



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 439/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Lösungsverfahren / Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkämper und Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

Der Gegenstandswert für das Lösungsverfahren und das Lösungs-Beschwerdeverfahren wird auf 100.000,- € festgesetzt.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2017 hat der Senat unter Abänderung des mit Beschwerde angefochtenen Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 24. September 2013 und unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde das Streitgebrauchsmuster ... teilgelöscht, in welchem es über den Gegenstand der mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 30. Januar 2017 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Fassung hinausgeht, und die Kosten beider Rechtszüge zu 4/5 der Antragsgegnerin und zu

1/5 den Antragstellerinnen auferlegt. In der mündlichen Verhandlung hatten die Beteiligten den Gegenstandswert übereinstimmend mit 100.000,- € angegeben. Den gleichen Betrag hatten die Antragsgegnerin und die Antragstellerin 1 bereits in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 24. September 2013 ebenfalls übereinstimmend als Gegenstandswert angegeben.

Im Rahmen ihres Kostenfestsetzungsantrags vom 5. Dezember 2017 beantragt die Antragstellerin zu 1, den Gegenstandswert nunmehr auf 300.000,- € festzusetzen. Sie trägt unter Vorlage einer Kopie eines Beschlusses des LG Düsseldorf vom 23. Mai 2011 vor, in einem zwischen der Antragsgegnerin als Klägerin und der Antragstellerin 1 als Beklagten anhängigen Rechtsstreit wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters sei der dortige Streitwert auf 300.000,- € festgesetzt worden. Weitere Einzelheiten hierzu teilt sie nicht mit. Dies stelle aus ihrer Sicht auch die wesentliche Grundlage für die Bemessung des Gegenstandswerts des vorliegenden Verfahrens dar.

Die Antragsgegnerin widersetzt sich einer Festsetzung des Gegenstandswerts i. H. v. 300.000,- €. Entsprechend der übereinstimmenden Erklärungen der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung sei ein Gegenstandswert i. H. v. 100.000,- € angemessen, zumal diese übereinstimmende Erklärung abgegeben wurde, als der von der Antragstellerin zu 1 genannte Beschluss des LG Düsseldorf längst vorlag und sowohl sie, die Antragsgegnerin, als auch die Antragstellerin zu 2 ihren Kostenfestsetzungsanträgen einen Gegenstandswert i. H. v. 100.000,- € zugrunde gelegt hätten. Die Antragstellerin zu 1 versuche hingegen, den Gegenstandswert für das vorliegende Verfahren rechtsmissbräuchlich in die Höhe zu treiben.

Die Antragstellerin zu 2 hat sich zum Gegenstandswert nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

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. Nach diesen Bestimmungen ist im vorliegenden Fall ein Gegenstandswert i. H. v. 100.000,- € angemessen.

1. Der Gegenstandswert ist nach den o. g. Bestimmungen 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, 8. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 58; § 84 PatG, Rn. 68). 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. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118).

Bei der Bemessung des Gegenstandswertes einer Nichtigkeitsklage kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Streitwert eines Verletzungsverfahrens als wesentliche Grundlage herangezogen werden, da durch diesen Wert auch das wirtschaftliche Interesse des Klägers beziffert werden kann, das dieser an der Vernichtung des Schutzrechts hat. Insoweit kann auch eine nur vorläufige Streitwertfestsetzung von Belang sein (vgl. GRUR 2011, 757 – „Gegenstandswert des Patentrechtlichkeitsverfahrens“). Diese Grundsätze können auch bei der Fest-

setzung des Gegenstandswerts im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren im Wege der Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen Anwendung finden (vgl. den Senatsbeschluss vom 13. Oktober 2018, 35 W (pat) 16/12, dort S. 13 – 14).

2. Im vorliegenden Fall ist die Relevanz des durch das LG Düsseldorf im Verletzungsverfahren mit Beschluss vom 23. Mai 2011 vorläufig festgesetzten Streitwerts für die Festsetzung des Gegenstandswerts des Löschungs- und des Löschungs-Beschwerdeverfahrens, die der Senat in eigener Verantwortung und auf der Grundlage des ihm im Einzelfall vorliegenden Sach- und Streitstands zu entscheiden hat, aufgrund der konkreten Fallumstände allerdings erheblich relativiert.

Zum einen ist zu berücksichtigen, dass in den jeweils mehrere Jahre nach erfolgten mündlichen Verhandlungen sowohl vor der Gebrauchsmusterabteilung als vor dem Senat die Beteiligten übereinstimmend und ohne die Streitwertfestsetzung des Verletzungsgerichts auch nur ansatzweise zu erwähnen von einem um den Faktor drei niedrigeren Betrag ausgegangen sind. Eine übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts durch die Beteiligten hat aber eine ebenfalls wesentliche Indizwirkung für dessen Festsetzung. Dies gilt gerade auch dann, wenn zwei Löschantragstellerinnen am Verfahren beteiligt sind und den Gegenstandswert und damit ihr Interesse an der Beseitigung des Streitgebrauchsmusters übereinstimmend beziffern.

Zum anderen ist nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage die vorläufige Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren im Jahre 2011 erfolgt ist, zumal die Antragstellerin ohne weiteren Sachvortrag insbesondere zu den seinerzeit maßgebenden Berechnungsposten, ohne Offenlegung der seinerzeit hierfür maßgebenden tatsächlichen Umstände und ohne Darlegung, weshalb die nunmehr übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts unangemessen sei, den vorgenannten Beschluss des LG Düsseldorf in das (Kostenfestsetzungs-)Verfahren eingeführt hat, obwohl es für jeden, insbesondere anwaltlich vertretenen Beteiligten offenkundig ist, dass, wenn um den Faktor drei unterschiedliche Streitwertangaben vor-

liegen, er dann auch in nachvollziehbarer Weise die für diese Abweichung maßgebenden Gründe im Rahmen seiner Verfahrensförderungspflichten darlegt.

In dieser Situation sieht sich der Senat außer Stande, eine vor mehreren Jahren getroffene, vorläufige Streitwertfestsetzung ohne weiteres zu übernehmen. Vielmehr kommt der übereinstimmenden Streitwertangabe, wie sie vorliegend bislang seitens aller Beteiligten erfolgt war, auch deswegen eine im Rahmen der Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen wesentliche Bedeutung zu, weil eine spätere, übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts den Schluss auf eine gegenüber der Streitwertangabe im Verletzungsverfahren veränderte Sichtweise und insbesondere mit Blick auf die bestehenden wirtschaftlichen Interessen angemessenere Neubewertung des Gegenstandswerts seitens der Beteiligten nahelegt. Sie liegt außerdem im Bereich der im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für den Regelfall als Gegenstandswert angenommenen Größenordnung von 100.000,- € – 125.000,- €, wobei im vorliegenden Fall auch keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Streitgebrauchsmusters bei dieser Größenordnung verkannt wird.

Nach alledem war mangels des Vortrags von Tatsachen, die eine anderweitige Bewertung des Gegenstandswerts als in der bislang von den Beteiligten übereinstimmend angegebenen Höhe als zwingend geboten erscheinen lassen, der Gegenstandswert für das vorliegende Gebrauchsmusterlöschungs- und Löschungsbeschwerdeverfahren auf 100.000,- € festzusetzen.

3. Aus § 33 Abs. 4 Satz 3 RVG ergibt sich, aus Sicht des Senats zwingend, dass eine Rechtsbeschwerde zum BGH vorliegend nicht statthaft ist, so dass der Senat von einer Rechtsmittelbelehrung absieht.

Metternich

Sandkämper

Dr. Baumgart

Fa