

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 69/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Löschungssache

Gbm 298 11 153 Lö I 44/99

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke und der Richterinnen Dr. Schermer und Püschel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I- vom 6. September 2000 abgeändert.

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf 486,30 DM (in Worten: vierhundertsechsdachtzig Deutsche Mark dreißig Pfennige) festgesetzt.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

## **Gründe**

### **I**

Die Antragstellerin hat am 9. Februar 1999 die Löschung des am 23. Juni 1998 angemeldeten Gebrauchsmusters 298 11 153 mit der Bezeichnung "Hollerblüten-Sirup" beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin auf das Gebrauchsmuster verzichtet hatte, sind ihr die Kosten des Lösungsverfahrens durch Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 24. Mai 2000 auferlegt worden.

Am 14. Juli 2000 hat die durch Rechtsanwälte vertretene Antragstellerin die Festsetzung ihrer Kosten auf 1.873,80 DM beantragt. Bei der Berechnung ist sie unter Zugrundelegung eines von ihr auf 150.000,- DM geschätzten Gegenstandswerts für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren von einer 7,5/10-Gebühr in Höhe von 1.833,80 DM gemäß § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO zuzüglich einer Auslagenpauschale von 40,- DM ausgegangen.

Die Antragsgegnerin hat demgegenüber mit Schriftsatz vom 22. August 2000 beantragt, als Berechnungsmaßstab für die Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren einen Gegenstandswert von 10.000,- DM anzunehmen. Bei der Antragsgegnerin handele es sich um eine Privatperson, die den in dem Gebrauchsmuster offenbarten Holunderblütensirup ausschließlich zu privaten Zwecken für den Hausgebrauch hergestellt habe. Eine Verwertung des Gebrauchsmusters, zB durch Vergabe von Lizenzen oder ein Auftreten im geschäftlichen Verkehr, sei zu keinem Zeitpunkt erfolgt. Das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts dürfe daher nicht unangemessen hoch angesetzt werden.

Die Antragstellerin hat erwidert, daß sie wegen des Verkaufs von Hollunderblütensirup in M... von der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 20. Dezember 1998 auf das Gebrauchsmuster 298 11 153 hingewiesen und um Vorschläge gebeten worden sei, wie sie, die Antragstellerin, zu verfahren gedenke. Damit habe die Antragsgegnerin offensichtlich eine wirtschaftliche Verwertung des Gebrauchsmusters durch Vergabe einer Lizenz angestrebt.

Durch Beschluß vom 6. September 2000 hat das Patentamt die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten antragsgemäß auf 1.873,80 DM festgesetzt und ausgeführt, daß diese Kosten nach billigem Ermessen als zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte der Antragstellerin notwendig seien.

Mit der Beschwerde beantragt die Antragsgegnerin,

einen den Umständen gerecht werdenden Streitwert in Höhe von 10.000,- DM als Berechnungsmaßstab für die Kostenfestsetzung anzunehmen.

Zur Begründung nimmt sie auf ihr bisheriges Vorbringen Bezug. Ferner macht sie eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs geltend, weil das Patentamt in dem angefochtenen Beschluß nicht auf ihre Ausführungen zum Wert des Gebrauchsmusters eingegangen sei, sondern sich auf die formelhafte Begründung beschränkt habe, der festgesetzte Betrag sei angemessen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, der von dem Patentamt zugrundegelegte Gegenstandswert von 150.000,- DM entspreche dem wirtschaftlichen Interesse, das die Antragsgegnerin an der Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters gehabt habe. Die Antragsgegnerin habe sie mit Schreiben vom 20. Dezember 1998 - wenn auch laienhaft – verwarnt und von ihr Vorschläge erwartet, wie ihr Schutzrecht respektiert werden solle. Darin liege erkennbar die Aufforderung, in Verhandlungen über die Zahlung einer Lizenzgebühr einzutreten. Bei Fehlschlagen der Verhandlungen mit der Antragsgegnerin wäre sie gezwungen gewesen, auf den Vertrieb des von ihr hergestellten Holunderblütensirups zu verzichten.

In einer Zwischenverfügung hat der Senat den Beteiligten anheimgegeben, substantiierte Angaben zu dem Wert des Gebrauchsmusters zu machen. Andernfalls sei mit einer Zugrundelegung des gesetzlichen Werts nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Halbs 2 BRAGO zu rechnen. Die Antragstellerin hat demgegenüber geltend gemacht, daß in der Praxis des Bundespatentgerichts für Gebrauchsmuster-Lö-

schungsverfahren ein durchschnittlicher Gegenstandswert von 130.000,- bis 150.000,- DM nach den allgemein geltenden Bewertungsgrundsätzen angenommen werde. Die Antragsgegnerin beantragt weiterhin die Zugrundelegung eines Gegenstandswerts von 10.000,- DM.

## II

Die Beschwerde ist begründet. Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten sind auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 10.000,- DM festzusetzen.

Der Antragstellerin steht nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswahrung notwendig waren. Hierzu gehören die Kosten der von ihr beauftragten Rechtsanwälte.

1. Die Berechnung der für das Tätigwerden eines Rechtsanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu erstattenden Vergütung erfolgt nach § 118 Abs. 1 BRAGO. Da sich der Gegenstandswert des Löschungsverfahrens nicht aus Wertvorschriften im Sinne des § 8 Abs. 1 BRAGO ergibt, ist dieser gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Bestimmung hat der Kostenbeamte des Patentamts im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens vorzunehmen und der Kostenfestsetzung als Berechnungsmaßstab zugrunde zu legen. Eine Wertfestsetzung durch Beschluß nach § 10 BRAGO kann in dem patentamtlichen Löschungsverfahren nicht erfolgen (stRspr, vgl. Bühring, GebrMG, 5. Aufl., § 17 Rdn 53 mwNachw; Benkard, PatG und GebrMG, 9. Aufl., GebrMG § 17 Rdn 28). Der Gegenstandswert richtet sich - entsprechend den für die Ermittlung des Gegenstandswerts im Patentnichtigkeitsverfahren geltenden Grundsätzen (BGH GRUR 1957, 79; 1985, 511 "Stückgutverladeanlage") - nach dem zu Beginn des Verfahrens vorhandenen Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, dessen Rechtsbeständigkeit zu unterstellen

ist (vgl. Bühring, aaO, § 17 Rdn 55 und 63). Anhaltspunkt für die Bemessung des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung sind die durch Eigennutzung oder Lizenzvertrag zu erwartenden Erträge sowie in der Vergangenheit entstandene Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen (vgl. BGH BIPMZ 1991, 190 "Unterteilungsfahne"; BPatGE 27, 61, 64; 27, 196, 197). Fehlt es an Angaben der Beteiligten, die eine Schätzung des Gegenstandswerts anhand dieser von den Umständen des Einzelfalles abhängigen Bewertungsfaktoren ermöglichen, ist der in § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO gesetzlich festgelegte Regelstreitwert von 8.000,- DM zurundezulegen.

2. Aufgrund welcher Erwägungen das Patentamt der Kostenfestsetzung den von der Antragstellerin angegebenen Gegenstandswert von 150.000,- DM zugrundegelegt hat, obwohl die Antragsgegnerin demgegenüber nur einen Wert von 10.000,- DM angegeben hat, läßt der ohne Begründung ergangene Beschluß nicht erkennen. Der Senat sieht jedoch keinen Anlaß, den Beschluß gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG iVm § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG wegen Begründungsmangels aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen, weil der Senat eine abschließende Sachentscheidung treffen kann (vgl. dazu BGH BIPMZ 1992, 496 "Entsorgungsverfahren"; 1998, 150 "Active Line").

a.) Die Antragstellerin hat im patentamtlichen Kostenfestsetzungsverfahren keine Angaben gemacht, die den von ihr auf 150.000,- DM geschätzten Gegenstandswert von 150.000,- DM rechtfertigen. Allein das Schreiben vom 20. Dezember 1998, in dem sie von der Antragsgegnerin auf die Existenz des Gebrauchsmusters betreffend einen Hollunderblütensirup hingewiesen und um Vorschläge gebeten worden ist, wie weiter zu verfahren sei, ist zur Darlegung eines Werts von 150.000,- DM nicht geeignet. Das Schreiben mag zwar darauf hindeuten, daß die Antragsgegnerin - entgegen ihrer Behauptung, der durch das Gebrauchsmuster geschützte Gegenstand sei ausschließlich zu privaten Zwecken für den Hausgebrauch bestimmt gewesen - eine wirtschaftliche Nutzung des Schutzrechts beabsichtigt hat. Daraus kann jedoch kein Schluß auf den gemeinen Wert des Musters

gezogen werden, wie er sich durch zu erwartende Lizenzeinnahmen für die Restlaufzeit oder etwaige Schadensersatzansprüche aus Verletzungshandlungen darstellt. Die Antragstellerin hätte zumindest darlegen müssen, welche Umsätze sie selbst in der Bundesrepublik Deutschland mit dem von ihr vertriebenen Hollunderblütensirup erzielt hat, um den von der Antragstellerin angegebenen Gegenstandswert von 150.000,- DM auch nur annähernd nachvollziehen zu können, insbesondere schätzen zu können, mit welchen Lizenzzahlungen an die Antragsgegnerin sie selbst bei Zugrundelegung der üblichen Lizenzsätze zu rechnen gehabt hätte.

b.) Die Antragstellerin hat auch auf die Zwischenverfügung des Senats, in der sie zu einer Substantiierung des Gegenstandswerts aufgefordert worden war, von weiteren Angaben zur Wertbestimmung abgesehen. Der Senat hält daher den von der Antragsgegnerin genannten Gegenstandswert von 10.000,- DM im Hinblick auf den von ihr behaupteten geringfügigen Verkauf des Hollunderblütensirups in privatem Rahmen für angemessen. Auf der Grundlage dieses Werts errechnet sich bei der von der Antragstellerin geltend gemachten 7,5/10- Gebühr aus 595,- DM eine Verfahrensgebühr in Höhe von 446,30 DM (§ 118 Abs 1 BRAGO), der die Auslagenpauschale von 40,- DM hinzuzurechnen ist.

3. Der auf den Beschluß des 5. Senats vom 20. Juli 1984 (BPatGE 26, 208 ff) gestützten Ansicht der Antragstellerin, das Bundespatentgericht lege bei Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in der Praxis einen durchschnittlichen Wert zugrunde, kann nicht gefolgt werden.

a.) Bei den in dieser Entscheidung genannten, aus der Masse der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ermittelten Durchschnittswerten handelt es sich um eine von der Rechtsprechung entwickelte Methode zur Berechnung einer angemessenen, der allgemeinen Einkommens- und Kostenentwicklung gerecht werdenden Vergütung der Tätigkeit eines Patentanwalts in patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren. Für die Tätigkeit eines Patentanwalts sind - im Gegen-

satz zu den für Rechtsanwälte geltenden Gebühren der BRAGO - keine durch ein Gesetz bezifferten Gebühren vorgesehen, denn bei der von der Patentanwaltskammer im Jahr 1968 als "Gebührenordnung für Patentanwälte" (PAGO) vorgelegten Leistungs- und Honorarübersicht handelt es sich weder um ein Gesetz noch um eine Taxe iS des § 612 Abs. 2 BGB. Die Gebühren für die Tätigkeit eines Patentanwalts sind daher gemäß § 612 Abs. 2 Halbs 2 BGB nach ihrer Üblichkeit unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 315, 316 BGB zu bestimmen. Hierbei kann nach ständiger Rechtsprechung an die von Gegenstandswerten unabhängigen Festbetragsgebühren der PAGO angeknüpft werden (vgl BGH GRUR 1965, 621 "Patentanwaltskosten"; 1977, 559, 561 "Leckanzeigeeinrichtung"). Nach Abschnitt K IV Nr. 1 PAGO (Ausgabe 1. Oktober 1968) beträgt die Verfahrensgebühr im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren 600,- DM. Dieser werden Teuerungszuschläge hinzugerechnet, die sich nach der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und den durchschnittlichen Gegenstandswerten der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren richten, die seit 1968 in Abständen angestiegen sind (vgl BPatGE 26, 208; E 30, 36; E 30, 51).

b.) Unter Berücksichtigung der letzten Erhöhung der Gebührensätze der BRAGO am 1. Juli 1994 und einem gleichzeitig zu verzeichnenden Anstieg der durchschnittlichen Gegenstandswerte wird in patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, in denen der Patentanwalt nach dem 1. Juli 1994 beauftragt worden ist, dem Festbetragsatz von 600,- DM (Abschnitt K IV Nr. 1 PAGO) ein Teuerungszuschlag von 228% hinzugerechnet, woraus sich eine Verfahrensgebühr von 1.970,- DM errechnet (vgl BPatGE 38, 74 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375). Wie bereits ausgeführt, handelt es sich hier um eine Festbetragsgebühr, die Verfahren bis zu einem oberen Gegenstandswert von 250.000,- DM abdeckt (vgl BPatGE 38, 74).



c.) Aus dem auf Durchschnittswerten der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren basierenden Festbetragssystem der Patentanwälte folgt jedoch nicht, daß Rechtsanwälte bei der Gebührenberechnung nach der BRAGO Durchschnittswerte oder gar den oberen Grenzwert von 250.000,- DM zugrundelegen und ihre Verfahrensgebühr gemäß § 118 Abs. 1 BRAGO danach berechnen dürfen. Die Wertermittlung muß vielmehr in jedem Einzelfall gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO anhand der Angaben der Beteiligten zu dem Gegenstandswert vorgenommen werden (stRspr, Bühring, aaO, § 17 Rdn 55 iVm Rdn 63; Benkard, aaO, § 17 Rdn 31).

d.) Die unterschiedlichen Gebührensysteme der BRAGO und der PAGO führen zwar zu dem - auch vom Senat als unbefriedigend erachteten - Ergebnis, daß der Gebührenanspruch eines Patentanwalts gegen seinen Mandanten der Höhe nach unter Umständen erheblich von dem Gebührenanspruch eines in derselben Sache tätig gewordenen Rechtsanwalts differieren kann. Vor allem hat das Festbetragssystem für Patentanwälte den erheblichen Vorteil, daß die derzeit als erstattungsfähig anerkannte Verfahrensgebühr von 1.970,- DM in allen patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren von normalem Schwierigkeitsgrad und Umfang bis zu einem Gegenstandswert von 250.000,- DM beansprucht werden kann, also auch in solchen Verfahren, die Gebrauchsmuster von niedrigerem Wert betreffen, ohne daß im Einzelfall substantiierte Angaben zu dem Wert des Verfahrens erforderlich sind. Dies ist jedoch - wie bereits ausgeführt - systembedingt und rechtfertigt es nicht, die Gebührensysteme der BRAGO und der PAGO miteinander zu vermischen. Ein Rechtsanwalt darf also bei Anwendung der gegenstandswertabhängigen Gebührensätze nach der BRAGO nicht einen aus der Masse der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ermittelten Durchschnittswert zugrundelegen. Umgekehrt ist es auch einem Patentanwalt nicht gestattet, ausgehend von dem oberen Grenzwert von 250.000,- DM die gegenüber der Verfahrensgebühr nach der PAGO (= 1.970,- DM) günstigere Gebühr nach der BRAGO zu berechnen (also zB eine 8/10-Gebühr von 2.925,- DM = 2.340,- DM).

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, dessen Beschwerdewert 1.387,- DM beträgt, hat gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2, § 91 Abs. 1 ZPO die unterliegende Antragstellerin zu tragen.

Schülke

Dr. Schermer

Püschel

Be