



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 3/15

vom

27. März 2018

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Ratschenschlüssel II

RVG § 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2, § 33 Abs. 1

Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im patentrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren ist unter Berücksichtigung des Interesses des Beschwerdeführers nach billigem Ermessen nach den für die Wertbestimmung in Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen Grundsätzen zu bestimmen, wenn genügend tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung des gemeinen Werts des Patents vorliegen. Andernfalls ist der Wert in Verfahren der Anmelderbeschwerde regelmäßig mit 50.000 € zu bemessen; im Einspruchsverfahren ist dem höheren Allgemeininteresse in der Regel durch einen Aufschlag in Höhe von 25.000 € je Einsprechendem Rechnung zu tragen.

BGH, Beschluss vom 27. März 2018 - X ZB 3/15 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

beschlossen:

Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 400.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Rechtsbeschwerdegegner ist Inhaber des am 16. Dezember 2000 angemeldeten, einen Ratschenschlüssel betreffenden deutschen Patents 100 62 853 (Streitpatents), dessen Erteilung am 5. Juli 2007 veröffentlicht worden ist. Die Einsprechende zu II, gegen die der Patentinhaber eine einstweilige Verfügung erwirkt hatte, ist dem Einspruchsverfahren beigetreten. Die Patentabteilung hat den Beitritt der Einsprechenden zu II für unzulässig erachtet und das Streitpatent widerrufen. Das Patentgericht hat die Beschwerde der Einsprechenden zu II zurückgewiesen und das Streitpatent auf den Antrag des Patentinhabers in beschränkter Fassung aufrechterhalten. Auf die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu II hat der Senat mit Beschluss vom 29. August 2017 (GRUR 2018, 216 - Ratschenschlüssel) die Beschlüsse der Patentabteilung und des Patentgerichts aufgehoben, soweit der Beitritt der Einsprechenden zu II als unzulässig zurückgewiesen worden ist. In der Sache hat er die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

2 Die Verfahrensbevollmächtigten des Patentinhabers bitten um Streitwert-  
festsetzung.

3 II. Der Antrag auf Streitwertfestsetzung ist als Antrag auf Festset-  
zung des Wertes des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Rechtsbe-  
schwerdeverfahren auszulegen, da im Rechtsbeschwerdeverfahren keine wert-  
abhängigen Gerichtsgebühren erhoben werden, und als solcher zulässig (§ 33  
Abs. 1 RVG).

4 III. Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Rechts-  
beschwerdeverfahren ist mit 400.000 € zu bewerten.

5 1. Der für die Rechtsanwaltsgebühren in einem Rechtsbeschwerde-  
verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesgerichtshof maß-  
gebliche Gegenstandswert bestimmt sich nach der Vorschrift des § 23 Abs. 2  
Satz 1 RVG, die auf § 23 Abs. 3 Satz 2 RVG verweist (vgl. zur Rechtsbe-  
schwerde in Markensachen BGH, Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13,  
juris Rn. 6; Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017,  
127 Rn. 2). Die Bestimmung ist auf Rechtsbeschwerdeverfahren als besondere  
Beschwerdeverfahren anzuwenden, soweit dort Gerichtsgebühren nicht erho-  
ben werden oder sich - wie im Streitfall - nicht nach dem Wert richten (vgl. zur  
Rechtsbeschwerde im Streit über die Höhe der Insolvenzverwaltervergütung  
BGH, Beschluss vom 30. Juli 2012 - IX ZB 165/10, NJW-RR 2012, 1257) und  
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz keine anderweitigen Bestimmungen ent-  
hält. Sie geht damit der allgemeineren, auf die entsprechende Anwendung der  
Regelungen des Gerichtskostengesetzes, namentlich des § 51 GKG, verwei-  
senden Bestimmung des § 23 Abs. 1 Satz 2 RVG vor; soweit der Senat in  
früheren Entscheidungen zur Gegenstandswertbestimmung in Rechtsbe-  
schwerdesachen im Ausgangspunkt allein auf § 51 Abs. 1 GKG zurückgegriffen  
hat (Beschluss vom 26. Juni 2012 - X ZB 4/11, juris Rn. 10 - Sondensystem

(insoweit in GRUR nicht abgedruckt), wird daran nicht festgehalten. Die Festsetzung des Gegenstandswerts im Rechtsbeschwerdeverfahren folgt damit den auch für das Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht maßgeblichen Vorschriften (vgl. zu diesen BPatGE 53, 142; BPatG, GRUR-RR 2016, 381, 382; Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 35 f.). Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit ist mithin unter Berücksichtigung des Interesses des Beschwerdeführers nach billigem Ermessen zu bestimmen, wird jedoch durch den Wert des zugrunde liegenden gerichtlichen Verfahrens begrenzt (§ 23 Abs. 2 Satz 2 RVG). Fehlen dabei genügend tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung, ist der Gegenstandswert mit 5.000 €, nach Lage des Falles niedriger oder höher, jedoch nicht über 500.000 € anzunehmen (§ 23 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 RVG).

6            2.        Danach ist der Wert der anwaltlichen Tätigkeit in Rechtsbeschwerdeverfahren nach dem Patentgesetz nach den für die Wertbestimmung in Patentnichtigkeitsachen maßgeblichen Grundsätzen zu bestimmen, wenn genügend tatsächliche Anhaltspunkte für eine Schätzung des gemeinen Werts des Patents vorliegen, andernfalls regelmäßig in Verfahren der Anmelderbeschwerde mit 50.000 € und in Einspruchsverfahren mit einem nach der Anzahl der Einsprechenden um je 25.000 € höheren Wert.

7            a)        Es entspricht den gesetzlichen Vorgaben, bei einem Einspruch gegen ein Patent die Ausübung des billigen Ermessens im Rechtsmittelzug zunächst am objektiven Interesse der von dem Patent betroffenen Unternehmen am Widerruf des Patents und dem diesem gegenüberstehenden, wertmäßig regelmäßig korrespondierenden Interesse des Patentinhabers an der Aufrechterhaltung seines Patents zu orientieren und damit diejenigen Grundsätze anzuwenden, die nach § 51 Abs. 1 GKG im Falle der Patentnichtigkeitsklage (s. hierzu BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert I) sowie bei der Gegenstandswertfestsetzung im Ge-

brauchsmusterlöschungsverfahren (s. hierzu Benkard/Goebel/Engel, PatG, 11. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 33; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 17 GebrMG Rn. 59) maßgeblich sind. Demgemäß ist der Wertbestimmung im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents zuzüglich entstandener Schadensersatzforderungen zugrunde zu legen, für die mangels sonstiger Anhaltspunkte der Streitwert eines anhängigen oder anhängig gewesenen Verletzungsverfahrens den greifbarsten Anhalt bieten kann; der darüber hinausgehende gemeine Wert des Patents kann dabei mit einem pauschalen Zuschlag in Höhe eines Viertels zum Wert des Verletzungsverfahrens bemessen werden (im Ergebnis ebenso Benkard/Rogge/Fricke, PatG, 11. Aufl., § 102 Rn. 12; Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 37).

8            b)        Bieten sich keine genügenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine solche konkrete Schätzung, wie es sich regelmäßig im Verfahren der Anmelderbeschwerde verhalten wird, aber auch im Einspruchsverfahren der Fall sein kann, wenn sich mangels Benutzung oder Verletzung des Patents sein gemeiner Wert auch nicht näherungsweise abschätzen lässt, ist der Wert durch einen Vergleich mit dem Auffangwert von 5.000 € auf Basis sämtlicher sonstiger Umstände des Einzelfalls zu bestimmen, wobei eine Wertbestimmung über 500.000 € ausgeschlossen ist.

9            Dabei bildet regelmäßig schon der Umstand, dass der Anmelder die Mühen und Kosten einer Patentanmeldung und der Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung in Kauf nimmt und dies regelmäßig nur dann tun wird, wenn er auch bereit ist, in Erwartung eines damit verbundenen wirtschaftlichen Nutzens die Gebühren für das zu erteilende Patent jedenfalls für eine gewisse Zeit zu zahlen, einen hinreichenden Anhaltspunkt dafür, dass der Wert mit 5.000 € nicht angemessen erfasst ist. Mangels anderer Anhaltspunkte kann er vielmehr mit dem Zehnfachen dieses Werts, d.h. mit 50.000 €, bemessen werden.

- 10            Ist das Patent erteilt und mit dem Einspruch angegriffen, rechtfertigt sich im Regelfall die Annahme eines höheren Werts, der bei einem einzelnen Einsprechenden mangels anderweitiger Anhaltspunkte mit 75.000 € bemessen werden kann (vgl. BPatGE 53, 142, 143: Regelgegenstandswert für das Einspruchsverfahren 60.000 €; BGH, Beschluss vom 16. März 2006 - I ZB 48/05, juris Rn. 2; Beschluss vom 30. Juli 2015 - I ZB 61/13, juris Rn. 7; Beschluss vom 24. November 2016 - I ZB 52/15, GRUR-RR 2017, 127 Rn. 3; Beschluss vom 22. Dezember 2017 - I ZB 45/16, WRP 2018, 349: Regelgegenstandswert für das Markenlöschungsverfahren 50.000 €). Haben mehrere Unternehmen eingesprochen, spiegelt dies in der Regel ein nochmals höheres Allgemeininteresse am Widerruf des Patents wider, dem mit einer weiteren Werterhöhung um 25.000 € je weiterem Einsprechenden Rechnung zu tragen ist.
- 11            3.        Im Streitfall schätzt der Senat den gemeinen Wert des Patents und damit den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im Rechtsbeschwerdeverfahren in Anlehnung an den Streitwert, der im Verfahren der einstweiligen Verfügung angenommen worden ist, auf 400.000 €.

- 12 IV. Da der Einzelrichter das Verfahren wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache übertragen hat (§ 33 Abs. 8 Satz 2 RVG), ergeht die Entscheidung durch den Senat. Sie ist gebührenfrei; Kosten werden nicht erstattet (§ 33 Abs. 9 RVG).

Meier-Beck

Bacher

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.11.2014 - 11 W(pat) 12/10 -