



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin, ursprünglich firmierend unter p... B. V. und inzwischen umfirmiert in E... B. V., war Inhaberin des am 8. November 2012 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“.  
Die Antragstellerin hat am 17. Dezember 2013 Löschantrag gestellt, wobei sie den Gegenstandswert des Löschantrags vorläufig auf 250.000 Euro beziffert hat. Das Gebrauchsmuster wurde gelöscht, weil die Antragsgegnerin gegen den Löschantrag keinen Widerspruch eingelegt hat.

Mit Eingabe vom 16. April 2014 beantragte die Antragstellerin, die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen und den Gegenstandswert des Löschantrags auf 3,5 Millionen Euro festzusetzen, da es sich bei der An-

tragsgegnerin hergestellten bzw. vertriebenen Zahnkrone „PritiCrown“, welche Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei, um das wesentliche Hauptprodukt der Antragsgegnerin handle.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Mai 2015, den Beteiligten am 11. Mai 2015 zugestellt, wurden die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Am 26. Oktober 2015 beantragte die Antragstellerin, die von der Antragsgegnerin ihr zu erstattenden Kosten auf 119.546,90 Euro festzusetzen sowie eine Verzinsung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Antragstellung. Sie geht nunmehr von einem Gegenstandswert in Höhe von 30 Millionen Euro aus und macht eine 1,3-fache Verfahrensgebühr in Höhe von 119.226,90 Euro sowie eine Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 Euro sowie die Löschungsantragsgebühr von 300 Euro geltend. Sie erklärt, zum Vorsteuerabzug berechtigt zu sein. Wegen des Gegenstandswerts beruft sie sich auf eine Studie einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich auf die Zahnkrone „priticrown“ beziehe. Aus rechtlichen Gründen sehe sie sich wegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung zu weiterem Vortrag zum Gegenstandswert nicht in der Lage.

Die Antragsgegnerin hält lediglich einen Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro für gerechtfertigt, da aus dem Streitgebrauchsmuster weder Verletzungsverfahren anhängig gemacht noch angedroht worden seien und keine Umstände vorgetragen worden seien, die für einen davon abweichenden Gegenstandswert sprächen.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 27. Oktober 2016 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.248,90 Euro festgesetzt. Der Betrag ist mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 26. Oktober 2015 zu verzinsen. Der weitergehende Antrag wurde zurückgewiesen.

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung geht von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro aus. Die Ausführungen der Antragstellerin reichten nicht aus, um von einem höheren Wert auszugehen.

Als zu ersetzende Kosten wurden folgende Beträge festgesetzt:

Eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 mit einem 1,3-fachen Satz in Höhe von 2.928,90 Euro,  
300 Euro Löschungsgebühr,  
20 Euro gemäß RVG-VVNr. 7002 Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen.

Gegen diesen, der Antragstellerin am 31. Oktober 2016 zugestellten Beschluss richtet sich die am 14. November 2016 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, dass die zu erstattenden Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts in Höhe von 30 Millionen Euro zu berechnen seien. Zudem sei eine weitere 1,3-fache Verfahrensgebühr für die notwendige Hinzuziehung eines Rechtsanwalts hinzuzusetzen.

Die Antragstellerin legt zur Begründung des von ihr angesetzten Gegenstandswerts ein sogenanntes „Information Package“ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft K... mit dem Titel „Projekt PERFECT“ aus dem Oktober 2013 vor; dem Vortrag der Antragsgegnerin, dass dieses Dokument der Antragstellerin bereits bei Einreichung des Löschungsantrags im Dezember 2013 vorlag, hat die Antragstellerin nicht bestritten. Die Informationen bezögen sich auf eine vollkeramische Zahnkrone mit dem Namen „priticrown“, mithin auf den Gegenstand des zwischenzeitlich gelöschten Gebrauchsmusters. Darin werde das Marktpotential umfassend beleuchtet. Dieses belaufe sich in Deutschland auf ... Euro pro Jahr. Das Gutachten habe als Wertgrundlage den Wert der Zahnkrone und nicht den des Herstellungsverfahrens genommen. Das Bild der Zahnkrone entspreche dem Gegenstand des Gebrauchsmusters. Das Gutachten biete eine ausreichende und

solide Basis für eine Schätzung. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb eine von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsinstitut festgestellte jährliche Umsatzgröße keinen ausreichenden Anhaltspunkt darstellen solle. Die Unterlagen seien zu berücksichtigen, auch wenn sie in englischer Sprache gefasst sind. Auch sei die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts notwendig gewesen, da gesellschaftsrechtliche Fragen und die Zulässigkeit der Vorlage des „Information Package“ zu prüfen gewesen wären.

Die Antragstellerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Oktober 2016 aufzuheben sowie die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 30 Millionen Euro festzusetzen und die für die notwendige Zuziehung eines Rechtsanwalts nach RVG VVNr. 2300 angefallene 1,3 fache Verfahrensgebühr hinzuzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin kostenpflichtig zurückzuweisen.

Aus Sicht der Antragsgegnerin versuche die Antragstellerin nach Obsiegen im Lösungsverfahren den Erstattungsanspruch maximal in die Höhe zu treiben, obwohl sie den Gegenstandswert des streitgegenständlichen Gebrauchsmusters zunächst selbst völlig anders eingestuft habe. Die von ihr vorgelegten Unterlagen zum „Project PERFECT“ seien nicht zu berücksichtigen, da sie entgegen der getroffenen Vereinbarung Kopien davon zurückbehalten habe. Zudem ließen diese Unterlagen keinen Rückschluss auf den Gegenstandswert des Gebrauchsmusters zu, da die zugrundeliegenden Produkte nicht unter das Gebrauchsmuster fielen.

Das K...-Dokument zeige nur das gesamte Marktpotential für Kronen auf, hiervon würde in der Realität allenfalls ein kleiner Teil auf ein einzelnes Produkt mit neuer Technologie entfallen.

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2017 wies der Senat darauf hin, dass er beabsichtige, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden. Er hat ferner auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde sowohl mit Blick auf den von der Antragstellerin geltend gemachten Gegenstandswert als auch auf die von ihr zusätzlich in Ansatz gebrachten Rechtsanwaltskosten aufmerksam gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## 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 Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 5. Mai 2015 die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Hiervon ausgehend hat die Gebrauchsmusterabteilung die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu ersetzenden Kosten zu Recht auf 3.248,90 Euro festgesetzt, bestehend aus

einer Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 mit einem 1,3-fachen Satz in Höhe von 2.928,90 Euro,

300 Euro Lösungsgebühr,

20 Euro gemäß RVG-VVNr. 7002 Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen.

1. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro ausgegangen ist. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber einen Gegenstandswert von 30 Millionen Euro annimmt, kann dem nicht gefolgt werden.

Der Gegenstandswert ist ausgehend von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO auf der Grundlage der im jeweiligen Einzelfall 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 Löschantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 58; § 84 PatG, Rn. 68). Die Löschung des Streitgebrauchsmusters wurde am 17. Dezember 2013 beantragt. Sind hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Bestimmung des gemeinen Wertes des Streitgebrauchsmusters vorhanden, kann das Allgemeininteresse 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). Soweit die Antragstellerin im vorliegenden Fall einen Gegenstandswert i. H. v. 30 Mio. Euro geltend macht, gibt es hierfür jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte. Der Verweis auf ein Dokument der K... ersetzt keinen konkreten und substantiierten Vortrag der für die Bemessung des Gegenstandswerts maßgebenden Tatsachen. Das Dokument der K... bezieht sich auf ein „patentgeschütztes Verfahren“, das als solches nicht gebrauchsmusterfähig ist.

Auch wenn die Beschwerdeführerin geltend macht, dass das Marktpotential gemäß dem K...-Gutachten letztlich auf der Grundlage eines Produktes, nämlich der Zahnkrone „PritiCrown“ errechnet wurde, so kann dieses Gutachten nicht als belastbare Tatsachengrundlage für eine Schätzung des gemeinen Werts des vorliegenden Gebrauchsmusters herangezogen werden. Selbst wenn man die auf Seite 40 des Gutachtens gemachten Zahlen berücksichtigt, ergibt sich daraus kein belastbarer Wert im Sinne eines konkreten Tatsachenvortrags, denn das Potential auf dem deutschen Markt wurde lediglich als Szenario berechnet, wo man davon ausging, dass alle Kronen in Deutschland zu berücksichtigen sind, die kompatibel mit der „priticrown“ sind, wobei sich die K... zudem als Quelle auf Angaben der Antragsgegnerin gestützt hat, die nicht weiter hinterfragt wurden. Es handelt sich daher bei den Angaben auf Seite 40 des Gutachtens lediglich um ein Szenario und nicht um ein Gutachten über den tatsächlichen Wert, der auf dem Markt zu erzielen ist. Letztlich kann daher auch dahingestellt bleiben, ob das Gutachten trotz einer Vertraulichkeitsvereinbarung verwertet werden kann.

Zudem ist die Antragstellerin im Löschungsantrag vom 17. Dezember 2013 selbst noch vorläufig von einem Gegenstandswert i. H. v. 250.000,- Euro ausgegangen. Auch in der Beschwerde konnte sie nicht erklären, weswegen die dortige Schätzung fehlerhaft gewesen sein soll und sie nunmehr von einem mehr als dem Hundertfachen ausgeht. Für eine solche Erklärung bestand für die Antragstellerin umso mehr Anlass, als ihr unbestritten bei Einreichung des Löschungsantrags im Dezember 2013 das vorgenannte Gutachten der K... bereits vorlag. Selbst wenn sie sich zunächst gescheut hat, das K...-Gutachten, das zudem gar nicht den Wert des Streitgebrauchsmusters ermitteln sollte, zu verwenden, so war es ihr freigestanden, Angaben zu den Marktverhältnissen zu machen bzw. diese als Grundlage ihrer vorläufigen Angabe zum Wert des Streitgegenstands zu machen. Solche näheren Angaben hat die Beschwerdeführerin nicht vorgelegt. Sie hat jedoch den Wert des Gegenstands des Gebrauchsmusters selbst auf 250.000 Euro geschätzt, wobei davon auszugehen ist, dass sie die Marktverhältnisse bei ihrer vorläufigen Schätzung nicht völlig außer Acht gelassen hat,

zumal ihr – wie ausgeführt – unstreitig das vorgenannte K...-Gutachten bereits vorlag.

Sind keine genügenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Bestimmung des Gegenstandswerts gegeben, hat eine Schätzung nach pflichtgemäßem Ermessen zu erfolgen, wobei eine Obergrenze von 500.000,- Euro zu beachten ist (§ 23 Abs. 3 Satz 2 RVG). Einen Betrag von 250.000,- Euro hält der Senat für angemessen. Es handelt sich bei dem Gegenstand des Gebrauchsmusters um ein Spezialprodukt im Bereich der Zahnmedizin, der zwar einen erheblichen wirtschaftlichen Wert aufweist, so dass der Gegenstandswert höher einzuschätzen ist als der in Gebrauchsmusterlöschungssachen in der Regel angenommene Wert in Höhe von 75.000 bis 150.000 Euro, jedoch andererseits auch kein solches Massenprodukt darstellt, als dass bei einer Schätzung die dabei bestehende Obergrenze von 500.000 Euro erreichbar gewesen wäre.

2. Soweit die Antragstellerin neben den Kosten für den Patentanwalt auch die Kosten für einen Rechtsanwalt geltend macht, hat die Beschwerde ebenfalls keinen Erfolg.

Die Antragstellerin hat diese Kosten nicht im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem DPMA, sondern erstmals im vorliegenden Beschwerdeverfahren geltend gemacht. Soweit der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss diese Kosten nicht berücksichtigt, ist die Antragstellerin nicht beschwert. Zwar hat sie mit Blick auf den geltend gemachten Betrag weniger erhalten als beantragt, da sie bereits vor dem DPMA bei ihrem Antrag von einem Gegenstandswert in Höhe von 30 Millionen Euro ausging. Jedoch kommt ein Ausgleich nicht erstattungsfähiger Rechnungsposten durch andere, als solche erstattungsfähige, aber erstinstanzlich gar nicht geforderte Kosten nur dann in Betracht, wenn der betreffende Einzelposten aus dem gleichen Sachverhalt resultiert (vgl. BPatGE 18, 189). Eine erstinstanzlich aufgrund eines angenommenen höheren Gegenstandswertes geforderte Ver-

gütung und die lediglich im Beschwerdeverfahren als Kosten in Ansatz gebrachte Vergütung für einen Rechtsanwalt sind nicht der gleiche Sachverhalt.

3. Nach alledem besteht kein Anlass, den angefochtenen Beschluss hinsichtlich der erstattungsfähigen Kosten aufzuheben oder abzuändern. Die Verzinsung des zu erstattenden Betrages ergibt sich aus § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

4. Da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 104 Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht angezeigt ist, entscheidet der Senat im schriftlichen Verfahren.

5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Beschwerdeführerin, da die Beschwerde keinen Erfolg hatte. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG).

### 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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fi/Fa