



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2014 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2012 abgeändert: Die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf 3410,01 Euro festgesetzt.
2. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin, Beschwerdeführerin und Anschlussbeschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 20. Mai 2009 angemeldeten und am 13. August 2009 mit 25 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“.

Die Antragstellerin, Beschwerdegegnerin und Anschlussbeschwerdeführerin (im Folgenden: Antragstellerin) hat das Gebrauchsmuster mit Löschungsantrag vom 21. Dezember 2009 in vollem Umfang angegriffen. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat in der mündlichen Verhandlung am 23. August 2011 das Gebrauchsmuster gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Der Beschluss trägt in der ausgefertigten Fassung das Datum 12. September 2011 und wurde den Beteiligten am 23. bzw. 30. September 2011 zugestellt.

Die Antragstellerin hat am 25. Januar 2012 beim DPMA einen Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und beantragt, die ihr zu ersetzenden Kosten auf 5378,01 Euro festzusetzen. Sie ist von einem Streitwert in Höhe von 250.000 Euro ausgegangen und berechnete eine 1,3-fache Verfahrensgebühr (Nr. 3100 VV RVG) in Höhe von 2667,60 Euro sowie eine 1,2-fache Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG) in Höhe von 2462,40 Euro. Außerdem berechnete Sie Auslagen gemäß RVG W 7002 in Höhe von 20 Euro und Reisekosten von 228,01 Euro. Hinzu kommen noch die Amtsgebühren gemäß § 16 GebrG in Höhe von 300 Euro. Die Antragsgegnerin war dem Kostenantrag mit Schreiben vom 4. Juni 2012 und zusätzlichem Fristgesuch von 4 Wochen entgegengetreten. Sie möchte insbesondere keine Abrechnung nach Streitwert.

Mit Beschluss vom 7. August 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs auf 4125,51 Euro festgesetzt, wobei sie der Berechnung einen Streitwert in Höhe von 125.000 Euro zu Grunde gelegt hat. Sie hat einen 1,3-fachen Satz der Gebühr nach Nr. 2300 VV RVG (1860,3 Euro) angesetzt, 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen nach Nr. 7002 VV RVG, einen weiteren 1,2-fachen Satz Verfahrensgebühr/Terminsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG (1717,2 Euro), 228,01 Euro für Reisekosten und 300 Euro für die verauslagte Löschungsantragsgebühr. Laut Zustellungsurkunde wurde der

Antragsgegnerin dieser Beschluss am 8. September 2012 zugestellt, nachdem sie ihn bereits als einfachen Postbrief am 12. August 2012 erhalten hatte.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde vom 23. August 2012, eingegangen am 25. August 2012. Sie ist der Ansicht, die Kosten dürften nicht nach dem Streitwert bemessen werden. Selbst wenn dies zulässig wäre, sei der Streitwert zu hoch angesetzt gewesen. Sie habe mit dem Gebrauchsmuster keine Umsätze erzielt. Außerdem habe sie die Ladung für die mündliche Verhandlung nie erhalten. Sie habe daher keine Möglichkeit gehabt, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten bevor die Verhandlungskosten entstanden seien. Außerdem wäre bei einer wegen Abwesenheit der Antragsgegnerin nicht-streitigen Verhandlung lediglich eine Terminsgebühr von 0,5 Euro anzusetzen gewesen. Die Antragsgegnerin möchte die von ihr zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung des Nichtumsatzes des Gebrauchsmusters unabhängig von einem Streitwert und ohne Berücksichtigung einer Terminsgebühr neu festgesetzt haben.

Die Antragsgegnerin beantragt somit sinngemäß,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung ihrer Rechtsauffassung neu festzusetzen.
2. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 8. April 2013 hat die Antragstellerin außerdem Anschlussbeschwerde eingelegt und beantragt (sinngemäß),

unter Abänderung des angefochtenen Beschlusses die von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 250.000 Euro, mithin auf 5678,01 Euro festzusetzen.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, der höhere Streitwert sei im Hinblick auf die lange Restlaufzeit und auf die fünf Hauptansprüche des Gebrauchsmusters gerechtfertigt. Der wirtschaftliche Wert des Gebrauchsmusters sei erheblich gewesen. Sie legt ein Papier der I. M. PLC vor, die ein Aktienkapital von 100 Millionen Pfund habe und wonach das „neue Patent ...“ weltweit geschützt sei.

Die Antragsgegnerin macht demgegenüber geltend, dass die I. M. PLC entgegen der Behauptung der Antragstellerin nicht Lizenznehmerin gewesen sei und nicht mit dem Gebrauchsmuster hätte werben dürfen.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten im Verfahren vor dem DPMA sowie auf den Akteninhalt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zwar zulässig, in der Sache hat sie jedoch nur teilweise Erfolg. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin ist ebenfalls zulässig, hat jedoch keinen Erfolg.

Nicht zu beanstanden ist, dass die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss für den Kostenansatz einen Gegenstandswert (fälschlich als Streitwert bezeichnet) in Höhe von 125.000 Euro angenommen hat. Sowohl den Argumenten der Beschwerdeführerin als auch der Anschlussbeschwerdeführerin gegen diesen Gegenstandswert kann nicht gefolgt werden.

Nach allgemeiner Ansicht hängt der Wert eines Gebrauchsmusters vom Einzelfall ab, wobei die Bemessung des Gegenstandswertes gemäß §§ 23 Abs. 3, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen erfolgt. Sie richtet sich auch nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, nicht nur nach dem Interesse der Beteiligten des Lösungsverfahrens. Ausgangspunkt für die Bemessung ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters, wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsantrags für die restliche maximale Laufzeit darstellt. Einzubeziehen sind die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, und die bis zum Beginn des Lösungsverfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116).

Allerdings gilt, dass derjenige, der die Zugrundelegung eines bestimmten Gegenstandswert anstrebt, tatsächliche Anhaltspunkte für die Schätzung so vortragen muss, dass diese bei einer Entscheidung nachvollziehbar als Grundlage für die Wertbemessung herangezogen werden können (vgl. Reichold in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 287 Rn. 11). Das Papier der I. M. PLC, in dem angegeben ist, dass diese Firma ein Aktienkapital von 100 Millionen Pfund hat und das „neue Patent ...“ weltweit geschützt sei stellen keine belastbaren Angaben hinsichtlich des Werts des Gebrauchsmusters dar. Auch ist bis jetzt nicht erkennbar, dass schon Erträge mit dem Schutzrecht erzielt worden sind.

Ohne konkrete Tatsachenangaben die eine genügende Schätzungsgrundlage bilden, wird in der Regel ein Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro ange-

nommen (Bühning, GebrMG, 8. Aufl. § 17 Rn. 119). Die Anspruchsbreite kann bei der Bestimmung des Gegenstandswerts berücksichtigt werden (Bühning, GebrMG, 8. Aufl. § 17 Rn. 119 Fn. 344). Die Anspruchsbreite bemisst sich aber nicht notwendig an der Anzahl der Ansprüche, sondern wird wesentlich von dem Inhalt dieser Ansprüche bestimmt. Das Gebrauchsmuster betrifft lediglich Innensohlen und die Anspruchsbreite ist daher unabhängig von der Anzahl der Haupt- und Nebenansprüche als eher eng anzusehen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Gebrauchsmuster bei Stellung des Löschungsantrags im Dezember 2009 noch eine Restlaufzeit von nahezu 10 Jahren hatte. Insgesamt ist daher ein Gegenstandswert von 125.000 Euro angemessen.

Für die Vergütung des Vertreters der Antragstellerin ist ein 2,0-facher Gebührensatz in Ansatz zu bringen. Das sind entsprechend der Ziffer 2300 VV RVG in der früheren, bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung zweimal 1431 Euro, also 2862 Euro.

Bei einem Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA handelt es sich trotz seiner justizförmigen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“) um ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde; auch gebührenrechtlich ist es daher als ein Verwaltungsverfahren anzusehen (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - „Rechtsprechungstätigkeit“; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4 f.). Damit richtet sich die für die Vertretung in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren von einem Patentanwalt verdiente Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG. Gemäß § 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung der Gebühr einzelfallbezogen nach billigem Ermessen und zwar unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers.

Unproblematisch ist, dass sich die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens, das vor einer Gebrauchsmusterabteilung des DPMA stattfindet, nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften richten (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.).

Im vorliegenden Fall entspricht es pflichtgemäßem Ermessen, dass bei der Vergütung des Vertreters der Antragstellerin für das Betreiben des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens einschließlich der mündlichen Verhandlung bei Anwendung des einschlägigen Gebührentatbestandes Nr. 2300 VV RVG von der Erstattungsfähigkeit eines 2,0-fachen Satzes einer Geschäftsgebühr ausgegangen wird.

Nach Nr. 2300 VV RVG fällt für eine Tätigkeit im Verwaltungsverfahren eine (Rahmen-)Geschäftsgebühr in Höhe eines 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Hiernach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der nur bei umfangreichen und/oder schwierigen Fällen überschritten werden kann (vgl. hierzu auch: Bührung, a. a. O., § 17 Rn. 151 f.). Ein solcher Fall ist hier gegeben, da eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat und das Gebrauchsmuster 25 Ansprüche mit insgesamt 5 Hauptansprüchen umfasst. Auch wenn in der mündlichen Verhandlung die Antragsgegnerin nicht anwesend war und die Verhandlung lediglich 10 Minuten dauerte, musste die Antragstellerin sich auf die Verhandlung umfangreich vorbereiten, da nicht klar war, ob die Antragsgegnerin - die mit Postzustellungsurkunde vom 4. Mai 2011 die Ladung zur mündlichen Verhandlung durchaus ordnungsgemäß zugestellt bekam - zur Verhandlung erscheint. Die Antragstellerin musste zunächst davon ausgehen, dass in der Verhandlung das gesamte Gebrauchsmuster zur Sprache kommen wird. Der Vortrag der Antragsgegnerin, sie sei zur mündlichen Verhandlung nicht geladen gewesen und hätte daher die Kosten für eine mündliche Verhandlung aus diesem Grunde nicht vermeiden können, hat für den Kostenerstattungsanspruch der Antragstellerin keine Bedeutung.

Aus der Kombination der genannten Umstände und unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens lässt sich eine überdurchschnittlich aufwendige anwaltliche Tätigkeit herleiten, so dass ein 2,0-facher Gebührensatz gemäß RVG-VVNr. 2300 gerechtfertigt ist. Der von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzte Wert von einem 1,3- und einem 1,2-fachen Gebührensatz, also insgesamt von einem 2,5-fachen Gebührensatz, ist dagegen zu hoch. Dies wäre der maximal mögliche Gebührensatz in einem patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Das vorliegende Löschungsverfahren war weder so schwierig noch so umfangreich, dass der Maximalwert gerechtfertigt wäre.

Bei der Beurteilung, ob ein weit überdurchschnittlich aufwendiges und schwieriges Verfahren vorliegt, ist als Ausgangspunkt zu wählen, dass vom Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG bereits die Vergütung für die Teilnahme an einer vor einer Gebrauchsmusterabteilung durchgeführten mündlichen Verhandlung umfasst ist und daher für die mündliche Verhandlung keine gesonderte Gebühr verdient wird (vgl. Senatsbeschluss vom 29. November 2010 Az. 35 W (pat) 47/09 - veröffentlicht z. B. im Internet bei Juris<sup>®</sup>). Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der systematischen Stellung des Gebührentatbestandes Nr. 2300 VV RVG. Dieser findet sich in Teil 2 „Außergerichtliche Tätigkeiten einschließlich der Vertretung im Verwaltungsverfahren“ der Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2 RVG), Abschnitt 3 „Vertretung“; dagegen steht der Gebührentatbestand Nr. 3104 („Terminsgebühr“) in Teil 3 „Zivilsachen, Verfahren der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, ...und ähnliche Verfahren“.

Der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG erlaubt somit die Anhebung eines Gebührensatzes bis zum 2,5-fachen nur dann, wenn im Vergleich zu den Umständen des vorliegenden Löschungsverfahrens außerordentliche Erschwernisse hinzugetreten sind.

Eine solche Erschwernis kann u. a. darin bestehen, dass (z. B. veranlasst durch eine behauptete offenkundige Vorbenutzung oder geltend gemachte widerrechtli-

che Entnahme) neben der mündlichen Verhandlung zusätzlich noch eine Beweisaufnahme notwendig geworden ist. Beim hier in Rede stehenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sind aber weder eine Beweisaufnahme noch eine sonstige außerordentliche Erschwernis festzustellen gewesen. Es liegt daher kein Fall vor, bei dem der vom Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG vorgegebene Rahmen eines bis zu 2,5-fach erhöhten Gebührensatzes ausgeschöpft werden kann.

Die Höhe der übrigen angesetzten Kosten (20 Euro als pauschales Entgelt für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG VV Nr. 7002), 228,01 Euro Reisekosten und 300 Euro Löschantragsgebühr) wird mit der Beschwerde nicht angegriffen. Damit sind die zu erstattenden Kosten auf 3410,01 Euro festzusetzen.

### III.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, die auch auf Nebenentscheidungen im Zusammenhang mit Lösungsverfahren anzuwenden sind (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129), i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist teilweise und die kostenrechtlich gesondert zu betrachtende unselbständige Anschlussbeschwerde der Antragstellerin ist insgesamt erfolglos geblieben. Die Beschwerdeführerin hat deshalb die Kosten ihres Rechtsmittels teilweise und die Anschlussbeschwerdeführerin die Kosten ihres Rechtsmittels ganz zu tragen.

Die Antragsgegnerin hat mit ihrem Rechtsmittel abweichend von dem ihr erstinstanzlich in Höhe von 4125,51 Euro zugesprochenen Kostenerstattungsanspruch, den sie nach ihrem Vortrag wohl in Höhe von 3577,5 Euro angreift, lediglich einen Erfolg in Höhe von 715,50 Euro erzielt und ist mit 2862 Euro unterlegen. Die An-

tragstellerin ist mit ihrer Anschlussbeschwerde, mit der sie einen Erstattungsanspruch von 5678,01 Euro, also einen Mehrbetrag von 1552,50 Euro geltend gemacht hat, voll unterlegen. Dies bedeutet, dass von dem Streitwert, der sich insgesamt in der Beschwerde findet, also in Höhe von 5130 Euro, die Antragstellerin mit einem Wert von 2862 Euro unterlegen ist und die Anschlussbeschwerdeführerin mit einem Wert von 2268 Euro. Da somit der Misserfolg von Beschwerde und Anschlussbeschwerde annähernd gleich sind, werden die Kosten gegeneinander aufgehoben.

#### IV.

#### 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.

Werner

Bayer

Eisenrauch

Bb