwei knapp gehaltene Schutzansprüche verfügte. Bereits deshalb ist die Einschätzung nahegelegt, dass es sich hier um kein Geschäft gehandelt hat, das an eine durchschnittlich aufwändige oder schwierige Tätigkeit herangereicht hätte. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass wegen des unterlassenen Widerspruchs - worauf die Antragsgegnerinnen zu Recht hingewiesen haben - kein umfangrei-

cher Schriftwechsel oder eine Nachrecherche notwendig wurden und auch eine Vorbereitung auf eine mündliche Verhandlung entfiel. Zudem hat die Antragstellerin weder konkret dargelegt noch ist dem Senat in anderer Weise ersichtlich geworden, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der Antragstellerin außergewöhnlich gut wären oder inwieweit zu Lasten ihres Anwalts ein besonders hohes Haftungsrisiko bestanden haben könnte.

1.3. Auch insoweit, als der angefochtene Beschluss die zusätzlich geltend gemachten Recherchekosten außer Ansatz gelassen hat, kann die Beschwerde keinen Erfolg haben. Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen erstattungsfähigen Kosten können nach allgemeiner Ansicht auch die Kosten einer Recherche zum Stand der Technik gehören (vgl. etwa Blage 26, 54, 59; OLG Frankfurt a. M., GRUR 1996, 967, 968 - „Recherche-Kosten“; Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 80 Ran. 77). Der Antragstellerin ist insoweit zustimmen, als mit der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nur die typischen patentanwaltlichen Leistungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten sind, nicht jedoch die Kosten der Beschaffung des Materials selbst. Im vorliegenden Fall ist aber von der Antragstellerin nicht substantiiert und schlüssig dargelegt worden, dass ihr Vertreter im nennenswerten Umfang oder - wie von den Antragsgegnerinnen gemäß § 138 Abs. 4 ZPO in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten - überhaupt eine kostenverursachende Recherche zum Stand der Technik durchgeführt hat.

Bedenken gegen die Erstattungsfähigkeit der von der Antragstellerin geltend gemachten weiteren Recherchekosten speisen sich aus dem Umstand, dass die Antragstellerin mit den Entgegenhaltungen D1 und D2 lediglich Dokumente vorgelegt hat, die von ihr selbst erstellt wurden oder gleichsam griffbereit aus ihrem ureigenen gewerblichen Betätigungsfeld stammen. Auch die Beschaffung der Entgegen-

haltung D3 („Ost rauer Dolomit“) rührt offenbar von keiner Recherchetätigkeit im eigentlichen Sinne her, sondern die D3 entspringt dem Internetauftritt der Antragsgegnerin zu 2.), zu deren Ermittlung es an sich keines anwaltlichen Vertreters bedurft hätte (vgl.: <http://www.ostrauer-kalkwerke.de/...>). Zwar ist zutreffend, dass es für die Erstattungsfähigkeit von Recherchekosten nicht darauf ankommen kann, ob eine Recherche erfolgreich war und zur Ermittlung brauchbare Entgegenhaltungen geführt hat (vgl. Blage 23, 22, 23). Im vorliegenden Fall fällt aber letztlich durchgreifend ins Gewicht, dass die Antragstellerin weder Angaben zu den für die Recherche benutzten Datenbanken oder zu gegebenenfalls mit der Recherche beauftragten Mitarbeitern ihres Vertreters noch eine Aussage dazu gemacht hat, welche Anzahl von Stunden für die Recherche mindestens aufgewandt wurden. Die Antragstellerin trägt lediglich vor, welcher Rechercheaufwand nach der einschlägigen Rechtsprechung noch für angemessen erachtet werde, und nennt hierbei eine Größenordnung von vier bis sieben Stunden, ohne aber zum hier in Rede stehenden Fall konkret Stellung zu nehmen. Mit Rücksicht auf die von den Antragsgegnerinnen erhobenen Einwendungen stellt dies keinen ausreichenden Vortrag der Antragstellerin dar. Daher muss es mit den in Höhe von 250,-- € zu Gunsten der Antragstellerin als erstattungsfähig festgesetzten Recherchekosten sein Bewenden haben.

2. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 Satz 1 ZPO, der auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar ist (vgl. Behring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Ran. 129). Hiernach hat die Antragstellerin die Kosten ihres erfolglosen Rechtsmittels zu tragen.

Baumgärtner

Bayer

Eisenrauch

CI