



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 46/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 201 02 364
(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. November 2005 durch die Richterin Püschel als Vorsitzende, den Richter Rauch und die Richterin Martens

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2004 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat durch Beschluss vom 11. März 2003 den Löschungsantrag des Antragstellers gegen das Gebrauchsmuster 201 02 364 als unzulässig verworfen und dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Im Kostenfestsetzungsverfahren haben die Antragsgegner ausgehend von einem Gegenstandswert von € 200.000.- beantragt, für die Tätigkeit ihres patentanwaltlichen Vertreters drei 10/10 Gebühren nach der BRAGO anzusetzen, da wegen des justizähnlichen Charakters des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens die Anwendung der Gebührenordnung für Rechtsanwälte geboten sei. Sollte der Kostenbeamte dennoch eine Abrechnung nach der Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGO) vornehmen, werde zusätzlich die Vergütung für die Mitvertretung gegen den Streitverkündeten (Abschnitt K IV Nr 3 PAGO) sowie eine Erhöhung der Gebühren nach Abschnitt A Nr 9 PAGO wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Falles geltend gemacht. Die Höhe des Gegenstandswerts errechne sich aus den

jährlichen Lizenzeinnahmen der Antragsgegner bezogen auf die Restlaufzeit des Gebrauchsmusters.

Der Antragsteller hat demgegenüber eingewendet, er halte lediglich einen Gegenstandswert von € 50.000.- für sachgerecht. Weder die vollen Gebühren nach der BRAGO noch eine Erhöhung der Gebühren nach PAGO seien gerechtfertigt, da die wirtschaftliche Bedeutung des Falles nicht dargelegt sei. Die gleichfalls geltend gemachten Kosten einer Informationsreise der Antragsgegner seien ebenso wenig erstattungsfähig wie die Reisekosten für die Teilnahme des Antragsgegners zu 2 an der mündlichen Verhandlung.

Mit Beschluss vom 22. Juni 2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA die erstattungsfähigen Kosten weitgehend antragsgemäß festgesetzt, wobei sie ausgehend von einem Gegenstandswert von € 200.000.- eine Abrechnung nach der BRAGO mit jeweils drei vollen Gebühren vorgenommen hat. Zur Begründung ist pauschal unter Hinweis auf § 17 Abs 4 GebrMG, § 62 Abs PatG ausgeführt, die Kosten erschienen nach billigem Ermessen des DPMA als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte der Antragsgegner notwendig.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Antragsteller mit der Beschwerde.
Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben.

Zur Begründung führt er aus, der Beschluss setze sich weder inhaltlich noch formal mit seinem Vorbringen vor dem DPMA auseinander. Er lasse nicht erkennen, ob seine Argumente überhaupt zur Kenntnis genommen worden seien. Daher liege ein Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs vor. Die Kosten seien unter Berücksichtigung seines Vorbringens neu festzusetzen.

Die Antragsgegner beantragen,

eine mündliche Verhandlung durchzuführen, im Übrigen die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führen sie aus, wie im Patentnichtigkeitsverfahren habe die Berechnung der Gebühren im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach BRAGO (jetzt RVG) zu erfolgen. Die übliche Vergütung nach § 612 Abs 2 BGB für Patentanwälte sei mittlerweile die Abrechnung nach BRAGO (RVG). Dementsprechend habe das DPMA die Kosten zutreffend festgesetzt. Der Antragsteller habe auch nicht die Anwendbarkeit der BRAGO in Frage gestellt, sondern lediglich die beantragte Höhe des Gegenstandswerts, die sich aber aufgrund der jährlichen Lizenzeinnahme unter Berücksichtigung der Laufzeit des Schutzrechtes rechtfertige.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 79 Abs 3 Nr 2 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 GebrMG).

1. Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei der Festsetzung der für den anwaltlichen Vertreter der Antragsgegner zu erstattenden Kosten zu Unrecht von den Gebührensätzen der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung ausgegangen.

Nach dem Senatsbeschluss vom 24. Juni 2002 (BPatGE 45, 166 - Informationsstand), auf dessen ausführliche Begründung Bezug genommen wird, ist bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu erstattenden Vergütung - entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl BPatGE 26, 208; 27, 61, 73; 30, 36; 32, 162) - vielmehr von den Festbetragsgebühren der von der Patentanwaltskammer herausgegebenen „Gebührenordnung für Patentanwälte“

(Ausgabe 1. Oktober 1968 - PAGO) auszugehen, wobei diesen Festbetragsgebühren entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung der durchschnittlichen Gegenstandswerte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Teuerungszuschläge hinzuzurechnen sind (vgl BPatG - 5. Senat - Mitt 1997, 220 = BPatGE 38, 74 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375, für Aufträge, die nach dem 1. Juli 1994 erteilt worden sind).

An dieser Rechtsprechung ist für den vorliegenden Fall festzuhalten. Insbesondere kann hier dahinstehen, ob und in welcher Weise die Ablösung der BRAGO durch das am 1. Juli 2004 in Kraft getretene RVG die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltsgebühren in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren beeinflusst. Zwar spricht einiges dafür, das Inkrafttreten des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, das nicht bloß zu einer linearen Erhöhung der Gebühren für Rechtsanwälte, sondern zu einer Neustrukturierung des Vergütungsrechts geführt hat, zum Anlass zu nehmen, aus Gründen des Gebots der Gleichbehandlung auch für Patentanwälte im patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine Berechnung nach dem RVG vorzunehmen (vgl zur Abkehr von der Berechnung nach der PAGO für das Gebrauchsmuster-Löschungsbeschwerdeverfahren BPatG - 5. Senat - BIPMZ 2005, 355; für das patentamtliche Markenlöschungsverfahren BPatG BIPMZ 2005, 239). Nach der Übergangsvorschrift des § 61 Abs 1 Satz 1 RVG findet aber die BRAGO weiterhin Anwendung, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung einer Angelegenheit vor dem 1. Juli 2004 erteilt worden ist. Da somit ein von den Antragsgegnern im vorliegenden Fall betrauter Rechtsanwalt nicht nach RVG, sondern nach BRAGO hätte abrechnen können, erscheint es folgerichtig, die Tätigkeit eines Patentanwalts bei einer Auftragserteilung vor dem 1. Juli 2004 der bisherigen Rechtsprechung folgend nach PAGO zu vergüten.

2. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden, sondern überlässt es der Gebrauchsmusterabteilung, eine vollständige Neuberechnung der Gebühren für das Tätigwerden des patentanwaltlichen Vertreters der Antragsgegner auf der Grundlage der PAGO durchzuführen, wobei zu prüfen sein wird, in-

wieweit im einzelnen noch zu beziffernde Gebühren nach den dortigen Abschnitten A und K in Ansatz zu bringen sind.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet, weil sich die Gebrauchsmusterabteilung in dem angefochtenen Beschluss in keiner Weise mit den Argumenten des Antragstellers auseinandergesetzt hat, was einen schwerwiegenden Begründungsmangel darstellt.

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen (vgl Schulte, PatG, 7. Auflage, § 78 Rd 14).

Püschel

Rauch

Martens

Pr