



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Januar 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Oktober 2018 dahingehend abgeändert, dass die durch die Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 7.086,12 Euro festgesetzt werden. Dieser Betrag ist ab dem 2. August 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin (im Folgenden Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 20. Oktober 2011 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“ (i.F. Streitgebrauchsmuster).

Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin (i.F. Antragstellerin) hat am 28. April 2012 Löschantrag gegen das Streitgebrauchsmuster gestellt, wobei sie den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens vorläufig auf 250.000 Euro beziffert hat. Das Gebrauchsmuster ist am 30. Juni 2013 durch Zeitablauf erloschen. Mit am 9. Juni 2016 verkündetem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts wurde festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster unwirksam ist, soweit es über den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters in der Fassung des Hilfsantrags 1 vom 9. Juni 2016 hinausgeht. Im Übrigen wurde der Feststellungsantrag zurückgewiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden der Antragstellerin zu 80% und der Antragsgegnerin zu 20% auferlegt. Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin am 28. November 2016 Beschwerde eingelegt (Az. 35 W (pat) ...), die sich durch Zurücknahme der Beschwerde am 26. März 2018 erledigt hat.

Der Senat hat mit Beschluss vom 14. Juni 2018 die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin auferlegt. Mit weiterem Beschluss vom 8. Oktober 2018 hat der Senat den Gegenstandswert für das Lösungsverfahren und das Lösungs-Beschwerdeverfahren in entsprechender Anwendung von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen auf 312.500 Euro festgesetzt.

Nachdem bereits am 23. Mai 2018 die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt (ausgehend von einem Gegenstandswert i.H.v. 40.000 Euro) eine Kostenfestsetzung in Höhe von 3.839,04 Euro für das Lösungsverfahren beantragt hatte, hat die Antragsgegnerin beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens auf 312.500 Euro festzusetzen. Im parallelen Verletzungsverfahren sei der Gegenstandswert des Gebrauchsmusters auf 250.000 Euro festgesetzt worden. Dieser sei im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um ein Viertel zu erhöhen. Entsprechend stellte sie am 2. August 2018, ergänzt durch Eingabe vom 18. September 2018 ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 312.500 Euro, einen Kostenfestsetzungsantrag in Höhe von insgesamt 12.359,86 Euro, sowie die Verzinsung ab dem 2. August 2018.

Am 24. Oktober 2018 setzte die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die durch die Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 6.457,32 Euro fest, die ab dem 2. August 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen seien.

Dabei wurden ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro folgende Kosten berechnet:

I. Kosten des Antragstellers/ Vertreter	VVNR	Satz	
Verfahrensgebühr	2300	2,0	4.104,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.-dienstleistungen	7002		20,00 Euro
Reisekosten	7003		100,84 Euro
Gesamtkosten Antragsteller/Vertreter			4.224,84 Euro

II. Kosten des Antragsgegners/ Vertreter			
Kosten Patentanwalt			
Verfahrensgebühr	2300	2,0	4.104,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.- dienstleistungen	7002		20,00 Euro
Kosten Rechtsanwalt		2,0	
Verfahrensgebühr	2300		4.104,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.- dienstleistungen	7002		20,00 Euro
Kosten der Partei			
Flugkosten Hinflug			367,22 Euro
Flugkosten Rückflug			224,64 Euro
MVG Ticket			24,80 Euro
Fahrtkosten zum Flughafen			45,00 Euro
Hotelkosten			129,00 Euro
Verpflegungskosten			19,20 Euro
Entschädigung Zeitversäumnis			70,00 Euro
Gesamtkosten			9.127,86 Euro
Antragsgegner/Vertreter			
III. Quotelung			
Gesamtkosten Antragsteller und Antragsgegner			13.352,70 Euro
Kosten zu tragen von Antragstellerin 80%			10.682,16 Euro

abzüglich eigene Kosten verbleiben für Antragsteller			4.224,84 Euro
Kosten zu tragen von Antragsgegnerin 20%			6.457,32 Euro
abzüglich eigene Kosten verbleiben für Antragsgegner			2.670,54 Euro
- <b>somit von Antragsteller an Antragsgegner zu erstatten</b>			9.127,86 Euro - 6.457,32 Euro <b>6.457,32 Euro</b>

Die Annahme eines Gegenstandswerts in Höhe von 250.000 Euro hat die Gebrauchsmusterabteilung damit begründet, dass der Streitwert eines parallelen Verletzungsverfahrens wie im Nichtigkeitsverfahren als Grundlage für die Festsetzung herangezogen werden könne. Dies setze allerdings voraus, dass nachvollziehbar sei, wie die Bemessung des Streitwerts in dem parallelen Verletzungsprozess zustande gekommen sei. Dies sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Aufgrund der Tatsache, dass die Antragstellerin selbst von einem Gegenstandswert von 250.000 Euro ausgegangen sei und dieser Wert von der Antragsgegnerin nicht bestritten worden sei, werde der Gegenstandswert für dieses Lösungsverfahren auf 250.000 Euro festgesetzt.

Der Kostenfestsetzungsbeschluss wurde der Beschwerdeführerin am 28. Oktober 2018 und der Beschwerdegegnerin am 29. Oktober 2018 zugestellt.

Am 7. November 2018 legte die Antragsgegnerin gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss Beschwerde ein, mit der sie eine Erhöhung des ihr zu erstattenden Betrags auf 7.692,12 Euro begehrt. Ihrer Ansicht nach hätte der Gegenstandswert von 312.500 Euro der Kostenberechnung zu Grunde gelegt werden müssen, wie dies im Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Oktober 2018, Az. 35 W (pat) ... geschehen sei.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die durch die Antragstellerin an die Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 7.692,12 Euro festzusetzen und den zu erstattenden Betrag ab dem 2. August 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Es sei nicht erkennbar, inwieweit die für die erste Instanz zuständige Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts ihr Ermessen bei der Bemessung des Gegenstandswerts fehlerhaft ausgeübt haben soll. Diesbezüglich werde von der Beschwerdeführerin auch nichts vorgetragen. Ein ohne rechtfertigende Gründe in der Beschwerdeinstanz erhöhter Gegenstandswert könne nicht zum Anlass genommen werden, den von der zuständigen Lösungsabteilung im freien richterlichen Ermessen bestimmten Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem DPMA im Nachhinein nach oben zu korrigieren, obwohl eher eine Korrektur des Gegenstandswerts im Beschwerdeverfahren veranlasst wäre.

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 teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 9. Juni 2016 die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin zu 80 % und der Antragsgegnerin zu 20 % auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin und 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).

Streitig unter den Beteiligten ist vorliegend, ob anstelle des der Kostenberechnung im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Gegenstandswerts i.H.v. 250.000 Euro ein Wert i.H.v. 312.500 Euro anzusetzen gewesen wäre, so dass der Antragsgegnerin ein Anspruch auf Erstattung eines Betrags in Höhe von 7.692,12 Euro an Stelle von 6.457,32 Euro zusteht. Die weiteren, vom Gegenstandswert unabhängigen Kosten im Kostenfestsetzungsbeschluss sind nicht angegriffen.

Der Senat kann den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang überprüfen, da die Kostenfestsetzung keine Ermessensentscheidung darstellt. Insbesondere gilt dies auch für den der Kostenfestsetzung zugrunde gelegten Gegenstandswert, auch wenn dieser bei der Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht durch Beschluss festgesetzt wird, sondern lediglich eine Berechnungsgröße darstellt.

Vorliegend hätte die Gebrauchsmusterabteilung der Kostenberechnung einen Gegenstandswert in Höhe von 312.500 Euro zugrunde legen müssen.

Der Senat fühlt sich insoweit an seinen Beschluss vom 8. Oktober 2018 gebunden, mit dem er den Gegenstandswert für das Löschungs- und das Löschungsbeschwerdeverfahren einheitlich auf 312.500 Euro festgesetzt hat. Aber auch im Übrigen hat der Senat keinen Anlass, von dieser Festsetzung abzuweichen. Zum einen ist anzumerken, dass sich die Antragstellerin bei der Festsetzung des Gegenstands-



werts durch den Senatsbeschluss vom 8. Oktober 2018 dem Antrag der Antragsgegnerin, diesen auf 312.500 Euro festzusetzen, gar nicht widersetzt, sondern mit Schriftsatz vom 14. September 2018 erklärt hat, dieser könne „wie beantragt“ festgesetzt werden. Der Senat ist daher im Beschluss vom 8. Oktober 2018 von einer letztlich übereinstimmenden Angabe des Gegenstandswerts ausgegangen. Zum anderen stellt in Fällen, in denen parallel zum Lösungsverfahren ein Rechtsstreit anhängig ist, in welchem die Verletzung des Streitgebrauchsmusters geltend gemacht wird, der in diesem Rechtsstreit festgesetzte Streitwert ebenfalls eine geeignete Grundlage für eine Bemessung des Gegenstandswerts zumindest im Rahmen des § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG dar, wobei mit Blick auf die vergleichbare Interessenlage bei parallelen Nichtigkeits- und Verletzungsprozessen, die Patente betreffen, eine Erhöhung um ein Viertel angezeigt ist (vgl. BGH GRUR 2011, 757).

Nach alledem ist - ausgehend von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO - in jedem Fall eine hinreichende Grundlage für die anhand der im jeweiligen Einzelfall vorgetragenen tatsächlichen Anhaltspunkte nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmende Schätzung des Gegenstandswerts in der festgesetzten Höhe gegeben.

Entsprechend des dementsprechend geänderten Gegenstandswerts ergibt sich die folgende Kostenberechnung, wobei für die Berechnung der Verfahrensgebühr die bereits von der Gebrauchsmusterabteilung zutreffend herangezogene bis zum 31. Juli 2013 geltende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG maßgebend ist, da der Lösungsantrag bereits im April 2012 gestellt wurde.

I. Kosten des Antragstellers/ Vertreter	VVNR	Satz	
Verfahrensgebühr	2300	2,0	4.576,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.- dienstleistungen	7002		20,00 Euro
Reisekosten	7003		100,84 Euro
<b>Gesamtkosten Antragsteller/Vertreter</b>			<b>4.696,84 Euro</b>
<b>II. Kosten des Antragsgegners/ Vertreter</b>			
<b>Kosten Patentanwalt</b>			
Verfahrensgebühr	2300	2,0	4.576,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.- dienstleistungen	7002		20,00 Euro
<b>Kosten Rechtsanwalt</b>			
Verfahrensgebühr	2300	2,0	4.576,00 Euro
Pauschale für Post und Telekomm.- dienstleistungen	7002		20,00 Euro
<b>Kosten der Partei</b>			
Flugkosten Hinflug			367,22 Euro
Flugkosten Rückflug			224,64 Euro
MVG Ticket			24,80 Euro
Fahrtkosten zum Flughafen			45,00 Euro
Hotelkosten			129,00 Euro
Verpflegungskosten			19,20 Euro
Entschädigung Zeitversäumnis			70,00 Euro
<b>Gesamtkosten Antragsgegner/Vertreter</b>			<b>10.031,86 Euro</b>

III. Quotelung			
Gesamtkosten Antragsteller und Antragsgegner			14.728,70 Euro
Kosten zu tragen von Antragstellerin 80%			11.782,96 Euro
abzüglich eigene Kosten verbleiben für Antragsteller			4.696,84 Euro 7.086,12 Euro
Kosten zu tragen von Antragsgegnerin 20%			2.945,74 Euro
abzüglich eigene Kosten verbleiben für Antragsgegner - <b>somit von Antragsteller an Antragsgegner zu erstatten</b>			10.031,86 Euro - 7086,12 Euro <b>7.086,12 Euro</b>

Soweit die Antragsgegnerin einen Erstattungsbetrag von 7.692,12 Euro geltend macht, beruht dies darauf, dass sie bei ihrer Berechnung nicht beachtet hat, dass für die Höhe der Verfahrensgebühr noch die bis zum 31. Juli 2013 geltende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG maßgebend ist, und nicht die Fassung, die seit dem 1. August 2013 gilt. Ihrem Antrag war daher nur in Höhe von 7.086,12 Euro stattzugeben und in Höhe von 606 Euro zurückzuweisen.

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.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO gegeneinander aufgehoben. Die Antragsgegnerin beehrte 1.234,80 Euro mehr als ihr im angefochtenen Beschluss zugebilligt wurde. In Höhe von 628,80 Euro hat ihre Beschwerde Erfolg und in Höhe von 606 Euro keinen Erfolg.

**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

Fa