



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 28/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juli 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2013 insoweit abgeändert, als die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 2.835,14 Euro festgesetzt werden.
2. In Höhe von 1.930,94 Euro ist dieser Betrag ab dem 16. August 2012 und im Übrigen ab dem 7. September 2012 mit 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
3. Die weitergehende Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragstellerin zu 1/3 und die Antragsgegnerin zu 2/3 zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 19. Juli 2007 angemeldeten und am 27. September 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „C...“, das einen Hauptanspruch hat und vier darauf rückbezogene Unteransprüche. Mit Löschantrag vom 29. Oktober 2010 hat die Antragstellerin die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Der entsprechende Schriftsatz vom 27. Oktober 2010 umfasste 9 Seiten und enthielt 8 Entgegenhaltungen.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag widersprochen.

Mit Zwischenbescheid vom 14. März 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zwei weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt und den Beteiligten ihre vorläufige Auffassung mitgeteilt, wonach mit einer Zurückweisung des Löschantrags zu rechnen sei, weil der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters auch gegenüber dem im Verfahren befindliche Stand der Technik neu und erfinderisch sei. Die Gebrauchsmusterabteilung bezeichnete die E7, E9 und E10 als nächstkommenden Stand der Technik und war der Meinung, dass die im Verfahren befindlichen weiteren sieben Entgegenhaltungen dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht näher kämen.

Die Antragstellerin hat zu diesem Zwischenbescheid im weiteren patentamtlichen Verfahren nicht Stellung genommen. Unmittelbar vor Beginn der mündlichen Verhandlung am 17. Juli 2012 vor der Gebrauchsmusterabteilung hat die Antragstellerin den Vorsitzenden davon unterrichtet, dass sie in dieser Verhandlung nicht vertreten sein würde. Für die Antragsgegnerin ist ein Geschäftsführer erschienen. Die Sitzung fand von 9.12 Uhr bis 9.17 Uhr statt. Es wurde der Beschluss verkündet, dass der Löschantrag zurückgewiesen wird und die Antragstellerin die Ver-

fahrenskosten trägt. Kurz nach der Verkündung erschien der Vertreter der Antragsgegnerin.

Die schriftliche Abfassung des Beschlusses, in dem der Löschantrag zurückgewiesen und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, ist den Beteiligten am 6. August 2012 zugestellt worden.

Mit Schriftsatz vom 15. August 2012 beantragte die Antragsgegnerin die von der Antragstellerin ihr zu erstattenden Kosten auf insgesamt 3.782,94 Euro festzusetzen sowie eine Verzinsung seit Antragstellung. Sie stellte ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000,00 Euro eine zweifache Geschäftsgebühr in Rechnung, also 2.708,00 Euro. Der restliche Betrag von 1.074,94 Euro setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen, welche im Beschwerdeverfahren nicht angegriffen sind. In einem weiteren Schriftsatz vom 13. Februar 2013 geht die Antragsgegnerin, davon aus, dass der Gegenstandswert mit 200.000,00 Euro beziffert worden sei. Ein Gegenstandswert von 200.000,00 Euro sei nicht zu beanstanden, da sie pro Jahr mit dem Gebrauchsmuster einen Umsatz von netto 300.000,00 Euro erziele.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 14. August 2013 die von der Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 1.930,94 Euro festgesetzt. Der Betrag sei mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 16. August 2012 zu verzinsen. Der weitergehende Antrag wurde zurückgewiesen.

Der Beschluss geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro aus. Neben den im vorliegenden Verfahren nicht mehr streitigen Beträgen wurde ein Betrag von 856 Euro als eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 festgesetzt.

Gegen diesen der Antragsgegnerin am 19. August 2013 zugestellten Beschluss richtet sich deren am 2. September 2013 eingegangene Beschwerde, mit der die Antragsgegnerin geltend macht, dass der Gegenstandswert mit 200.000,00 Euro zu bemessen sei und wegen der Schwierigkeit und dem Umfang der Sache die Geschäftsgebühr mit dem Faktor 2 anzusetzen sei.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass ein Gegenstandswert von 200.000,00 Euro anzunehmen sei, da bei einer Restlaufzeit von drei Jahren und einem Jahresumsatz von 300.000,00 Euro sich ein Gesamtumsatz von 900.000,00 Euro ergebe. Ein Gegenstandswert von 200.000,00 Euro bewege sich mit rund 22% des Interesses der Antragsgegnerin am absolut untersten Ende der Werteskala. Auch müsse die Geschäftsgebühr mit dem Faktor 2 angesetzt werden. Die vorliegende Sache sei schwierig und umfangreich gewesen. Es habe zudem eine mündliche Verhandlung stattgefunden, zu der der Vertreter nur deshalb zu spät gekommen sei, weil er in München in einen größeren Verkehrsstau geraten sei und trotz mehrfachen Versuchen niemanden habe erreichen können, um seine Verspätung anzukündigen und um einen kurzen Aufschub zu bitten.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

ausgehend von einem Gegenstandswert von 200.000,00 Euro die Geschäftsgebühr mit dem Faktor 2 anzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Die Sache sei nicht umfangreich und nicht schwierig gewesen, so dass eine über 1,3 fache Geschäftsgebühr keinesfalls in Betracht komme. Die Festsetzung einer einfachen Geschäftsgebühr durch die Gebrauchsmusterabteilung sei nicht zu be-

anstanden, da der Vertreter an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen habe. Eine Erhöhung des Gegenstandswerts komme ebenfalls nicht in Betracht. Die Ausführungen der Antragsgegnerin zu dem in der Restlaufzeit erzielbaren Umsatz seien rein spekulativ und nicht nachvollziehbar.

## II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit dem den Beteiligten am 6. August 2012 zugestellten Beschluss die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragsgegnerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von einem Gegenstandswert in Höhe von 100 000 Euro ausgegangen. Soweit mit der Beschwerde ein Gegenstandswert von 200.000,00 Euro geltend gemacht wird, kann dem nicht gefolgt werden.

Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen. Sie richtet sich nach allgemeiner Ansicht nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, nicht nach dem Interesse der Verfahrensbeteiligten. Ausgangspunkt für die Bemessung des Werts ist der gemeine Wert des Gebrauchsmusters wie er sich zum Zeitpunkt der Stellung des Löschantrags für die restliche Laufzeit darstellt und für dessen Höhe die noch zu erwartenden Erträge des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe, aber auch

aus Verletzungshandlungen, bis zum Ablauf seiner Schutzdauer und die bis zum Beginn des Verfahrens entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen einen Anhalt geben (vgl. Beschluss vom 20.12.2011 in 35 W (pat) 15/10). Die Antragsgegnerin macht zwar geltend, dass mit dem Gebrauchsmuster in der Restlaufzeit insgesamt ein Umsatz von 900.000,00 Euro zu erwarten sei, jedoch ist dies nicht näher spezifiziert oder belegt worden. Diese Umsatzangaben wurden von der Antragstellerin zudem bestritten. Der Senat ist an das Vorbringen und die Einschätzungen der Verfahrensbeteiligten nicht gebunden. Die Umsätze sind auch nicht mit dem Ertrag des Gebrauchsmusters gleichzusetzen. Hinzu kommt, dass die Antragsgegnerin in ihrem Antrag auf Kostenfestsetzung zunächst auch nur von einem Gegenstandswert von 100.000,00 Euro ausging und erst in späteren Schriftsätzen einen Gegenstandswert von 200.000,00 Euro für angemessen erachtet hat. Im Löschantragsschriftsatz hatte die Antragstellerin im Übrigen darauf hingewiesen, dass die Antragsgegnerin eine Unterlassungsverpflichtung verlangt hatte, wobei die Antragsgegnerin die Abmahnkosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 50.000 Euro verlangt habe. In der Regel wird in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro angenommen, je nach Einzelfall (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 119). Dem Senat erscheint ein höherer Gegenstandswert als 100.000 Euro auch in Anbetracht der Restlaufzeit ab Löschantragstellung von fast sieben Jahren (Löschantragstellung am 27. Oktober 2010, Ablauf der längst möglichen Schutzdauer von 10 Jahren am 31. Juli 2017) nicht für geboten. Maßgebend ist dabei der Gegenstand des Gebrauchsmusters, der lediglich eine ...  
... betrifft und damit einen relativ engen Schutzbereich.

Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung ist jedoch die Geschäftsgebühr gemäß RVG-VV Nr.2300 in der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung mit dem Faktor 1,3 anzusetzen, das entspricht bei einem Gegenstandswert von 100.000 Euro einem Betrag von 1.760,20 Euro. Für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren besteht bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5

bis 2,5. Der Senat hält hier den Faktor 1,3 für angemessen, denn der Löschungsantrag war auf die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet, die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und die Gebrauchsmusterabteilung hat ihre abschließende Entscheidung nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung getroffen.

Dagegen kann dem weitergehenden Antrag der Antragsgegnerin, den Faktor für die Geschäftsgebühr auf 2 festzusetzen, nicht stattgegeben werden. Denn gemäß RVG-VV Nr. 2300 in der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung kann eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Das Streitgebrauchsmuster hat einen Hauptanspruch mit fünf kennzeichnenden Merkmalen. Dem Hauptanspruch sind vier abhängige Ansprüche untergeordnet. Damit stellt sich der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters als eher einfach dar. Bereits mit Zwischenbescheid vom 14. März 2012 hatte die Gebrauchsmusterabteilung mitgeteilt, dass sie die Zurückweisung des Löschungsantrages für wahrscheinlich hielt, weil das Streitgebrauchsmuster auch gegenüber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und erfinderisch sei. Von den zehn im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen hat die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Bescheid nur drei als relevant bezeichnet. Die Antragstellerin hat zu diesem Zwischenbescheid nicht Stellung genommen, weder im Vorfeld der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 2012 noch in der mündlichen Verhandlung selbst. Ausweislich des Sitzungsprotokolls hat die mündliche Verhandlung weniger als fünf Minuten gedauert. Bei dieser Verfahrenslage stellt sich das patentamtliche Lösungsverfahren weder als schwierig noch als umfangreich dar. Dies gilt auch, soweit die Beschwerdeführerin auf den Beschluss des BPatG vom 21. Februar 2011 in der Sache 35 W (pat) 23/09 hinweist. Dort wurde in Anbetracht dessen, dass die Entgegenhaltungen auch eine offenkundige Vorbenutzung betrafen und das Gebrauchsmuster in der mündlichen Verhandlung mit neuen geänderten Schutzansprüchen verteidigt wurde, ein Faktor von 2,0 nicht beanstandet. Eine vergleichbare Sachlage liegt hier jedoch nicht vor.

Die festgesetzten Kosten sind mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Ein Verzinsungsauspruch erfolgt nur auf Antrag, § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Die Verzinsung beginnt mit Eingang des ersten Antrags, frühestens mit Bestands- bzw. Rechtskraft der Kostengrundentscheidung (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 140). Nachdem die Kostengrundentscheidung den Beteiligten am 6. August 2012 zugestellt wurde, beginnt die Verzinsung am 7. September 2012 und nicht bereits mit Eingang des Kostenfestsetzungsantrags am 16. August 2012, mit Ausnahme der Verzinsung für den Teilbetrag, für den der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss eine Verzinsung ab dem 16. August 2012 festgesetzt hatte. Da lediglich die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt hat, muss es bei der Verzinsung ab dem 16. August 2012 für den Betrag verbleiben, der ihr im angegriffenen Beschluss bereits zugesprochen war.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO die Beschwerdeführerin zu 2/3 und die Beschwerdegegnerin zu 1/3. Im angegriffenen Beschluss war der Antragsgegnerin lediglich eine Geschäftsgebühr in Höhe von 856 Euro zugebilligt worden. Da die Geschäftsgebühr jetzt mit dem höheren Faktor 1,3 bei einem Gegenstandswert von 100.000 Euro festgesetzt wird, das sind 1.760,20 Euro, hat sie mit ihrer Beschwerde in Höhe von 904,20 Euro Erfolg. Allerdings hatte sie mit ihrer Beschwerde eine Berechnung der Geschäftsgebühr auf der Grundlage eines Gegenstandswerts in Höhe von 200.000 Euro verlangt. Eine Geschäftsgebühr, die bei einem Gegenstandswert von 200.000 Euro mit dem Faktor 2 festgesetzt worden wäre, hätte 3.632 Euro betragen. Sie ist deshalb mit ihrer Beschwerde in Höhe von 1.871,80 Euro unterlegen.

### **III. 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