



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 15/12

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. August 2012 insoweit abgeändert, als die von dem Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 846 Euro festgesetzt werden.

Der Betrag von 546 Euro ist mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 4. März 2012 zu verzinsen, der Betrag von 300 Euro seit dem 10. Juni 2011.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben der Antragsgegner zu 1/4 und die Antragstellerin zu 3/4 zu tragen.

## Gründe

### I.

Der Antragsgegner ist bzw. war Inhaber des am 17. Juli 2008 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das zwei Schutzansprüche umfasst. Die Antragstellerin hat am 1. April 2010 Löschungsantrag gestellt. Das Gebrauchsmuster wurde gelöscht, weil der Antragsgegner dem Löschungsantrag nicht wirksam widersprochen hatte.

Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2011 hat die Antragstellerin beantragt, die ihr zu erstattenden Kosten auf 3.119,42 Euro festzusetzen, nachdem sie zunächst mit Schriftsatz vom 18. April 2011 einen aktuellen Gesamtbetrag von 686,35 Euro geltend gemacht hatte.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2011, berichtigt mit Beschluss vom 7. Januar 2015, wurden die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Die Kostengrundentscheidung vom 14. Dezember 2011 ist an den Beschwerdegegner am 31. Januar 2012 abgesandt worden.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 28. August 2012 die von dem Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2.571,42 Euro festgesetzt. Der Betrag sei mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 10. Juni 2011 zu verzinsen. Der Beschluss geht von einem Streitwert in Höhe von 12.000 Euro aus. Als zu ersetzende Kosten wurden folgende Beträge festgesetzt: Kosten der Kanzlei M... & Koll. in Höhe von 1.356,60 Euro, der Kanzlei S... und Koll. in Höhe von 837,52 Euro, ein Kilometergeld für Fahrten zur Besprechung mit Patentanwälten in Höhe von 33 Euro, Portokosten von 24,50 Euro und ein Kilometergeld zum Postamt in Höhe von 19,80 Euro. Hinzu kommen noch verauslagte Kosten,

Löschungsgebühr, etc. in Höhe von 300 Euro. Damit beliefen sich die zu erstattenden Kosten auf eine Gesamtsumme von 2.571,42 Euro.

Den Beteiligten wurde der Beschluss am 30. bzw. 31. August 2012 zugestellt. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 12. September 2012 eingegangene Beschwerde des Antragsgegners. In der Beschwerdeschrift beantragt er die Aufhebung des Kostenfestsetzungsbeschlusses, soweit er über die 300 Euro zzgl. Zinsen hinausgeht. Er ist der Auffassung, dass die Kanzlei M... & Koll. und die Kanzlei S... und Koll. nicht gegenüber dem Patentamt tätig geworden seien. Damit entfielen diese Auslagen. Hilfsweise sei allenfalls eine Beratungsgebühr anzusetzen und eine Doppelvergütung nicht erstattungsfähig. Auch die Mehrwertsteuer sei nicht anzusetzen, da der Antragsteller zum Vorsteuerabzug berechtigt sei.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Patent- und Markenamts abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf 300 Euro zzgl. Zinsen festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Patent- und Markenamts unter teilweiser Zurückweisung der Beschwerde abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf 1.733,90 Euro zzgl. Zinsen festzusetzen.

Die Antragstellerin hat eingeräumt, dass die Kostenrechnung der Kanzlei S... und Koll. in Höhe von 837,52 Euro sich nicht auf das vorliegende Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezieht. Diese Kosten seien daher nicht im vorliegenden Verfahren festzusetzen. Anders verhalte es sich mit der Rechnung der

Patentanwälte M... & Koll., die Beratungen hinsichtlich des Löschantrages betreffend das vorliegende Gebrauchsmuster betreffen. In dieser Rechnung vom 20. August 2009 (KOSTENRECHNUNG NR. 0374) sind betreffend das Gebrauchsmuster ... für die patentanwaltliche Sach- und Rechtsberatung seit 7. November 2008 folgende Kosten aufgeführt: Ausarbeitung einer Begründung im Entwurf für den vorgesehenen Antrag auf Löschung und Übersendung mit Schreiben vom 27. November 2008, Überwachung des Gebrauchsmusters auf Veröffentlichung des Rechercheberichts und ermittelten Druckschriften sowie deren Beschaffung, Studium der Druckschriften und Beurteilung sowie Übersendung mit Schreiben vom 2. Juni 2009; Besprechung am 4. August 2009 einschl. Schreibgebühren und Kopienkosten 1.120,00 Euro, zzgl. Portopauschale 20,00 Euro und 19% Mehrwertsteuer (216,60 Euro). Dies ergebe eine Gesamtsumme von 1.356,60 Euro.

## 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 des Antragsgegners, die sich gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss wendet, soweit er 300 Euro plus Zinsen aus diesen 300 Euro übersteigt, hat in der Sache teilweise Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2011, berichtigt mit Beschluss vom 7. Januar 2015, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von einem Gegenstandswert in Höhe von 12.000 Euro ausgegangen. Dies wird in der Beschwerde nicht in Frage gestellt.

Soweit im angegriffenen Beschluss die mit Kostenrechnung der Kanzlei S... und Koll. geltend gemachten Kosten in Höhe von 837,52 Euro festgesetzt wurden, hat die Beschwerde Erfolg, da sich diese Rechnung unstreitig nicht auf das vorliegende Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezieht, so dass diese Kosten nicht festgesetzt werden dürfen.

Hinsichtlich der Kosten, die aufgrund der Rechnung der Patentanwälte M... & Koll. festgesetzt wurden, hat die Beschwerde teilweise Erfolg. Die in Rechnung gestellten Beratungen dieser Kanzlei hinsichtlich des Löschantrages betreffen das vorliegende Gebrauchsmuster. In dieser Rechnung vom 20. August 2009 (KOSTENRECHNUNG NR. 0374) sind betreffend das Gebrauchsmuster ... für die patentanwaltliche Sach- und Rechtsberatung seit 7. November 2008 mehrere Posten aufgeführt: Ausarbeitung einer Begründung im Entwurf für den vorgesehenen Antrag auf Löschung und Übersendung mit Schreiben vom 27. November 2008, Überwachung des Gebrauchsmusters auf Veröffentlichung des Rechercheberichts und ermittelten Druckschriften sowie deren Beschaffung, Studium der Druckschriften und Beurteilung sowie Übersendung mit Schreiben vom 2. Juni 2009; Besprechung am 4. August 2009 einschl. Schreibgebühren und Kopienkosten 1.120,00 Euro, zzgl. Portopauschale 20,00 Euro und 19% Mehrwertsteuer (216,60 Euro). Die sich daraus ergebende Gesamtsumme von 1.356,60 Euro wurden im angegriffenen Beschluss festgesetzt.

Soweit die festgesetzte Summe von 1.356,60 Euro über eine Geschäftsgebühr in Höhe von 526 Euro gemäß Nr. 2300 RVG-VV (a. F.) zuzüglich 20 Euro Post- und Telekommunikationspauschale hinausgeht, hat die Beschwerde Erfolg.

Die Geschäftsgebühr steht demjenigen Anwalt zu, der einen Beteiligten im Lösungsverfahren vertreten hat (Bühring, Gebrauchsmustergesetz 8. Aufl. § 17 Rdn. 152). Die Patentanwälte hatten sich im Lösungsverfahren nicht gemeldet und sind gegenüber dem Amt nicht als Vertreter aufgetreten. Da nach § 15 Abs. 1 RVG die Abgeltung der Gebühren die Vergütung der Tätigkeiten eines Anwalts betrifft, die vom Auftrag bis zur Erledigung reichen, waren aber auch für die Beratungen und das Vorbereiten des Lösungsantrags mit Begründung eine Vergütung fällig und festzusetzen (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl. § 91 Rdn. 7). Bei einem Gegenstandswert in Höhe von 12.000 Euro beträgt die Geschäftsgebühr gemäß der Anlage 2 zum RVG, die bis 31. Juli 2013 galt, 526 Euro. Für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren besteht bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5. Dabei kann eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Es ist nicht ersichtlich, dass es sich im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren um eine schwierige Sache gehandelt hat. Auch sind Gebrauchsmusterlösungsverfahren nicht aus Prinzip umfangreiche oder schwierig Fälle. Da es sich vorliegend lediglich um eine Tätigkeit zur Vorbereitung des Rechtsstreits gehandelt hat, ist eine einfache Geschäftsgebühr festzusetzen.

Als Porto ist eine Festsetzung der Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20 Euro angemessen.

In dem festgesetzten Posten in Höhe von 1.356,60 Euro sind außerdem 216,60 Euro Umsatzsteuer enthalten, die nicht festzusetzen sind. Soweit der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist die Umsatzsteuer nicht anzusetzen (vgl. Bühring Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 215). Da der Antragsgegner geltend macht, dass der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigt sei, und die Antragstellerin dies nicht bestreitet, sind diese Kosten nicht anzusetzen.

Die weiteren Posten im angegriffenen Beschluss (Porto in Höhe von 24,50 Euro, Kilometergeld Fahrten Besprechung mit Patentanwälten in Höhe von 33 Euro,

Kilometergeld Postamt in Höhe von 19,80 Euro) sind nicht hinreichend spezifiziert und daher nicht festzusetzen, da nicht erkennbar ist, dass diese notwendig waren.

Die Festsetzung der Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300 Euro (zuzüglich Zinsen) ist mit der Beschwerde nicht angegriffen.

Insgesamt ergibt sich damit ein Betrag von 846 Euro, der festzusetzen ist.

Die festgesetzten Kosten sind mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Ein Verzinsungsauspruch erfolgt nur auf Antrag, § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Die Verzinsung beginnt mit Eingang des ersten Antrags, frühestens mit Bestands- bzw. Rechtskraft der Kostengrundentscheidung (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 140). Die Kostengrundentscheidung wurde dem Beschwerdegegner am 31. Januar 2012 zugesandt. Es ist daher davon auszugehen, dass er sie am 3. Februar 2012 erhalten hat. Da diese Entscheidung jedenfalls am 10. Juni 2011 noch nicht rechtskräftig war, kann die Verzinsung, soweit sie angegriffen ist, erst ab dem 4. März 2012 beginnen. Da die Festsetzung der Löschungsantragsgebühr zuzüglich Zinsen nicht angegriffen ist ist die Verzinsung ab 10. Juni 2011 hinsichtlich der 300 Euro Löschungsgebühr mit der Beschwerde nicht angegriffen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO der Beschwerdeführer zu 1/4 und die Beschwerdegegnerin zu 3/4.



### **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.*

Werner

Eisenrauch

Bayer

Fa