



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 10/14

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Löschantragsgegnerin zu tragen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Beschwerdeführerin und Löschantragsgegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 20. März 2008 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das durch Abzweigung als Anmeldetag den 18. Oktober 2003 und ein Prioritätsrecht mit Zeitrang 21. Oktober 2002 erhalten hat. Die Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin (im Folgenden: Antragstellerin) hat das Streitgebrauchsmuster mit einem am 20. Januar 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Löschantrag in vollem Umfang angegriffen. Die Antragsgegnerin hat

dem Löschantrag nicht widersprochen. Das Streitgebrauchsmuster ist daher infolge gelöscht worden (§ 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).

Die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA hat mit einem - nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens (Az. 35 W (pat) 20/10) - am 11. November 2011 bestandskräftig gewordenen Beschluss vom 29. September 2010 der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Löschanfahrens auferlegt.

Mit Rücksicht auf die genannte Kostengrundentscheidung hat die Antragsgegnerin am 7. November 2012 beim DPMA zu ihren Gunsten eine Festsetzung der ihr von der Antragstellerin für das patentamtliche Löschanverfahren zu erstattenden Kosten beantragt. Den Gegenstandswert, der hierbei zugrunde zu legen sei, hat sie in Höhe von 20.000.000,-- € beziffert. Sie trägt hierzu vor, die Antragstellerin habe bis Ende 2008 mit Gegenständen gemäß Streitgebrauchsmuster, nämlich mit Geräten der „DC-Serie“ („DCM“, „DC3“ und „DC4“) Umsätze in Höhe von 9.900.000,-- € erzielt. Diese Geräte seien auch Gegenstand von Schutzschriften gewesen, die die Antragstellerin beim LG Düsseldorf hinterlegt habe. Im Falle eines bestandskräftigen Streitgebrauchsmusters hätte die Antragstellerin somit in der Größenordnung von 9.900.000,-- € einen Umsatzverlust erlitten. Den Markt für diese Geräte habe sich die Antragstellerin allerdings mit einer Mitbewerberin, einer W... GmbH, geteilt, die das Konkurrenzprodukt „AVS-X“ auf den Markt gebracht habe. Zu Gunsten der Antragstellerin werde nur von einem Marktanteil in Höhe von 49,5 % ausgegangen. Der gemeine Wert des vorliegenden Streitgebrauchsmusters errechne sich daher wie folgt:  $9,9 \text{ Mio. €} \times 100/49,5 = 20 \text{ Millionen €}$ .

Basierend auf diesem Gegenstandswert machte die Antragsgegnerin zum einen Kosten für eine „Außergerichtliche Tätigkeit“ in Höhe von 98.413,60 € geltend (1,6-fache Geschäftsgebühr gemäß RVG VV Nr. 2300 nebst Post- und Telekommunikationspauschale). Zum anderen sah sie Kosten für eine „Gerichtliche Tätigkeit“ in Höhe von 79.964,80 € als erstattungsfähig an (1,3-fache Verfahrensgebühr

gemäß RVG VV Nr. 3100 VV nebst Post- und Telekommunikationspauschale), von denen sie eine „Restliche Verfahrensgebühr“ gemäß Absatz 4 der Vorbemerkung zu Abschnitt 3 RVG VV teilweise wieder abgezogen hat. Ferner machte sie Kosten für das Beschwerdeverfahren in Höhe von 79.984,80 € geltend. Mit Blick auf die gelieferte Begründung war ihr Antrag dahingehend auszuliegen, dass die für das patentamtliche Lösungsverfahren in Rede stehenden, hier streitgegenständlichen Kosten jene sind, die die Antragsgegnerin als Kosten für die „Gerichtliche Tätigkeit“ begehrt und zwar ohne Abzug der als „Restliche Verfahrensgebühr“ geltend gemachten Kosten. Die beantragte Kostenerstattung umfasst damit nach dem Vortrag der Antragsgegnerin 79.964,80 € (1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG VV Nr. 3100 nebst der Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20,-- € gemäß RVG VV Nr. 7002).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat hierauf mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Juni 2014 erstattungsfähige Kosten in Höhe von lediglich 1.451,-- € festgesetzt. Hierbei hat sie eine 1,0-fache Geschäftsgebühr nach RVG VV Nr. 2300 auf der Basis eines Gegenstandswertes von 125.000,-- € und die Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen angesetzt. Begründet wird dieser Beschluss damit, dass weder der Vortrag der Antragsgegnerin noch der der Antragstellerin ausreiche, um von einem durchschnittlichen Gegenstandswert in Höhe von 125.000,-- € abzuweichen. Eine 1,0-fache Geschäftsgebühr sei angemessen, da es sich hier wegen des Nichtwiderspruchs der Antragsgegnerin um einen unterdurchschnittlich aufwendigen Fall handele. Der Beschluss spricht darüber hinaus antragsgemäß die Verzinsung des festgesetzten Betrages in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. November 2011 aus.

Gegen den ihr am 10. Juni 2014 zugestellten Beschluss richtet sich die am 24. Juni 2014 rechtzeitig beim DPMA eingegangene Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der diese ihren Kostenerstattungsanspruch weiterverfolgt.

Die Antragsgegnerin hält am Gegenstandswert in Höhe von 20 Millionen € fest. Ihr sei bekannt, dass die Antragstellerin bis Ende 2008 mindestens 45.000 Geräte gemäß Streitgebrauchsmuster nach Deutschland importiert habe. Entsprechende Geräte der „DC-Serie“, also Geräte des Typs „DCM“, „DC3“ und „DC4“, seien für 220,- € pro Stück verkauft oder zum Verkauf bereitgehalten worden. Die Antragsgegnerin und die Antragstellerin seien - was unstreitig ist - Geschäftspartnerinnen gewesen. Darüber hinaus seien die genannten Zahlen auch den Aussagen einer Quelle entnommen, die eingehende Kenntnisse von den Geschäftsinterna der Antragstellerin habe. Die Quelle selbst könne jedoch nicht benannt werden, da dieser vom Geschäftsführer der Antragsgegnerin Vertraulichkeit zugesagt worden sei. Letztlich errechne sich der bereits im Kostenfestsetzungsantrag geltend gemachte gemeine Wert des vorliegenden Streitgebrauchsmusters unter Einbeziehung der Umsätze der genannten Mitbewerberin im Einzelnen wie folgt:  $45.000 \times 220,- \text{ €} (9,9 \text{ Mio. €}) \times 100/49,5 = 20 \text{ Millionen €}$ .

Den 1,3-fachen Gebührensatz hat die Antragsgegnerin mit der Komplexität und der daraus folgenden besonderen Schwierigkeit des Verfahrens begründet. Die Antragstellerin habe den Rechtsbestand mit einer Vielzahl von Dokumenten und folglich mit einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten angegriffen.

Die Antragsgegnerin beantragt somit (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2014 aufzuheben und die ihr von der Antragstellerin für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten auf der Basis eines Gegenstandswertes von 20 Millionen € in Höhe von 79.964,80 € neu festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Sie trägt hierzu vor, die Gebrauchsmusterabteilung sei im streitgegenständlichen Kostenfestsetzungsbeschluss auf wesentliches Vorbringen nicht eingegangen. Im angefochtenen Beschluss sei der geltend gemachte Gegenstandswert unzutreffend mit lediglich 9.900.000,-- € bezeichnet worden; aber auch zu diesem Wert habe die Abteilung nicht mitgeteilt, weshalb dieser nicht der Kostenfestsetzung zu Grunde gelegt werden könne. Die getroffenen Aussagen seien pauschal und floskelhaft. Mangels hinreichender Begründung sei es den Parteien nicht möglich festzustellen, auf welchen Überlegungen der Beschluss basiert.

Die Antragsgegnerin rügt zudem die ordnungsgemäße Bevollmächtigung des anwaltlichen Vertreters der Antragstellerin.

Die Antragstellerin beantragt hingegen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerde mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig sei. Die Antragsgegnerin habe kein rechtlich schützenswertes Interesse daran, durch die Festlegung eines höheren Gegenstandswertes die an ihren anwaltlichen Vertreter zu zahlende Vergütung in die Höhe zu treiben.

Auch die Antragstellerin rügt die ordentliche Bevollmächtigung des Vertreters der Gegenseite. Im Übrigen sei die Antragsgegnerin mit Gesellschafterbeschluss vom 10. Februar 2014 aufgelöst worden.

Die Beschwerde sei auch in der Sache nicht gerechtfertigt. Es treffe zu, dass die beiden Parteien langjährig miteinander in Geschäftsbeziehung gestanden hätten, wobei die Antragsgegnerin - was im Übrigen unstreitig ist - als Handelsagentin der Antragstellerin den Vertrieb von Geldschein- und Kartenprüfungsvorrichtungen in Deutschland übernommen habe. Der von der Antragsgegnerin genannte Gegen-

standswert in Höhe von 20 Millionen € sei ein „Phantasiewert“, zu dem die Antragsgegnerin auch keinen substantiierten Vortrag geliefert habe. Die von der Antragsgegnerin genannten Geräte der „DC-Serie“ hätten das Gebrauchsmuster nicht berührt. In den Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters seien allenfalls die Produkte der „LC-Serie“, nämlich die Typen „LC1“, „LC2“ und „LC3“ gefallen, zu denen bis Ende 2008 die letzten Restverkäufe, d. h. wenige hundert Stück innerhalb von ganz Europa, stattgefunden hätten.

Gegen einen Gegenstandswert in Höhe von 20 Millionen € spräche auch, dass die Antragsgegnerin die Löschung ihres Schutzrechts widerspruchslos hingenommen habe. Der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters habe sich auch deshalb im Bereich „Null“ bewegt, da dessen Gegenstand offensichtlich nicht schutzfähig gewesen sei. Dies lasse sich auch mit den Daten aus den Jahresbilanzen der Antragsgegnerin belegen, die für die Jahre 2007 bis 2009 keine nennenswerten immateriellen Vermögensgegenstände ausgewiesen hätten. Die Differenz zwischen den immateriellen Vermögensgegenständen des Jahres 2008 und denen des Jahres 2009 - also nach Löschung des vorliegenden Streitgebrauchsmusters und seiner fünf parallelen Schutzrechte - habe 1.165,-- € betragen; damit sei das vorliegende Streitgebrauchsmuster in der Bilanz der Antragsgegnerin mit nur 200,-- € bewertet gewesen.

Nach Aufforderung durch den Senat haben die beiden Verfahrensbeteiligten jeweils eine Urkunde über die erteilte Vertretervollmacht eingereicht sowie ihre Handelsregisterdaten mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die wechselseitigen Eingaben der Beteiligten vor dem DPMA, auf die Beschwerdeschrift der Antragsgegnerin vom 24. Juni 2014 und ihren weiteren Schriftsätze sowie auf die Erwidern der Antragstellerin Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. In dieser Frist ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt worden.

a) Ein Mangel der Vollmacht im Sinne von § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 97 Abs. 6 PatG konnte bei keinem der anwaltlichen Vertreter festgestellt werden. Der Senat hat zu beiden Beteiligten das Handelsregister eingesehen und sich davon überzeugt, dass die streitbeteiligten Gesellschaften fortbestehen. Darüber hinaus sind keine Anhaltspunkte ersichtlich geworden, die Anlass zu Zweifeln daran geben, dass die beiden im Original vorgelegten Vollmachtsurkunden auch von dem jeweils durch das Handelsregister ausgewiesenen Geschäftsführer unterzeichnet worden sind.

b) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin besitzt die Antragsgegnerin auch das für die vorliegende Beschwerde notwendige Rechtsschutzinteresse. Grundsätzlich gilt zwar, dass es an der Beschwer einer Partei fehlt, wenn diese im Rahmen eines Festsetzungsverfahrens eine Erhöhung des Gegenstandswertes betreibt, da es nicht in ihrem Interesse sein kann, sich einem höheren Vergütungsanspruch ihres anwaltlichen Vertreters auszusetzen (vgl. *Schneider/ Wolf/ E. Schneider*, RVG, 6. Aufl., § 33 Rn. 59). Allerdings besteht im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem DPMA die Besonderheit, dass dort eine Festsetzung des Gegenstandswertes nicht durch gesonderten (gerichtlichen) Beschluss stattfindet, sondern der Gegenstandswert nur inzident als Bemessungsfaktor der erstattungsfähigen, anwaltlichen Vergütung bestimmt wird (BPatGE 51, 55, 58 ff.). Dies bedeutet, dass hier weder die Partei noch ihr anwaltlicher Vertreter in der Lage sind, in einem gesonderten Verfahren nach § 33 RVG eine verfahrensübergreifende, verbindliche Wertfestsetzung für die Anwaltsvergütung zu betreiben (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 112; *Gerold/Schmidt/ Mayer*,



RVG, 21. Aufl., § 33 Rn. 20). Damit scheidet auch die Möglichkeit aus, auf der Grundlage einer gegebenenfalls nachträglich vorgenommenen Wertfestsetzung einen bereits erfolgten Ausspruch der erstattungsfähigen Kosten in entsprechender Anwendung von § 107 ZPO wieder abändern zu lassen. Insbesondere die Partei läuft hier Gefahr, dass der Erstattungsanspruch, der ihr gegen den Gegner zugesprochen wird, hinter dem Betrag zurückbleibt, den ihr anwaltlicher Vertreter im Wege einer Gebührenklage von ihr fordern könnte (vgl. Gerold/Schmidt/ Mayer, RVG, 21. Aufl., § 33 Rn. 21). Eine Beschwer ergibt sich für die vorliegende Antragsgegnerin somit bereits aus dem Umstand, dass der Gegenstandswert, der die Grundlage für den hier streitgegenständlichen Kostenfestsetzungsbeschluss bildet, hinter dem von ihr für richtig gehaltenen Gegenstandswert zurückbleibt.

2. Die Beschwerde hat allerdings in der Sache keinen Erfolg. Der Vortrag der Antragsgegnerin ist nicht geeignet, zu ihren Gunsten eine Erhöhung des der Kostenfestsetzung zugrunde liegenden Gegenstandswertes und des daraus sich ergebenden Erstattungsbetrages zu bewirken.

Zu den erstattungsfähigen 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). Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin gehören zu den hier in Rede stehenden Kosten des Lösungsverfahrens, für deren Festsetzung die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zuständig ist, weder die Kosten, die im Vorfeld des Lösungsverfahrens entstanden sind (betrifft hier die Kosten für „Außergerichtliche Tätigkeit“), noch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. Loth, GebrMG, 2001, § 17 Rn. 80; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 106, 176).

Die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit können nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG in Ansatz gebracht werden. Auch im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens sind diese Regelungen somit entsprechend heranzuziehen (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.).

a) Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt in entsprechender Anwendung von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegenstandswert auch im Übrigen nicht feststeht.

Der Gegenstandswert ist nach den genannten Regelungen auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen. Er richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, wobei Ausgangspunkt der Schätzung der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsantrags ist (vgl. *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 57). Für die Bestimmung des gemeinen Wertes gelten die folgenden, grundsätzlichen Überlegungen: Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit, den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach kann das Allgemeininteresse in etwa aus den Lizenzzahlungen errechnet werden, die alle Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters zu leisten bzw. durch die Löschung erspart haben, also mit dem Betrag gleichgesetzt werden, der sich aus der Multiplikation des einschlägigen Lizenzsatzes mit dem in Deutschland erzielten bzw. zu erwartenden Gesamtumsatz ergibt (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118).

aa) Der vorliegende Kostenfestsetzungsantrag und die Beschwerde der Antragsgegnerin orientieren sich offensichtlich nicht an den genannten Grundsätzen. Vielmehr hat die Antragsgegnerin den gemeinen Wert des Streitgebrauchsmusters mit dem Gesamtumsatz, der mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters erzielt worden oder erzielbar gewesen sein soll, gleichgesetzt. Die Folge ist, dass sie vorliegend eine Kostenerstattung in einer Höhe begehrt, die ihr im weitaus überwiegenden Umfang nicht zugesprochen werden kann.

bb) Ebenfalls liegt die Ansicht der Antragstellerin neben der Sache, wonach bei der Bestimmung des gemeinen Wertes des Streitgebrauchsmusters auch die Lösungsreife seines Gegenstandes zu berücksichtigen sei. Demgegenüber gilt, dass die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Rahmen der Kostenfestsetzung gerade unterstellt werden muss (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116). Der gemeine Wert richtet sich auch nach einem fiktiven „Drohpotential“, das von einem Gebrauchsmuster ausgeht, wofür die Schutzfähigkeit seines Gegenstandes notwendigerweise als gegeben vorauszusetzen ist.

cc) Darüber hinaus gilt, dass derjenige, der sich zu seinen Gunsten auf einen bestimmten, gebührenrechtlich relevanten Umstand beruft, hierfür auch einen hinreichend substantiierten Vortrag liefern muss (vgl. *Reichold* in *Thomas/Putzo*, ZPO, 35. Aufl., § 287 Rn. 11; zu den Substantiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08, [Rz. 12 ff.]). Bei der Festsetzung der vorliegenden Kosten ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 104 Abs. 2 ZPO davon auszugehen, dass für die der Kostenrechnung zugrunde liegenden Tatsachen, sofern sie nur pauschal bestritten werden, eine Glaubhaftmachung ausreicht. Das heißt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostenerstattungsanspruchs überwiegend wahrscheinlich erscheinen müssen (vgl. *Hülstege* in *Thomas/Putzo*, ZPO, 35. Aufl., § 104 Rn. 3 - m. w. N.). Der Vortrag der Antragsgegnerin entspricht diesen Anforderungen nur teilweise.

aaa) Im vorliegenden Fall kann für die Bemessung des gemeinen Wertes des hier in Rede stehenden Streitgebrauchsmusters nicht der Vortrag zugrunde gelegt werden, dass - wie von der Antragsgegnerin behauptet - bis Ende 2008 mindestens 45.000 Dokumentenprüfer gemäß Streitgebrauchsmuster von der Antragstellerin nach Deutschland importiert und diese Geräte für 220,- € pro Stück verkauft oder zum Verkauf bereitgehalten worden seien. Dieser Vortrag bezieht sich auf Geräte der „DC-Serie“ („DCM“, „DC3“ und „DC4“) und ist insoweit auch als hinreichend schlüssig anzusehen, jedoch liegt hier - anders als im Parallelverfahren

35 W (pat) 3/13 - ein qualifiziertes Bestreiten der Antragstellerin zu einer anspruchsbegründenden Tatsache vor. Die Antragstellerin hat bei den Geräten der „DC-Serie“ - anders als bei den Geräten der „LC-Serie“ (Typen „LC1“, „LC2“ und „LC3“), die sie für Gegenstände gemäß dem Streitgebrauchsmuster hält und deren Vertrieb sie in Deutschland eingeräumt hat - ausdrücklich bestritten, dass es sich hierbei um solche gehandelt habe, die vom Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters umfasst worden seien. Angesichts dieses prozessual erheblichen Einwandes genügte die Antragsgegnerin mit der bloßen Behauptung, die Geräte der „DC-Serie“ hätten alle Merkmale des Streitgebrauchsmusters aufgewiesen, nicht mehr ihrer Darlegungslast. Die Antragsgegnerin war immerhin die exklusive Vertriebspartnerin der Antragstellerin für Deutschland, so dass sie über die Beschaffenheit der vertriebenen Geräte der „DC-Serie“ bestens im Bilde war. Auf die Frage, in welchem Umfang und Zeitraum ein Import von Geräten der „DC-Serie“ nach Deutschland stattgefunden hatte, kommt es daher nicht mehr in entscheidungsrelevante Weise an.

bbb) Nur teilweise substantiiert ist ferner der Vortrag der Antragsgegnerin, soweit sie behauptet, die Antragstellerin habe sich den Markt für Dokumentenprüfer gemäß Streitgebrauchsmuster mit einer Mitbewerberin, nämlich einer W... GmbH, geteilt. Soweit die Antragsgegnerin in diesem Zusammenhang vorträgt, die erzielten Umsätze der Mitbewerberin hätten im einschlägigen Zeitraum den Umfang von 10.100.000,- € , also etwa eine vergleichbare Größenordnung wie bei der Antragstellerin, erreicht, handelt es sich offensichtlich nur um eine Schätzung - vor allem aber um eine, deren Grundlage unklar bleibt. Dem Vortrag der Antragsgegnerin ist aber zumindest in glaubhafter Weise zu entnehmen, dass die Mitbewerberin mit einem Gegenstand nach dem Streitgebrauchsmusters, nämlich dem Konkurrenzprodukt Typ „AVS-X“, durchaus irgendwelche Umsätze erzielt hat. Dies deckt sich mit dem Vortrag der Antragstellerin, die bereits im Vorfeld der patentamtlichen Kostengrundentscheidung eingeräumt hatte, dass die besagte Mitbewerberin eine wichtige Rolle auf dem Markt der Kartenlesegeräte und Dokumentenprüfer gespielt habe und Auseinandersetzungen über Schutzrechtsverletzun-

gen mit dieser geführt worden seien. Insoweit gilt der Vortrag der Antragsgegnerin als zugestanden (§ 138 Abs. 3 ZPO). Zu Gunsten der Antragstellerin muss allerdings mit Rücksicht darauf, dass das vorliegende Streitgebrauchsmuster unstreitig nur eines von sechs parallelen Schutzrechten war, davon ausgegangen werden, dass die Umsätze der Mitbewerberin, die sich auf das vorliegende Streitgebrauchsmuster bezogen hatten, auch nur ein Sechstel der behaupteten Umsätze, mithin nur einen Wert in Höhe von etwa 1.680.000,-- € betragen.

ccc) Die von der Antragsgegnerin vorgetragenen Tatsachen stellen hiernach - soweit sie gemäß den vorstehenden Ausführungen als hinreichend substantiiert und glaubhaft zu behandeln sind - durchaus belastbare Angaben für folgende Schätzung des Gegenstandswertes dar: In der Zeit von der Eintragung des Streitgebrauchsmusters bis Ende 2008, als unstreitig die letzten „... ..“ nach Streitgebrauchsmuster auf den deutschen Markt gebracht worden waren, sind in Deutschland Umsätze in geschätzter Höhe von 1.680.000,-- € erzielt worden oder zumindest erzielbar gewesen.

dd) Hinsichtlich des zugrunde zu legenden Lizenzsatzes ist zu beachten, dass es sich beim Gebrauchsmustergegenstand, wie er sich nach der Fassung der Schutzansprüche ergab, nicht nur um ein rein mechanisches Produkt, sondern auch um ein mit einer bestimmten Funktionsweise beanspruchtes Produkt handelte. Daher dürfte ein branchenüblicher Satz in Höhe von 4,5 % als angemessen anzusehen sein (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 120).

ee) Hiernach errechnet sich der hier zugrunde zu legende Gegenstandswert für die relevante Laufzeit des Streitgebrauchsmusters bis Ende 2008 - dem Zeitpunkt, zu dem unstreitig keine Umsätze mehr mit dem beanspruchten Gegenstand erzielt wurden - aus folgenden Faktoren:  $1,68 \times 10^6 \text{ €}$  (Gesamtumsatz)  $\times 4,5 \times 10^{-2}$  (Lizenzfaktor in Höhe von 4,5 %) =  $1,68 \times 10^4 \text{ €} \times 4,5 = 75.600,-- \text{ €}$ .

Für einen Gegenstandswert über den Betrag von 75.600,-- € hinaus ist dagegen keine sichere Schätzungsgrundlage mehr vorhanden.

b) Die Antragsgegnerin kann mit ihrer Beschwerde auch insoweit nicht durchdringen, als sie eine Verfahrensgebühr gemäß RVG VV Nr. 3100 in Höhe eines 1,3-fachen Satzes fordert.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zu Recht berücksichtigt, dass es sich bei einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um kein gerichtliches Verfahren handelt. Die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA tragen zwar Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und Bl.f.PMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich handelt es sich aber hierbei um Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, weshalb hier der Gebührentatbestand RVG VV Nr. 2300 einschlägig ist.

Gemäß dem Gebührentatbestand RVG VV Nr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren hinsichtlich der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5, wobei eine Gebühr von mehr als dem 1,3-fachen Satz nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Das hier in Rede stehende, konkret durchgeführte gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren war aber aus anwaltlicher Sicht weder umfangreich noch schwierig, weshalb es mit dem von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegten 1,0-fachen Satz - wie im Fall eines Nichtwiderspruchs gegen den Löschungsantrag auch üblich - sein Bewenden haben muss.

In der Regel bietet ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, bei dem es wegen Nichtwiderspruchs zu keinem streitigen Verfahren gekommen ist, keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein umfangreicher oder schwieriger Fall vorlag. Wie die Antragsgegnerin dennoch zu dem Ergebnis kommt, dass es sich vorliegend um ein schwieriges oder aufwendiges Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gehandelt habe, ist nicht nachvollziehbar.

Gegen einen schwierigen oder umfangreichen Fall spricht insbesondere, dass die Antragstellerin lediglich einen Lösungsgrund, nämlich den einer mangelnden Schutzfähigkeit im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG, geltend gemacht hat und das Streitgebrauchsmuster insgesamt nur acht Schutzansprüche umfasste und diese jeweils nur wenige, in ihrem technischen Gehalt leicht überschaubare Merkmale aufgewiesen hatten. Daneben standen auch keine gebrauchsmusterrechtlichen oder sonstige Besonderheiten, wie z. B. eine Neuheitsschonfrist (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG) oder eine offenkundigen Vorbenutzung zur Debatte. Hiernach muss sich alsbald nach Zustellung des Lösungsantrags auch für die Antragsgegnerin abgezeichnet haben, dass das Streitgebrauchsmuster lösungsbereit war.

c) Der Kostenfestsetzung zugrunde zu legen ist die bis zum 27. Oktober 2010 geltende Fassung des RVG, die bei Übernahme des Mandats durch den Vertreter der Antragsgegnerin gültig war; darüber hinaus sind die Beträge nach der RVG-Gebührentabelle (§ 13 RVG) einschlägig, die bis zum 31. Juli 2013 galten.

Danach errechnen sich die für das patentamtliche Lösungsverfahren entstandenen Kosten, deren Erstattung die Antragsgegnerin vom der Antragstellerin verlangen kann, wie folgt:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>RVG-VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag in €</b>
Gegenstandswert: <b>75.600 €</b> (§§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG)			
1. Geschäftsgebühr	2300	1,0	1.200,00
2. Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00
<b>Gesamtkosten der Antragsgegnerin:</b>			<b>1.220,00</b> =====

Der Senat hielt es nicht für erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag und die Vorlage weiterer Belege hinzuwirken.

d) Mit Blick auf den Antragsgrundsatz bestand kein Anlass für weitere Ausführungen. Zusätzliche Posten, die die vorliegend Kostenfestsetzung betreffen, standen nicht im Streit.

3. Hiernach ergibt sich, dass sich der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss als unzutreffend erweist, indem er von einem höheren Gegenstandswert und damit auch entsprechend höheren Erstattungsbetrag als den hier ermittelten ausgeht. Eine Korrektur des Beschlusses kommt jedoch nicht in Frage, da zu Gunsten der Antragsgegnerin das Verbot einer „reformatio in peius“ zu beachten ist.



### III.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Bühning/Schmid*, a. a. O., § 18 Rn. 129). Da die Beschwerde der Antragsgegnerin erfolglos war, hat sie nach den vorstehend genannten Regelungen die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, was offensichtlich auch der Billigkeit entspricht.

### IV.

Die Beschwerdegebühr war der Antragsgegnerin antragsgemäß zu erstatten. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG statthaft. Er ist auch begründet, da die Rückzahlung der Gebühr vorliegend der Billigkeit entspricht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde hätte vermieden werden können (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 139). Die Billigkeit einer Erstattung ist z. B. auch dann gegeben, wenn in einer angefochtenen Entscheidung das Begehren eines Antragstellers nur knapp und formelhaft abhandelt wird, obwohl dieser seinen Antrag mit einer ausführlichen und auch gut nachvollziehbaren Begründung versehen hatte (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 143 - m. w. N.). Ein solcher Fall ist hier gegeben. Die zum angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss gelieferte Begründung ist nichtssagend, weil sie nicht erkennen lässt, auf welchen maßgeblichen Gründen der Beschluss beruht. Darüber hinaus setzt sich der Beschluss - wie die Antragsgegnerin zu Recht geltend gemacht hat - nur mit einem Gegenstandswerte von 9.900.000,-- € auseinander, obwohl diese einen solchen in Höhe von 20.000.000,-- € geltend gemacht und

hierzu auch eine ausführliche Begründung geliefert hatte. Geht eine Behörde oder ein Gericht auf entscheidungserhebliches Vorbringen einer Partei in den Gründen seiner Entscheidung nicht ein, so muss insoweit auf eine Nichtberücksichtigung des Parteivorbringens geschlossen werden (vgl. Schneider/ Wolf/ E. Schneider, RVG, 6. Aufl., § 33 Rn. 50). Zu Gunsten der Antragsgegnerin kann letztlich unterstellt werden, dass sie bei einer angemessenen Sachbehandlung und Begründung des angefochtenen Beschlusses von einer Beschwerde abgesehen hätte.

## V.

### *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