



# BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 8/18

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend ...**

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2018 aufgehoben.

Die der Antragstellerin vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten werden auf

**2.987,60 €**

(in Worten: zweitausendneunhundertsevenundachtzig 60/100 Euro)

festgesetzt.

Der festgesetzte Betrag ist ab dem 26. Oktober 2017 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die weitergehende Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben der Antragsgegner 5/7 und die Antragstellerin 2/7 zu tragen.

## Gründe

### I.

Der Antragsgegner und Beschwerdeführer war Inhaber des am 17. Dezember 2009 eingetragenen ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „... ..“. Der Gegenstand nach Hauptanspruch des Streitgebrauchsmusters war ein Filtersystem, insbesondere zur Kopplung an Feinstaub emittierende Biomasse- oder Feststofffeuerungsanlagen. Ein Nebenanspruch betraf eine feinstaubemittierende Feuerungsanlage zur Erzeugung von Energie mit einem entsprechenden Filtersystem.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hatte am 22. August 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt und im Rahmen dieses Antrags den Gegenstandswert mit vorläufig geschätzten 500.000 € angegeben. Der Antragsgegner hat am 12. Oktober 2012 gegen den Löschantrag Widerspruch eingelegt. Am 13. November 2015 hat er den Widerspruch zurückgenommen, ohne dass es zuvor zu einer mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA gekommen war. Die Gebrauchsmusterabteilung hat sodann mit einer isolierten Kostengrundentscheidung vom 20. September 2017, die am 26. Oktober 2017 bestandskräftig geworden ist, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Antragstellerin hat daraufhin ihren bereits am 25. November 2015 beim DPMA eingegangenen Antrag auf Kostenfestsetzung - wie folgt - wiederholt:

<b>Gebührentatbestand</b>		<b>VV RVG Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>500.000 €</b>				
<b>Kosten des Patentanwalts</b>				
1.)	Geschäftsgebühr	2300	1,3	4.176,90 €
2.)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>Weitere Kosten der Antragstellerin</b>				
3.)	Amtliche Löschungsantragsgebühr			300,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>4.496,90 €</b> =====

Die Antragstellerin hat zusätzlich beantragt, den in Höhe von 4.496,90 € festzusetzenden Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat hierauf mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 8. März 2018 die Kosten, die vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstatten sind, in Höhe von 4.214,80 € festgesetzt und die Verzinsung dieses Betrages ab dem 26. Oktober 2017, also nicht ab Antragstellung, sondern ab Bestandskraft der isolierten Kostengrundentscheidung, ausgesprochen. Der in Höhe von 282,10 € nicht festgesetzte Differenzbetrag ergibt sich daraus, dass die Gebrauchsmusterabteilung mit Rücksicht auf den im Jahr 2012 gestellten Löschungsantrag die ältere, bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle des RVG zugrunde gelegt hat.

Der Antragsgegner hat am 16. März 2018 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihm am 10. März 2018 zugestellt worden war, Beschwerde beim DPMA eingelegt und die entsprechende Beschwerdegebühr entrichtet. Er bemängelt, dass der bei der Kostenfestsetzung zugrunde gelegte Gegenstandswert mit 500.000 € zu hoch bemessen worden sei. Der Antragsgegner räumt ein, dass er Nutzungsrechte am Streitgebrauchsmuster an Dritte abgetreten habe. Er gehe davon aus, dass auch die Antragstellerin den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters genutzt habe. Zur tatsächlichen Höhe des Gegenstandswertes könnte er aber keinen Vortrag liefern, da die Antragstellerin ihm gegenüber jegliche Auskunft zum Nutzungsumfang verweigert habe.

Der Antragsgegner beantragt (sinngemäß),

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2018 aufzuheben und den Betrag, den er der Antragstellerin zu erstatten hat, unter Berücksichtigung eines Gegenstandswertes von weniger als 500.000 € festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, bei dem in Höhe von 500.000 € zugrunde gelegten Gegenstandswert müsse es sein Bewenden haben, da dieser Wert angemessen sei. Der Antragsgegner habe vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sowohl von ihm selbst als auch von Dritten genutzt worden sei. Zu Recht habe der Antragsgegner darauf hingewiesen, dass auch die Antragstellerin den Gegenstand genutzt habe. Zur berücksichtigen sei ferner, dass im Lösungsverfahren auch das Interesse der Allgemeinheit an der Nutzung des Gebrauchsmustergegenstandes miteinbezogen werde müsse. Hieraus ergebe sich, dass der Gegenstand des

vorliegenden Streitgebrauchsmusters von ganz erheblichem Wert gewesen sei. Im Übrigen sei die nachträgliche Beanstandung des Gegenstandswertes mit der Beschwerde verspätet; der Antragsgegner hätte seine Einwendungen bis zur Festsetzung des Gegenstandswertes geltend machen müssen. Außerdem sei die vorgenommene Bestimmung des Gegenstandswertes integraler Bestandteil der Kostenfestsetzungsentscheidung und damit nicht selbständig mit der Beschwerde anfechtbar. Der Beschwerdeweg sei nach § 68 GKG nicht eröffnet, da es hierzu einer ausdrücklichen Verweisung in § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG bedurft hätte. Die Regelung des § 63 Abs. 3 GKG sehe ferner vor, dass eine Änderung des Streitwertes nur innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Hauptsacheentscheidung bzw. nach einer anderweitigen Erledigung des Verfahrens zulässig sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

### 1. Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig.

Die Antragstellerin geht sowohl fehl, indem sie meint, es handele sich hier um eine Beschwerde im Sinne von § 68 GKG, die sich gegen die Festsetzung eines Streitwertes richte, als auch, indem sie die Auffassung vertritt, dass hier die Ausschlussfrist des § 63 Abs. 3 GKG zu beachten sei. Die Antragstellerin verkennt, dass das GKG für die Bestimmung des Gegenstandswertes im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren nicht maßgebend ist. Denn dieser ist ausschließlich für die Bestimmung der Anwaltsgebühren relevant. Die Bestimmung dieses Gegenstandswertes wird ausschließlich durch die §§ 23, 33 RVG geregelt. Die Rechtsvorschriften des GKG und ggf. auch solche des PatKostG (vgl. dort etwa § 2 Abs. 2), nach denen sich die Streitwertfestsetzung bemisst, sind mangels Re-

gelungslücke auf das vorliegende Festsetzungsverfahren weder unmittelbar noch analog anwendbar.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich zudem ausdrücklich gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA. Diese Beschwerde ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG statthaft. Der Antragsgegner hat im vorliegenden Fall die Beschwerde fristgerecht innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG eingereicht und auch fristwährend die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin verfolgt der Antragsgegner mit seiner Beschwerde auch ein zulässiges Ziel, indem er sein Begehren eindeutig darauf gerichtet hat, eine Neufestsetzung der der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf der Basis eines niedrigeren Gegenstandswertes zu erreichen. Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem DPMA besteht die Besonderheit, dass es sich beim DPMA um kein Gericht handelt und dort weder Partei noch Anwalt verlangen können, dass im Wege eines gesonderten Beschlusses nach § 33 RVG eine verbindliche Wertfestsetzung für die Anwaltsvergütung ausgesprochen wird (vgl. Gerold/Schmidt/ Mayer, RVG, 24. Aufl., § 33 Rn. 20). Statt dessen wird im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren der Gegenstandswert im Kostenfeststellungsbeschluss inzident als Bemessungsfaktor der erstattungsfähigen, anwaltlichen Vergütung bestimmt (BPatGE 51, 55, 58 ff.; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 112). Hieraus folgt, dass der zugrunde gelegte Gegenstandswert nur zusammen mit dem Kostenfestsetzungsbeschlusses in Bestandskraft erwachsen kann und ein Angriff, der sich gegen die Höhe des Gegenstandswertes richtet, auch noch im Kostenfestsetzungsbeschwerdeverfahren möglich ist.

2. In der Sache hat die Beschwerde teilweise Erfolg.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG in Ansatz gebracht werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.). Es wurde oben bereits dargelegt, dass es sich bei einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um kein gerichtliches Verfahren handelt. Die Lösungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA tragen zwar Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und BIPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich handelt es sich bei diesen aber um Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, weshalb hier der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG einschlägig ist.

b) Die Beschwerde des Antragsgegners hat insoweit Erfolg, als die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA den Gegenstandswert auf einen höheren Betrag als 250.000 € geschätzt hat. Für eine Herabsetzung dieses Betrages in noch größerem Umfang gibt der Vortrag des Antragsgegners allerdings keine Veranlassung.

aa) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen, weil es für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 114). Der Gegenstandswert ist hier nach auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen, wobei Ausgangspunkt der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Stellung des Lösungsantrags ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., Rn. 59 zu § 17 GebrMG i. V. m. Rn. 68 zu § 84 PatG). Entscheidend für die Bestimmung des gemeinen Wertes ist das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung des Schutzrechts, das sich wiederum nach dem „Behinderungspotential“ richtet, das ein eingetragenes Gebrauchsmuster - seine Rechtsbeständigkeit unterstellt - entfaltet hätte (vgl. Eisenrauch in: Fitzner/Bodewig/Lutz, PatRKomm, 4. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 35; BPatGE 26, 208,

218). Somit ist es für die vorliegend zu treffende Wertbestimmung ohne Bedeutung, dass das Streitgebrauchsmuster - so wie es der zur Hauptsache ergangene Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Dezember 2013 nahegelegt hatte - mit großer Wahrscheinlichkeit löschungsreif und daher ein Scheinrecht war (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 116).

Derjenige, der die Festlegung eines bestimmten Gegenstandswertes anstrebt, muss tatsächliche Anhaltspunkte und ihre rechtliche Relevanz für eine Schätzung so vortragen, dass sie nachvollziehbar zugrunde gelegt werden können (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 117). Vorliegend findet der von der Antragstellerin in geschätzter Höhe von 500.000 € vorgeschlagene Gegenstandswert in ihren Ausführungen keine ausreichende Stütze. Die Antragstellerin hat zwar vorgetragen, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmuster im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei - was unstrittig ist -, sie hat jedoch keine aussagekräftigen Tatsachen vorgetragen (z.B. Umsatzzahlen, Verkaufspreise, Stückzahlen oder ggf. auch Angaben im Zusammenhang mit Verletzungsstreitigkeiten usw.), die eine Schätzung des Gegenstandswertes bis zur Höhe von 500.000 €, also bis zur Obergrenze, wie sie von § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG gezogen wird, zulassen.

bb) Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei dem Filtersystem gemäß Streitgebrauchsmuster um einen relativ einfachen, nur durch wenige Merkmale definierten Gegenstand gehandelt hat. Der Einsatz des beanspruchten Filtersystems war nicht nur auf Feinstaub emittierende Biomasse- oder Feststoffverbrennungsanlagen begrenzt. Alleine aus den in der Beschreibung enthaltenen Ausführungsbeispielen durfte nicht auf ein engeres Verständnis der Schutzansprüche geschlossen werden, in denen eine solche Einschränkung nicht enthalten war (vgl. BGH GRUR 2007, 1059 ff. - „Zerfallszeitmessgerät“ und GRUR 2007, 309 ff. - „Schussfädentransport“). Nachdem aus einem bekannten Umsatz, der mit einem geschützten Gegenstand erzielte wurde, der Gegenstandswert im Wege einer Lizenzanalogie ermittelt werden kann (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 118, 120), ist es auch in umgekehrter Weise möglich, von einem vorge-

gebenen Gegenstandswert auf die hiermit korrespondierenden Umsätze zu schließen. Hiernach bedeutet der von der Antragstellerin vorgeschlagene und von der Gebrauchsmusterabteilung bei der Kostenfestsetzung übernommene Wert von 500.000 €, dass mit Filtersystemen gemäß Streitgebrauchsmuster bei Annahme eines branchenüblichen Lizenzsatzes von z.B. moderaten 4 % über die Jahre ein Gesamtumsatz von annähernd 13 Millionen € hätte erzielbar sein müssen (vgl.  $9,5$  [hypothetische Schutzdauer in Jahren]  $\times 1,315789 \times 10^6$  € [Umsatz pro Jahr]  $\times 4 \times 10^{-2}$  [Lizenzfaktor 4 %] =  $9,5 \times 4 \times 1,315789 \times 10^4$  € = 500.000 €). Für einen derart hohen, die Obergrenze für Schätzungen nach § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG völlig ausschöpfenden Schätzwert bietet der Vortrag der Antragstellerin schon deshalb keine Anhaltspunkte, weil es hierzu auch konkreter Angaben zu z.B. Verkaufspreisen und Stückzahlen bedurft hätte. Der Senat ist stattdessen zur Überzeugung gelangt, dass der Gegenstandswert unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalles, einschließlich der Einsatzmöglichkeiten des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters als Filtersystem, insbesondere zur Feinstaubreduzierung, und in Anwendung von § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG allenfalls auf 250.000 € geschätzt werden kann, was immerhin einer Verdoppelung jenes Wertes entspricht, den der Senat bei benutzten Streitgebrauchsmustern üblicherweise ansetzt (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 119).

c) Die übrigen, im angegriffenen Beschluss vom 8. März 2018 angesetzten Kosten stehen nicht im Streit, so dass hierzu keine Ausführungen zu machen waren.

d) Bei der Berechnung der Kosten ist die Fassung des RVG nebst Gebührentabelle (§ 13 RVG) zugrunde zu legen, die bei Mandatsübernahme durch den Vertreter der Antragstellerin gültig war. Im angefochtenen Beschluss ist die Gebrauchsmusterabteilung in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass der Löschungsantrag bereits im Jahr 2012 gestellt worden war und dementsprechend, die bis zum 31. Juli 2013 geltende Fassung heranzuziehen ist.

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

<b>Gebührentatbestand</b>		<b>VV RVG Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>250.000 €</b>				
<b>Kosten des Patentanwalts</b>				
1.)	Geschäftsgebühr	2300	1,3	2.667,60 €
2.)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>Weitere Kosten der Antragstellerin</b>				
3.)	Amtliche Lösungsantragsgebühr			300,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>2.987,60 € =====</b>

Ergänzend war antragsgemäß wiederum auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, ab dem 26. Oktober 2017, also ab Bestandskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist.

Der erkennende Senat hielt es weder für aussichtsreich noch in sonstiger Weise für notwendig, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. Auf eine mündliche Verhandlung hat der erkennende Senat ebenfalls verzichtet, da eine solche nicht erforderlich erschien (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 98).

### III.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Büh-ring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., Rn. 129). Der Antragsgegner hat mit seiner Beschwerde (ausgehend vom angefochtenen Beschluss) eine Reduzierung der von ihm zu erstattenden Kosten um einen Betrag in Höhe von 1.227,20 € erreicht. Dies entspricht in etwa einem Unterliegens- bzw. Obsiegensanteil von 5/7 zu 2/7. Dass die Billigkeit eine andere Quotelung rechtfertigen könnte, ist nicht ersichtlich.

### IV.

#### **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 er-  
gangen 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 Beschlus-  
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim  
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich  
einzulegen.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

prä