



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 4/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Kostenfestsetzung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Dezember 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2004 wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Auf Antrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 5. Mai 2004 das Gebrauchsmuster ... gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens dem Antragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) auferlegt. Nach Bestandskraft des Beschlusses hat die Beschwerdeführerin die Festsetzung ihrer Kosten auf der Basis der BRAGO von 5.502,80 € beantragt, worin - ausgehend von einem Gegenstandswert i. H. v. 250.000,00 € - eine Prozess- und eine Verhandlungsggebühr in Höhe von je 2.052,00 € enthalten sind. Der Beschwerdegegner hat dem Antrag mit der Begründung widersprochen, dass im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die BRAGO keine Anwendung finde, so dass nur eine Vertretungs- und

eine Verhandlungsgebühr in Höhe von jeweils 1.007,25 € angesetzt werden dürfen. Mit Beschluss vom 28. Oktober 2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung II die vom Beschwerdegegner zu erstattenden Kosten auf 3.413,40 € festgesetzt und unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts statt der beantragten Prozess- und Verhandlungsgebühr nur die Vertretungs- und die Verhandlungsgebühr zuerkannt hat.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde verfolgt die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Erstattung der Prozess- und der Verhandlungsgebühr weiter. Eine Beschwerdebegründung hat sie zunächst nicht abgegeben. Der Senat hat die Beteiligten mit Verfügung vom 10. April 2006 darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Fall die BRAGO Anwendung finde. Da aber das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt kein gerichtliches Verfahren sei, könnten nur eine Geschäfts- und die Besprechungsgebühr geltend gemacht werden. Zu diesem Rahmen müsse noch vorgetragen werden, ebenso zum Gegenstandswert.

Die Beschwerdeführerin hält im Hinblick auf die Bedeutung der Angelegenheit, den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit und die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mandantin jeweils eine 10/10 Gebühr für angemessen. Für den Gegenstandswert verweist sie auf den vom Beschwerdegegner im parallelen Verletzungsverfahren angegebenen Streitwert von 250.000,-- €. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf Bl. 34/40 d. A. Bezug genommen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II vom 28. Oktober 2004 aufzuheben und die Kosten auf insgesamt 5.502,80 € festzusetzen.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen und hält den Kostenansatz der Gebrauchsmusterabteilung für zutreffend. Wegen des Vortrags im Einzelnen wird auf Bl. 51/54 d. A. verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, da der Vortrag der Beschwerdeführerin zu dem für die Geschäfts- und die Besprechungsgebühr anzusetzenden Gebührenrahmen und zum Gegenstandswert keine substantiierten Angaben enthält, aufgrund derer sich die Kostenfestsetzung der Gebrauchsmusterabteilung der Höhe nach als unzutreffend erweisen würde.

1. Die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit berechnen sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts nach den für Rechtsanwälte geltenden Vorschriften (BPatG Mitt. 2006, 518 ff.). Nach der Übergangsregelung des § 61 Abs. 1 RVG ist für das vorliegende Verfahren die Vergütung nach den Vorschriften der BRAGO zu berechnen, da der unbedingte Auftrag zur Erledigung der Angelegenheit vor dem 1. Juli 2004 erteilt wurde, wie sich aus dem Löschungsantrag vom 28. April 2003 ergibt.
2. Da es sich beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt, bestimmen sich die Gebühren des Patentanwalts nicht nach dem 3. bis 11. Abschnitt der BRAGO, also insbesondere nicht nach § 31 BRAGO, sondern nach § 118 i. V. m. § 12 Abs. 1 BRAGO. Danach kann die Beschwerdeführerin für ihren Patentanwalt eine Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO und eine

Besprechungsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO beanspruchen. Daran ändert auch die von der Beschwerdeführerin zitierte Kommentarstelle nichts, die von einer engen Verwandtschaft zwischen den Gebühren des § 31 BRAGO und des § 118 BRAGO ausgeht, im Übrigen aber betont, dass keine Gleichheit vorliegt (Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl. 2002, § 118, Rn. 2). Insbesondere kann aus der möglichen Vergleichbarkeit der Gebühren nicht geschlossen werden, dass 10/10 Gebühren angesetzt werden dürften. Vielmehr wird die Höhe des zwischen 5/10 und 10/10 liegenden Gebührenrahmens durch den Anwalt unter Berücksichtigung aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls nach § 12 BRAGO bestimmt, nach der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit und den Vermögens- und Einkommensverhältnissen des Auftraggebers.

3. Der Vortrag der Beschwerdeführerin zu diesen Punkten rechtfertigt keine 10/10 Gebühren, da er zu den einzelnen Bemessungskriterien zu pauschal ist.
 - a) Zur geltend gemachten erheblichen Bedeutung der Angelegenheit hat die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass es insbesondere auch um die rechtliche und tatsächliche Klärung im Hinblick auf ein einwandfreies geschäftliches Verhalten gegenüber ihrem größten, umsatzstärksten Kunden gegangen sei. Der Beschwerdegegner habe diesen Kunden abgemahnt, weshalb die Beschwerdeführerin dem Kunden gegenüber eine Freistellungserklärung habe abgeben müssen. Auch habe sich der Beschwerdegegner durch eine unrichtige Schutzrechtsangabe wettbewerbswidrig verhalten. Dem Beschwerdegegner ist zunächst darin zuzustimmen, dass der behauptete Wettbewerbsverstoß mangels eines Zusammenhangs mit dem Lösungsverfahren bei der Beurteilung der Bedeutung der Angelegenheit nicht berücksichtigt werden kann. Was die Abmahnung eines Kunden im Vorfeld eines Verletzungsverfahrens über ein technisches Schutzrecht anbelangt, kann und wird sie in der Regel einen Vertrauens- und Renommeeverlust des potentiellen Verletzers ge-

genüber seinen Kunden nach sich ziehen und ist damit grundsätzlich als ideeller Wert bei der Beurteilung der Bedeutung der Sache mit einzubeziehen (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert a. a. O, § 12, Rn. 11; Hartmann, Kostengesetze, 26. Aufl. 1995, § 12 BRAGO, Rn. 4). Das Freistellungsverlangen des Kunden beruht nicht in erster Linie auf der Existenz des im Lösungsverfahren angegriffenen Streitgebrauchsmusters, sondern darauf, dass die Beschwerdeführerin als Lieferantin möglicherweise verletzender Gegenstände im Vorfeld der Lieferungen die Schutzrechtslage nicht ausreichend recherchiert hat. Daher gehört dieser Sachverhalt zum Umfeld des Verletzungsverfahrens und ist nicht bei der Bedeutung des Lösungsverfahrens einzubeziehen, das insoweit nur einen Reflex zum Verletzungsverfahren darstellt.

- b) Soweit die Beschwerdeführerin den Umfang der anwaltliche Tätigkeit als überdurchschnittlich hoch bewertet, ist der Vortrag hierzu ebenfalls nicht geeignet, eine 10/10 Gebühr zu rechtfertigen. Beim Umfang ist der zeitliche Aufwand zu berücksichtigen, den der Anwalt auf die Sache verwenden musste (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert a. a. O, § 12, Rn. 12). Dass die Ausarbeitung des 11 Seiten umfassenden Lösungsantrags einen vollen Arbeitstag beansprucht hat und das Studium von 7 Entgegenhaltungen erforderlich war, qualifiziert die Tätigkeit in der vorliegenden Angelegenheit nicht als weit über den Normalfall eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens hinausgehend (vgl. Gerold/Schmidt/ von Eicken/Madert a. a. O., Rn. 20 a. E.). Dies gilt auch im Hinblick auf die 14 bzw. 15 Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters und den sich daraus ergebenden möglichen Kombinationen. Deren Beurteilung gehört zu den üblichen Aufgaben eines Patentanwalts, und rechtfertigt insbesondere bei einem einfachen technischen Gegenstand wie im vorliegenden Fall keine Bewertung als außergewöhnlich. Aus diesen Gründen kann die anwaltliche Tätigkeit auch nicht als herausragend schwierig eingestuft werden,

da keine über den Normalfall hinausgehende Probleme erkennbar sind oder vorgetragen wurden.

- c) Auch die Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen rechtfertigen keine 10/10 Gebühr. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners kommt es nicht auf seine wirtschaftlichen Verhältnisse an. Abzustellen ist nach § 12 Abs. 1 BRAGO vielmehr allein auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse „des Auftraggebers“, hier also auf die der Beschwerdeführerin. Diese hat allerdings mit der Aussage, dass sie in besten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, nichts Verwertbares vorgetragen, was eine Erhöhung der Rahmengebühr auf 10/10 rechtfertigen könnte. Denn dieser schlichte Hinweis besagt über die zu berücksichtigenden Einkommensverhältnisse des Auftraggebers nichts (vgl. Gerold/Schmidt/ von Eicken/Madert a. a. O., Rn. 14).
 - d) Da der Vortrag die Höchstgebühr nicht rechtfertigt, andererseits aber nichts ersichtlich ist, wonach das vorliegende Lösungsverfahren als unterdurchschnittlich einzustufen wäre, ist von der so genannten Mittelgebühr, also von einer 7,5/10 Gebühr auszugehen.
4. Die Beschwerde hat trotz des Ansatzes von je einer 7,5/10 Gebühr für die Geschäfts- und die Besprechungsgebühr keinen, auch keinen teilweisen Erfolg. Im Beschwerdeverfahren fehlt es an jeglichen konkreten Schätzungsgrundlagen, so dass nicht beurteilt werden kann, ob der zugrunde gelegte Gegenstandswert von 250.000,-- € angemessen ist, ob er höher oder erheblich niedriger liegt. Demzufolge kann der Beschwerdeführerin auch die Differenz zwischen den beiden 7,5/10 Gebühren aus einem Gegenstandswert von 250.000,-- € und den von der Gebrauchsmusterabteilung festgesetzten Gebühren in Höhe von 1.063,50 € nicht zuerkannt werden.

- a) Nach der für den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens maßgeblichen Vorschrift des § 8 BRAGO müssen tatsächliche Schätzungsgrundlagen vorgetragen sein. Dies ist hier nicht geschehen. Soweit die Beschwerdeführerin die Auffassung vertritt, dass der im Verletzungsverfahren vom Beschwerdegegner angegebene Streitwert auch für das Lösungsverfahren anzusetzen sei, weil das dort vom Kläger genannte Interesse ihrem im Lösungsverfahren bestehenden Interesse an der Abwehr der Ansprüche durch die Löschung entspreche, kann ihr nicht gefolgt werden. Der Gegenstandswert eines Gebrauchsmusterlösungsverfahrens richtet sich grundsätzlich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG Rn. 48). Der Streitwert im Verletzungsstreit gibt regelmäßig keinen zuverlässigen Aufschluss über diesen so genannten gemeinen Wert. In ihm enthalten ist vielmehr u. a. ein Anteil von 2/3 bis 4/5, der auf den Unterlassungsanspruch entfällt, wenn - wie hier - daneben auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung geklagt wird. Soweit die Meinung vertreten wird, der Streitwert des Verletzungsverfahrens könne für die untere Grenze des Gegenstandswerts von Bedeutung sein, lässt die hierfür als Beleg in Bezug genommene Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Mitt. 1963, 60 - Streitwertfestsetzung) keine Verallgemeinerung zu. Vielmehr wurde der dort verfahrensgegenständliche Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren unmittelbar aufgrund geschätzter Schadensersatzansprüche ermittelt. Abzustellen ist grundsätzlich nur auf das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters im Zeitpunkt, in dem die Löschung beantragt wurde (vgl. Busse PatG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG Rn. 48; vgl. auch BPatGE 26, 208, 218 ff.; 27, 61, 67 ff.; 27, 196 ff.). Ein Abweichen von der Festsetzung im Verletzungsprozess ist daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht willkürlich, sondern beruht auf unterschiedlichen Bestimmungsansätzen.

- b) Für die Bestimmung des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters sind folgende Überlegungen maßgeblich: Mit der Löschung besteht für die Mitbewerber die Möglichkeit, den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach entspricht das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen. Hierzu oder zu sonstigen als Grundlage für eine Schätzung in Frage kommenden Parametern wie etwa Erträge, die das Gebrauchsmuster bis zum Ablauf der Schutzdauer unter gewöhnlichen Verhältnissen erwarten lässt oder etwa konkret entstandenen Schadensersatzansprüchen, hat die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen.
- c) Das Fehlen jeglicher Schätzungsgrundlagen hat zu Folge, dass es - ungeachtet des unrichtigen Ansatzes der Gebührenberechnung nach der PAGO - bei dem von der Gebrauchsmusterabteilung bei einer Gebührenhöhe von 1.007,25 € inzident zugrunde gelegten Gegenstandswert verbleibt. Auszugehen ist von einer 7,5/10 Gebühr (s. o. 3.d). Danach entspricht die Gebühr von 1.007,25 € einem Gegenstandswert von rd. 110.000,-- €. Dieser Wert ist angesichts der Tatsache, dass bei Eingang des Löschantrags bereits die Hälfte der Laufzeit des Streitgebrauchsmusters abgelaufen war und vor dem Hintergrund üblicher Werte in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren realistisch und damit nicht zu beanstanden.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

gez.

Unterschriften