

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 433/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Ing Dr. Henkel und Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz

beschlossen:

Der Gegenstandswert für das Löschantragbeschwerdeverfahren wird auf

€ 125.000,00 (einhundertfünfundzwanzigtausend)

festgesetzt.

**Gründe**

Die Festsetzung eines Gegenstandswerts für das Gebrauchsmuster-Löschantragbeschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgt auf Antrag der Beteiligten unter ausdrücklicher Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung (vgl insbes BPatGE 26, 208) in entsprechender Anwendung des § 10 BRAGO iVm § 61 Abs 1 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG).

Da es für die Leistungen der Patentanwälte keine gültige Gebührenordnung gibt - die BRAGO gilt unmittelbar nur für Rechtsanwälte und die PatAnwGebO ist rechtlich ohnehin unverbindlich (vgl BGH Z 43, 352, 355 - Patentanwaltskosten; Sachverhaltsdarstellung der kartellrechtlichen Problematik in LG München, Mitt 1972, 56 ff; BPatGE 15, 195, 198; 25, 222 f) - kann die Vergütung für Patentanwälte nur nach allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen festgesetzt werden, al-

so entweder nach § 612 BGB iVm § 675 BGB als taxmäßige oder als übliche Vergütung bzw nach §§ 315, 316 BGB als nach billigem Ermessen zu bestimmende Vergütung.

Eine Taxe fehlt für die Leistungen der Patentanwälte. Auch übliche Gebühren iSv § 612 Abs 2 BGB haben sich generell für die Leistungen der Patentanwälte bei der Vertretung in gewerbliche Schutzrechte betreffenden Sachen nicht herausgebildet. Die Sätze der PatAnwGebO werden keineswegs allgemein berechnet (BGH BIPMZ 1977, 238 li Sp aE - Leckanzeigeeinrichtung; BPatGE 15, 195, 197 mwN). Sie wurden, - wenn überhaupt - seit langem nur als Bemessungsgrundlage und unter Berücksichtigung variabler Teuerungszuschläge zur Gebührenfestsetzung herangezogen (vgl dazu BPatGE 15, 195, 198; 26, 208, 213). Dabei haben Patentanwaltskanzleien stets eigene Gebührenlisten angewandt, die erheblich von den fortgeschriebenen Gebühren der PatAnwGebO abwichen.

Die Nichtigkeitsenate des Bundespatentgerichts sind im Jahr 1983 dazu übergegangen, die im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren erstattungsfähigen Gebühren eines Patentanwalts nach der BRAGO zu berechnen, weil diese Gebühren auch für die Tätigkeit eines Patentanwalts angemessen und auf einfache Weise zu ermitteln seien (vgl BPatGE 25, 222, 224 ff; 26, 68, 69). Dieses Verfahren hat sich bewährt, und im Bereich der Nichtigkeitsverfahren sind die Wertgebühren der BRAGO in den darauf folgenden Jahren auch die für Patentanwälte üblichen Gebühren iSv § 612 Abs 2 BGB geworden (BPatGE 28, 193, 194). Seit Einführung einer streitwertabhängigen Klagegebühr für das Nichtigkeitsverfahren durch § 2 Abs 2 PatKostG (Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001; BIPMZ 2002,14) hat sich diese Rechtsfrage für das Nichtigkeitsverfahren erledigt.

Im Anschluss an die Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate sind mittlerweile auch verschiedene Markensenate - soweit eine Kostenentscheidung zu treffen war - mit gleicher Begründung dazu übergegangen, selbst in Beschwerdeverfahren, in denen die Beteiligten ausschließlich durch Patentanwälte vertreten waren, in entsprechender Anwendung des § 10 BRAGO einen Gegenstandswert festzusetzen (vgl. Beschluß 29. Senat vom 2. Dezember 1998 29 W (pat) 194/93, BPatGE 41, 6; Beschluß 24. Senat vom 21. März 2000 - 24 W (pat) 213/97;).

Die rechtlichen Überlegungen, die zu der bisherigen, hiervon abweichenden Rechtsprechung des 5. Senats in Gebrauchsmuster-Beschwerdesachen geführt haben (BPatGE 24, 28 ; 25, 188; 26, 208, 213), sind zumindest in Hinblick auf die Entwicklung der Rechtsprechung in Nichtigkeits- und Markensachen sowie zwischenzeitlich erfolgter Gesetzesänderungen nicht mehr überzeugend.

Dass der 5. Senat im Zeitpunkt der Entscheidung vom 20. Juli 1984 (BPatGE 26,208) aus der seit dem Jahr 1971 anhängig gewesenen Beschwerde- und Erinnerungsverfahren die Erkenntnis gewonnen hat, dass Patentanwälte ihre Gebühren stets unter Heranziehung der PatAnwGebO von 1968 unter Hinzurechnung eines Teuerungszuschlages bemessen haben, dass sie sich dabei in keinem Fall ausschließlich an der BRAGO orientiert haben und dass nur ein geringer Teil der Patentanwälte seine Gebührenforderung in weit größerem Umfang erhöht hat, als dies nach der von der Rechtsprechung zugebilligten Teuerungszuschlägen berechtigt war (BPatGE 26, 212), war im Jahr 1984 noch ein vertretbares Argument.

Wie die Entwicklung in den Nichtigkeitsverfahren ebenso wie in den Marken-Beschwerdesachen gezeigt hat, sind aber nunmehr die Wertgebühren der BRAGO bzw des RVG mehr und mehr zu den üblichen Gebühren für Patentanwälte geworden.

Dass sich dies nicht auch im selben Maße im Gebrauchsmuster-Löschungs-Beschwerdeverfahren gezeigt hat, ist maßgeblich auf die - zurecht und auch in Zukunft beibehaltene - restriktive Beurteilung der Frage zurückzuführen, wann die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt für notwendig erachtet wird.

In den dadurch zahlenmäßig unbedeutenden Fällen hat nämlich auch die bisherige Rechtsprechung des 5. Senats in Anwendung des Abschnitts N Nr. 1 PatAnwGebO 1968 auf Grund der notwendigen Festsetzung des Gegenstandswertes eine Abrechnung des Patentanwalts nach den Wertgebühren der BRAGO vorgesehen, was wiederum zu dem wenig überzeugenden Ergebnis geführt hat, dass die Bestimmung der angemessenen Gebührenforderung des Patentanwalts im Einzelfall ausschließlich davon abhing, ob auf einer der Beteiligenseite ein Rechtsanwalt mitgewirkt hat.

In der Entscheidung vom 20. Juli 1984 (BPatGE 26, 208) hat der 5. Senat seine Rechtsprechung dahingehend abgeändert, dass die Teuerungszuschläge nicht mehr am Anstieg des Volkseinkommens und eines aus den Sach- und Personalkosten gebildeten Mittelwerts ausgerichtet wurden und hat den Gedanken des Bundesgerichtshof in dessen Entscheidung vom 11. Januar 1977 (GRUR 1977, 559,561) aufgegriffen, den Teuerungszuschlag an Hand der Entwicklung der Rechtsanwaltsgebühren zu bestimmen.

Neben der aufgezeigten Entwicklung in Nichtigkeitsverfahren und Markensachen hat auch der Gesetzgeber bei der Änderung des § 145 III PatG die Tätigkeit des Rechtsanwalts mit der Tätigkeit eines Patentanwalts gleichgestellt (s Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums zu Nr 37, BIPMZ 2002, 54,55).

Es erscheint daher mehr als gerechtfertigt, durch die regelmäßige Festsetzung eines Gegenstandswerts im Gbm-Löschungs-Beschwerdeverfahren unter entsprechender Anwendung des § 10 BRAGO bzw § 33 RVG eine unmittelbare Angleichung der Patentanwaltsgebühren an die Wertgebühren der BRAGO bzw des RVG herbeizuführen und den mit der Entscheidung vom 20. Juli 1984 (BPatGE 26, 208,215) vorgezeichneten Weg konsequent weiterzugehen.

Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Senats erscheint der von den Beteiligten übereinstimmend beantragte Gegenstandswert in Höhe von € 125,000 als billig und angemessen.

Müllner

Dr. Henkel

Skribanowitz

Be