



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 009 085**

**(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. März 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner, den Richter Eisenrauch sowie die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2012 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der festgesetzte Betrag seit dem 4. Januar 2012 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ist.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin war Inhaberin des am 5. Juli 2008 angemeldeten Gebrauchsmusters 20 2008 009 085 mit 5 Schutzansprüchen, das einen „Befestigungswinkel für Terrassendielen aus Holz und Kunststoff“ betrifft. Der Beschwerdegegner hat am 29. November 2010 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt, dem die Beschwerdeführerin nicht widersprochen hat. Am 16. Januar 2011 wurde das Gebrauchsmuster gelöscht.

Mit bestandskräftigem Beschluss vom 18. August 2011 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Beschluss ist den Verfahrensbeteiligten im Wege eines Einschreibens durch Übergabe zugestellt worden. Der Text der Kostengrundentscheidung für die Antragsgegnerin war am 30. November 2011 und der für die Antragstellerin am 1. Dezember 2011 zur Post gegeben worden.

Mit Eingabe vom 5. Dezember 2011, beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. Dezember 2011 eingegangen, beantragte der Beschwerdegegner, die ihm zu ersetzenden Kosten auf 2.418,44 Euro inkl. MwSt. festzusetzen und den Betrag gemäß § 104 Abs. 1, 2 ZPO mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000,- Euro berechnete er für die Vertretung durch seine Patentanwälte eine 1,3-fache Verfahrensgebühr (= 1.760,20 Euro), die Lösungsantragsgebühr (= 300 Euro), eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro und 19% Mehrwertsteuer aus 1.780,20 Euro (= 338,24 Euro) und damit insgesamt einen Betrag von 2.418,44 Euro.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2012 wurden die von der Antragsgegnerin (jetzige Beschwerdeführerin) an den Antragsteller (jetziger Beschwerdegegner) zu ersetzenden Kosten auf 2.180,20 Euro festgesetzt. Weiterhin steht im Tenor „Der festgesetzte Betrag ist nach § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO seit mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.“ Der weitergehende Antrag wurde zurückgewiesen. Die Gebrauchsmusterabteilung ging von einem Gegenstandswert in Höhe von 80.000 Euro aus. Dieser wurde unter Einbeziehung der Restlaufzeit als Schätzung angenommen. Die Bemessung richte sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Auf der Grundlage dieses Gegenstandswerts wurden eine 1,3-fache Verfahrensgebühr (= 1.560 Euro), die Lösungsgebühr (= 300 Euro), eine Post- und Telekommunikationspauschale

von 20 Euro und 19% Mehrwertsteuer aus 1.580 Euro (= 300,2 Euro) und damit insgesamt ein Betrag von 2.180,2 Euro festgesetzt.

Gegen diesen Beschluss, der der Beschwerdeführerin am 8. Januar 2013 zugestellt wurde, hat diese am 16. Januar 2013 Beschwerde eingelegt. Sie möchte mit der Beschwerde erreichen, dass für die Berechnung der Kosten nur ein Gegenstandswert in Höhe von 4.000 Euro zu Grunde gelegt wird.

Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass ein Wert von 80.000 Euro in keiner Weise dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters entspreche. Eine derart hohe Bedeutung komme dem Gebrauchsmuster nicht zu. Sie verweist insbesondere auf ihren Schriftsatz vom 23. August 2012. Darin hatte sie dargelegt, dass die vom Antragsteller vorgelegten vier Rechnungen an einen Kunden ein Produkt beträfen, bei dem wegen der unterschiedlichen Bemaßung zum Gebrauchsmustergegenstand fraglich sei, ob diese Rechnungen überhaupt eine geeignete Ausgangsbasis für eine Schätzung sein könnten. Der Lieferumfang an diesen einen Kunden habe im Laufe eines halben Jahres deutlich abgenommen, nämlich von 7.137,62 Euro auf nur noch 921,06 Euro. Es fehle an jeglichem Vortrag zu Umsätzen oder Gewinn des Antragstellers und wie sich der Abverkauf in Zukunft entwickeln werde. Mangels tatsächlicher Anhaltspunkte für eine nachvollziehbare Schätzung sei der Gegenstandswert grundsätzlich mit 4.000 Euro festzusetzen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2012 dahingehend abzuändern, dass die dem Beschwerdegegner von der Beschwerdeführerin für das Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 4.000 Euro festgesetzt werden.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Gebrauchsmusterabteilung habe den Gegenstandswert nach billigem Ermessen bestimmt. Ermessensfehler seien nicht ersichtlich. Der Gebrauchsmustergegenstand sei ein Massenartikel, der in sehr hohen Stückzahlen gehandelt werde, so dass unter Berücksichtigung des Interesses der Allgemeinheit, also sämtlicher Wettbewerber, der Gegenstandswert angemessen erscheint. Hinsichtlich des Datums, ab wann der Betrag zu verzinsen sei, stimmt er der den Beteiligten vorab mitgeteilten vorläufigen Auffassung des Senats zu, dass als Datum, ab dem der Betrag zu verzinsen sei, gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO der 4. Januar 2012 sei.

Der Antragsteller hatte gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt am 6. November 2012 einen Berichtigungsantrag gestellt und gebeten den Beschluss vom 30. Oktober 2012 hinsichtlich des Datums, ab dem der festgesetzte Betrag zu verzinsen ist, zu ergänzen, da es sich insoweit um einen offensichtlichen Fehler handle. Die Gebrauchsmusterabteilung hatte den Beteiligten am 20. März 2013 mitgeteilt, dass über den Antrag auf Berichtigung entschieden werde, sobald über die Beschwerde entschieden worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 30. Oktober 2012 ist zulässig. Sie ist insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegt worden.

Die Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin lediglich geltend macht, dass die Höhe der festgesetzten Verfahrensgebühr auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 4.000 Euro anstatt von 80.000 Euro zu berechnen seien, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit bestandskräftigem Beschluss vom 18. August 2011 der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens auferlegt, nachdem dem Löschantrag nicht widersprochen worden war. Diese isolierte Kostenentscheidung ist den Verfahrensbeteiligten im Wege eines Einschreibens durch Übergabe zugestellt worden. Der Text der Kostengrundentscheidung für die Beschwerdeführerin ist am 30. November 2011 und der für den Beschwerdegegner am 1. Dezember 2011 zur Post gegeben worden. Gemäß § 21 Abs. 1 GebrMG div. § 127 PatG gilt für Zustellungen im patentamtlichen Verfahren das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG). Gemäß § 4 Abs. 1 VwZG kann ein Dokument durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe zugestellt werden. Gemäß § 4 Abs. 2 VwZG gilt das Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Folglich gilt der Beschluss am Samstag, den 3. Dezember 2011 als der Beschwerdeführerin zugestellt. Danach ist der Beschluss mit der Kostengrundentscheidung seit dem 4. Januar 2012 für die Beschwerdeführerin unanfechtbar.

Nicht zu beanstanden ist, dass die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss für den Kostenansatz einen Gegenstandswert (fälschlich als Streitwert bezeichnet) in Höhe von 80.000 Euro angenommen hat. Den Argumenten der Beschwerdeführerin 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 Schadenersatzforderungen aus Verletzungshandlungen. Dabei ist die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters zu unterstellen (vgl. Bühring/Schmid, GbmG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116).

Derjenige, der die Zugrundelegung eines bestimmten Gegenstandswerts anstrebt, muss tatsächliche Anhaltspunkte für die Schätzung so vortragen, dass diese bei einer Entscheidung nachvollziehbar als Grundlage für die Wertbemessung herangezogen werden können. Insoweit können die von dem Beschwerdegegner der Gebrauchsmusterabteilung vorgelegten 4 Rechnungen nicht allein Grundlage für die Schätzung des Gegenstandswerts sein. Auch ist nicht bekannt, welche 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 angenommen (Bühring/Schmid a. a. O., § 17 Rn. 119). Die Anspruchsbreite kann bei der Bestimmung des Gegenstandswerts berücksichtigt werden (Bühring/Schmid, a. a. O., § 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 Montagewinkel zur Befestigung von Holzdielen für den Innen- und Außenbereich. Die Anspruchsbreite ist daher als eher eng anzusehen. Allerdings handelt es sich bei Montagewinkeln zur Befestigung von Holzdielen für den Innen- und Außenbereich um einen Massenartikel, so dass das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters auch nicht als gering einzustufen ist. Die Beschwerdeführerin hat zudem nicht behauptet, dass neben dem Beschwerdegegner keine weiteren Mitbewerber Interesse an der Verwertung des Gebrauchsmustergegenstandes gehabt hätten.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass das im Juli 2008 angemeldete Gebrauchsmuster bei Stellung des Löschungsantrags im November 2010 noch eine Restlaufzeit von nahezu 7 Jahren hatte. Insgesamt ist daher ein Gegenstandswert von 80.000 Euro angemessen.

Zu den auferlegten Kosten gehören die dem Beschwerdegegner erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Nachdem die Beschwerdeführerin sich mit der Beschwerde nicht dagegen wendet, dass eine 1,3-fache Verfahrensgebühr, die Löschungsantragsgebühr, eine Post- und Telekommunikationspauschale sowie Mehrwertsteuer festgesetzt wurden, sondern nur nach welchem Gegenstandswert die Verfahrensgebühr zu berechnen ist, und hier auch keine Fehler der Gebrauchsmusterstelle ersichtlich sind, besteht insoweit kein Anlass für weitere Ausführungen zu diesen Punkten.

Der festgesetzte Betrag ist nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO i. V. m. § 103 Abs. 1 ZPO ab dem 4. Januar 2012 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Im Tenor des angegriffenen Beschlusses ist zwar eine Verzinsung des festgesetzten Betrages ausgesprochen worden, jedoch vergessen worden, das Datum einzusetzen. Zinsen können mit Eingang des ersten Festsetzungsantrages festgesetzt werden, jedoch nicht vor dem Eintritt der Bestandskraft bzw. Vollstreckbarkeit der Kostengrundentscheidung (Bühning/Schmid a. a. O., § 17 Rn. 224.) Die Kostengrundentscheidung ist für die Beschwerdeführerin ab dem 4. Januar 2012 unanfechtbar.

Die Beschwerde der Beschwerdeführerin war daher mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass der festgesetzte Betrag erst seit dem 4. Januar 2012 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ist.



### III.

Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens (§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO).

#### **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

Eisenrauch

Bayer

Bb