



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 13/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2017 aufgehoben, und die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens, die die Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstatten hat, werden auf

3.522,10€

(in Worten: dreitausendfünfhundertzweiundzwanzig 10/100 Euro)

festgesetzt.

Der festgesetzte Betrag ist ab dem am 12. Mai 2017 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragsgegnerin zu 4/5 und die Antragstellerin zu 1/5 zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das am 4. Mai 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit 21 Schutzansprüchen eingetragen worden war. Der Gegenstand der Erfindung kommt z.B. bei der Herstellung von Wurstprodukten zum Einsatz, bei denen das Wurstbrät in einer schlauchförmigen Verpackungshülle zwischen einem ersten und einem zweiten Clip eingeschlossen wird. Die Anmeldung des Streitgebrauchsmusters bildete u.a. auch die Grundlage für das spätere europäische Patent EP 1 987 721 sowie für eine brasilianische, kanadische, US-amerikanische und eine russische Patentanmeldung. Am 25. September 2009 hatte die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche 1 bis 18 zur Registerakte nachgereicht und gleichzeitig erklärt, dass sie Schutz aus dem Gebrauchsmuster nur noch im Umfang dieser neuen Ansprüche geltend machen werde.

Die Antragstellerin hat am 30. Januar 2013 beim DPMA Löschantrag gestellt und beantragt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen, wobei sie als Löschungsgrund mangelnde Schutzfähigkeit i.S.v. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG geltend gemacht hat. Die Antragsgegnerin hatte dem ihr zugestellten Löschantrag am 8. März 2013 teilwidersprochen und erklärt, dass sie das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang ihrer am 25. September 2009 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche verteidige.

Mit bestandkräftig gewordenem Beschluss vom 14. März 2017, der nach mündlicher Verhandlung ergangen und den Verfahrensbeteiligten jeweils am 28. April 2017 zugestellt worden ist, hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht und die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 11. Mai 2017, der am 12. Mai 2017 beim DPMA eingegangen war, die Kostenfestsetzung beantragt, wobei sie unter Berücksichtigung eines Gegenstandswertes in Höhe von 125.000 € einen erstattungsfähigen Betrag in Höhe von insgesamt 3.836,10 € nebst Verzinsung ab Antragstellung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO begehrt hat.

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung hat mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 8. November 2017 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten antragsgemäß auf der Grundlage der ab dem 1. August 2013 gültigen Gebührentabelle (§ 13 RVG) wie folgt festgesetzt:

Gebührentatbestand (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 125.000 €)		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Kosten des Patentanwalts				
1)	Geschäftsgebühr	2300	2,0	3.176,00 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
3)	Reisekosten des Patentanwalts			
	a) Fahrtkosten (öffentl. Verkehrsmittel)	7004		144,96 €
	b) Tage- und Abwesenheitsgeld für 2 Tage	7005		140,00 €
	c) Übernachtungskosten	7006		55,14 €
Weitere Kosten				
4)	verauslagte Amtsgebühr			300,00 €
			Summe:	3.836,10 € =====

Die Antragsgegnerin hat am 27. November 2017 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der ihr am 13. November 2017 zugestellt worden war, Beschwerde beim DPMA eingelegt.

Sie ist der Auffassung, dass die Kosten in unangemessener Höhe festgesetzt worden seien. Für eine Festsetzung der Geschäftsgebühr auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 125.000 € gebe es keine Rechtfertigung. Angemessen sei vielmehr nur ein Gegenstandswertes in Höhe von 35.000 €. Die Antragstellerin habe beispielsweise ihren gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Löschungsantrag erst spät, nämlich vier Jahre vor Ablauf dessen maximaler Schutzdauer gestellt. Das Streitgebrauchsmuster habe auch nicht als Basis eines Verletzungsverfahrens gedient. Es müsse ferner berücksichtigt werden, dass die Antragsgegnerin bereits frühzeitig neue Schutzansprüche zur Registerakte gereicht und das Streitgebrauchsmuster nicht mehr in der eingetragenen Fassung verteidigt habe. Ein deutlich geringer wirtschaftlicher Wert des Streitgebrauchsmusters ergebe sich zudem aus dem Umstand, dass zur Patentfamilie auch das parallele europäische Patent EP 1 987 721 zähle, das in einer Fassung erteilt worden sei, wie sie der Fassung jener Schutzansprüche entspreche, die am 25. September 2009 zur Registerakte des vorliegenden Streitgebrauchsmusters nachgereicht worden seien. Das vorliegende Streitgebrauchsmuster sei daher bezogen auf den deutschen Markt nur ein „unbedeutendes Nebenrecht“ gewesen und nur deshalb von der Antragsgegnerin verteidigt worden, weil zum Zeitpunkt des Löschungsantrags die Einspruchsfrist gegen das europäische Patent noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 8. November 2017 aufzuheben und die ihr zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung eines Gegenstandswertes in Höhe

von weniger als 125.000 €, vorzugsweise eines Gegenstandswertes in Höhe von 35.000 €, neu festzusetzen.

Der Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Höhe des Gegenstandswertes mit 125.000 € zutreffend bestimmt worden sei. Es sei kein Grund ersichtlich, weshalb die Gebrauchsmusterabteilung bei den Kosten einen niedrigeren Schätzwert hätte zu Grunde legen sollen. Für eine Ermäßigung des Gegenstandswertes unter den Wert von 125.000 € hätte die Antragsgegnerin konkrete Angaben zu den mit dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters erzielten Umsätzen liefern müssen, was sie aber nicht getan habe. Zudem sei ihr Vortrag, dass das Streitgebrauchsmuster mit Rücksicht auf das europäische Patent EP 1 987 721 nur ein „unbedeutendes Nebenrecht“ gewesen sei, nicht nachvollziehbar. Die Antragsgegnerin habe noch lange, nachdem das europäische Einspruchsverfahren bereits seinen Lauf genommen habe, ihr Streitgebrauchsmuster verteidigt und sogar noch am 14. März 2017 an der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung teilgenommen.

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

II.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin 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 hat die Antragsgegnerin auch die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt.

2. In der Sache bleibt die Beschwerde aber weitgehend ohne Erfolg.

a) Die Antragsgegnerin kann jedenfalls insoweit nicht mit ihrer Beschwerde durchdringen, als sie den Gegenstandswert angreift, der von der Gebrauchsmusterabteilung auf 125.000 € geschätzt wurde. Für eine Herabsetzung des Gegenstandswertes auf z. B. 35.000 € und für die damit verbundene Ermäßigung des Erstattungsbetrages besteht nach dem Vortrag der Antragsgegnerin kein Raum.

a1) Die Bestimmung des Gegenstandswertes bemisst sich nach §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO, weil es für das Lösungsverfahren von Gebrauchsmustern an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren mangelt (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 114). Der Gegenstandswert muss hiernach ggf. auf der Grundlage der vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen geschätzt werden, wobei der Ausgangspunkt – wie die Antragsgegnerin insoweit zu Recht ausgeführt hat – der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zum Zeitpunkt der Löschungsantragstellung ist. Kriterien für die Bemessung des Gegenstandswertes sind z. B. die Höhe der noch bis zum Ablauf seiner Schutzdauer zu erwartenden Erträgen des Schutzrechts, insbesondere durch Eigennutzung und Lizenzvergabe. Zu berücksichtigen sind aber auch etwaige bis zum Beginn des Verfahrens bereits entstandene Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin lässt sich daher aus dem Umstand, dass zum Zeitpunkt des Löschungsantrags beim Streitgebrauchsmuster nur noch ca. vier Jahre der maximalen Schutzdauer übrig waren, nicht zwingend der Schluss ziehen, dass sein gemeiner Wert mittlerweile unter ein durchschnittliches Maß gefallen wäre. Mit zunehmender Schutzdauer können sukzessiv Schadensersatzansprüche angehäuft werden, die bewirken, dass die Wertbilanz eines Gebrauchsmusters, über eine bestimmte Zeitspanne betrachtet, gleichbleibt.

a2) Auf den hier zu schätzenden Gegenstandswert wirkt sich ferner nicht aus, dass die Antragsgegnerin am 25. September 2009, also bereits deutlich vor Stellung des Löschungsantrags, neue Schutzansprüche 1 bis 18 zur Registerakte nachgereicht und gleichzeitig erklärt hat, dass sie Schutz aus dem Gebrauchsmuster nur noch im Umfang dieser neuen Ansprüche geltend mache. Die Frage, ob es einem Antragsgegner in kostenrechtlicher Hinsicht zugutekommen muss, dass er nach den Grundsätzen der BGH-Entscheidung „Scherbeneis“ (vgl. GRUR 1998, 910 ff.) - und darum geht es hier - einen teilweisen, vorweggenommenen Verzicht auf Widerspruch erklärt hat, ist ein breit diskutiertes Thema. Der erkennende Senat hat aber diese Frage in Fällen der vorliegenden Art, bei denen es trotz nachgereichter, neuer Schutzansprüche zur vollumfänglichen Löschung des Streitgebrauchsmusters gekommen ist, im Anschluss an *Goebel*, GRUR 1999, 833 ff., stets verneint. Nachgereichte, neue Schutzansprüche dürfen im umgekehrten Fall auch nicht zu Lasten des Gebrauchsmusterinhabers zu einer niedrigeren Schätzung des Gegenstandswertes führen, wenn der Löschungsantrag in vollem Umfang zurückgewiesen wurde. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die nachgereichten Schutzansprüche nicht ohne weiteres an die Stelle der eingetragenen Schutzansprüche treten (vgl. BGH a.a.O.). Auch bezogen auf den vorliegenden Fall sieht der Senat keinen Anlass, von seiner bisherigen Rechtsprechung abzuweichen und die hier zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche als Rechtfertigung für eine abweichende Einschätzung des Gegenstandswertes heranzuziehen.

a3) Eine Schätzung des Gegenstandswertes auf einen niedrigeren als den als durchschnittlich anzusehenden Wert von 125.000 € scheitert auch daran, dass der Antragsgegnerin keine entsprechenden Angaben zu einschlägigen Produkten und zu den mit diesen ggf. erzielten Umsätzen gemacht hat. Ein derartiger Vortrag ist hier unabdingbar, da es sich bei der erfindungsgemäßen, vom Streitgebrauchsmuster beanspruchten „...“ um eine technische Innovation handelt, für die sowohl im europäischen als auch außereuropäischen Raum ein bedeutender Markt besteht. Dieser Schluss ergibt sich aus dem Umstand, dass die Anmeldung des Streitgebrauchsmusters nicht nur die Grundlage für das spätere

europäische Patent EP 1 987 721, sondern auch für eine Reihe weiterer, außer-europäischer Schutzrechte gebildet hat. Daneben entspricht es ständiger Rechtsprechung des Gebrauchsmusterbeschwerdesenats des BPatG, dass sich das inländische Allgemeininteresse an der Beseitigung eines Gebrauchsmusters nicht dadurch verringert, dass weitere Schutzrechte vorhanden sind, die im Inland den gleichen Gegenstand schützen (vgl. BPatG, 35. Senat, GRUR-Prax 2018, 239 mit Anm. Koch).

b) Der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 8. November 2017 erweist sich allerdings insoweit als rechtsfehlerhaft, als die Gebrauchsmusterabteilung die von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten durchweg auf der Grundlage der ab dem 1. August 2013 gültigen Gebührentabelle (§ 13 RVG) festgesetzt hat. Diese jüngere Fassung der Gebührentabelle ist jedenfalls für die im Lösungsverfahren angefallene Geschäftsgebühr nach Gebührentatbestand VV RVG Nr. 2300 nicht einschlägig, was in der Beschwerdeinstanz von Amts wegen zu berücksichtigen war. Die Gebrauchsmusterabteilung hat nicht beachtet, dass sich die auf die Geschäftsgebühr anwendbare Gebührentabelle nach dem Zeitpunkt der Mandatsübernahme richtet und der vorliegende Lösungsantrag bereits am 30. Januar 2013 gestellt worden war. Hiernach errechnen sich die zu erstattenden Kosten wie folgt:

Gebührentatbestand (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 125.000 €)		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Kosten des Patentanwalts				
1)	Geschäftsgebühr	2300	2,0	2.862,00 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
3)	Reisekosten des Patentanwalts			
	a) Fahrtkosten (öffentl. Verkehrsmittel)	7004		144,96 €
	b) Tage- und Abwesenheitsgeld für 2 Tage	7005		140,00 €
	c) Übernachtungskosten	7006		55,14 €
Weitere Kosten				
4)	verauslagte Amtsgebühr			300,00 €
			Summe:	3.522,10 € =====

Ergänzend war antragsgemäß wieder auszusprechen, dass der festgesetzte Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, ab dem 12. Mai 2017, also dem Tag des Eingangs des Kostenfestsetzungsantrags beim DPMA, mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen ist. Ob die angefochtene, die Kostengrundentscheidung enthaltene Hauptsachentscheidung vom 14. März 2017 bereits am 12. Mai 2017 bestandskräftig war, kann hierbei dahingestellt bleiben. Der Verzinsungsausspruch war nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, da er von der Antragsgegnerin nicht angegriffen wurde.

3. Für den Senat bestand keine Notwendigkeit, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, die im Übrigen auch nicht zwingend vorgeschrieben ist (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 98). Dies folgt aus § 18 Abs. 2 GebrMG i.V.m. § 99

Abs. 1 PatG sowie § 128 Abs. 4 ZPO (vgl. auch: BPatGE 32, 123, 224; Zöller/*Herget*, ZPO, 32. Aufl., § 104 Rn. 20a). Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten zudem umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war daher auch nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

4. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Ausgehend von den Anträgen der Beteiligten zur Kostenfestsetzung – vgl. Erstattungsbegehren der Antragstellerin in Höhe von unverändert 3.836,10 €; dagegen Antrag der Antragsgegnerin (unter der Annahme eines Gegenstandswertes i. H. v. 35.000 €) gerichtet auf die Erstattung von lediglich 2.320,10 € – ist vor dem Hintergrund der vorliegenden Zuerkennung eines Betrages in Höhe von letztlich 3.522,10 € eine Kostenquotelung zu Lasten der Antragsgegnerin von 4/5 zu 1/5 als angemessen und billig anzusehen.

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

Bayer

Eisenrauch

Fa