



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 6/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 299 08 224

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. April 2007 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juni 2005 aufgehoben und die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin aufgrund des Beschlusses des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2004 für das Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung zu erstattenden Kosten auf insgesamt

3.654,72 €

neu festgesetzt.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdeführerin 9/10, die Beschwerdegegnerin 1/10.

Gründe

I.

Der Löschantrag der Antragstellerin gegen das Gebrauchsmuster 299 08 224 ist zunächst durch die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen worden. Im anschließenden Beschwerdeverfahren wurde es durch Beschluss des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2004 gelöscht und die Verfahrenskosten beider Rechtszüge der Antragsgegnerin auferlegt.

Nach Rechtskraft des Beschlusses vom 12. Mai 2004 hat die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt die Kostenfestsetzung beantragt und für das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung Kosten von insgesamt 8.107,38 € geltend gemacht. Dieser Betrag enthält eine Verfahrensgebühr und eine Verhandlungsgebühr in Höhe von 3.374,58 €. Für diese Gebühren hat die Antragstellerin beim Teuerungszuschlag den Faktor 4,4 zugrundegelegt und wegen einer überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Bedeutung den Faktor 2,5. Außerdem hat sie Recherchekosten von 936,00 € sowie Datenbankkosten von 7,82 € angesetzt.

Der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung I hat die erstattungsfähigen Kosten auf 3.060,72 € festgesetzt. Hierbei hat er die Verfahrens- und die Verhandlungsgebühr in Höhe von je 1.007,25 € und die Recherchekosten in Höhe von 312,00 € anerkannt. Im Übrigen habe es für die Patentanwaltsgebühren nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bei einem Teuerungszuschlag von 228 % sein Bewenden. Hinsichtlich der Erhöhung wegen einer besonderen wirtschaftlichen Bedeutung fehle es an jeglichem Tatsachenvortrag, so dass es insgesamt bei den Regelgebühren verbleibe. Bei den Recherchekosten sei eine Erhöhung nicht angezeigt, da die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Lehre im Rahmen der Recherche zum Stand der Technik für einen Diplom-Physiker zum Grundhandwerkszeug gehöre.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie sich ausdrücklich gegen die Festsetzung der Verhandlungs- und der Verfahrensgebühr sowie gegen die Restsetzung der Kosten gegen die Eigenrecherche wendet.

Die Beschwerdeführerin hat zunächst beantragt, die Höhe der Kosten der Eigenrecherche auf 936,00 € zuzüglich Datenbankkosten 7,82 € sowie die Gebühren analog der BRAGO unter Zugrundelegung eines angenommenen Streitwerts von wenigstens 600.000,00 € festzusetzen, hilfsweise, die ursprünglich berechneten Verfahrens- und Verhandlungsgebühren auf jeweils 3.295,00 € festzusetzen.

Nach Hinweis des Gerichts vom 23. November 2006, dass die Datenbankkosten im Kostenfestsetzungsbeschluss bereits berücksichtigt worden seien, dass der Gegenstandswert ausgehend von dem im Beschwerdeverfahren festgesetzten Wert von 150.000,00 € bei ca. 182.000,00 € liegen dürfte und dass für die Kosten die Vorschriften der BRAGO einschlägig seien, hat die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde zunächst in Höhe von 7,82 € zurückgenommen. Den Gegenstandswert von 182.000,00 € hält sie angesichts der breiten Fassung des Streitgebrauchsmusters für zu gering, da dessen Anspruch 1 nahezu jegliche Form von Steckbrücken umfasse. Mit einer Durchsetzung eines nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters drohe eine Produktionsverlagerung nach Asien, was den Ausbau deutscher Arbeitsplätze zur Folge habe. Das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters könne daher ohne weiteres mit 1 Million Euro angesetzt werden. Die Beschwerdeführerin erziele mit den in Deutschland üblichen Sicherheitsnetzsteckern jährliche Umsätze von weit über 15 Millionen Euro. Zum Gebührenrahmen führt die Beschwerdeführerin aus, dass eine Geschäftsgebühr von 7,5/10 für angemessen erachtet werde. Im Hinblick auf den erheblichen Vorbereitungsaufwand für die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterstelle eine 10/10 Besprechungsgebühr in Ansatz zu bringen sei.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Höhe der Kosten der Eigenrecherche auf 936,00 € sowie die Gebühren analog der BRAGO unter Zugrundelegung eines angenommenen Streitwerts von 1.000.000,00 € festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass bereits ein Gegenstandswert von 600.000,00 € überhöht sei und es beim Gegenstandswert des zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahrens von 150.000,00 € sein Bewenden haben müsse.

II.

Die nach Rücknahme der Beschwerde hinsichtlich der Datenbank im Übrigen zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Die Gebühren für die patentanwaltliche Tätigkeit berechnen sich auch 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 bemisst sich die Vergütung im vorliegenden Fall nach den Vorschriften der BRAGO, da der unbedingte Auftrag zur Erledigung der Angelegenheit vor dem 1. Juli 2004 erteilt wurde, wie sich aus dem Löschungsantrag vom 25. Oktober 2000 ergibt.

Da das Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts kein gerichtliches Verfahren ist, bestimmen sich die Gebühren des Patentanwalts nach § 118 i. V. m. § 12 Abs. 1 BRAGO. Die Antragstellerin kann für ihren Patentanwalt eine Geschäftsge-

bühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO und eine Besprechungsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO beanspruchen, wobei der Gebührenrahmen zwischen 5/10 und 10/10 liegt (§ 118 Abs. 1). Die Gebührenhöhe selbst richtet sich nach dem Gegenstandswert des Lösungsverfahrens, § 8 BRAGO, in Verbindung mit der Gebührentabelle.

- 1.1. Der Gegenstandswert für das Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts beträgt 182.142,85 €.

Der Gegenstandswert ist gem. § 8 Abs. 2 S. 2 BRAGO nach billigem Ermessen zu bestimmen, weil es für das Gebrauchsmusterlösungsverfahren an Wertvorschriften für die Anwaltsgebühren fehlt. Er richtet sich grundsätzlich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des angegriffenen Gebrauchsmusters (vgl. Busse PatentG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG Rn. 48) und entspricht im Allgemeinen dem gemeinen Wert des Gebrauchsmusters bei Beantragung der Löschung. Für die Bestimmung dieses gemeinen Werts gelten folgende grundsätzlichen Überlegungen: 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 kann 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 gleich gesetzt werden. Hierzu und zu sonstigen als Grundlage für eine Bemessung des Gegenstandswerts in Frage kommenden Parametern wie etwa zu Erträgen oder Schadensersatzansprüchen hat die Beschwerdeführerin nichts Konkretes vorgetragen, was die Festsetzung des Gegenstandswerts auf 600.000,00 € bzw. auf 1.000.000,00 € ermöglichen würden. Die von ihr - im Übrigen lediglich pauschal und ohne jegliche Zeitangabe - behaupteten Jahresumsätze von „weit über 25 Millionen Euro“ beziehen sich auf jegliche Art. von Sicherheitsnetzsteckern ohne Bezug auf die

Lehre des angegriffenen Gebrauchsmusters. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich aufgrund der breiten Anspruchsfassung Schutz gegen nahezu alle Steckerverbindungen hätte herleiten lassen, handelt es sich um rein spekulative Überlegungen, aus denen sich keine Bewertungskriterien herleiten lassen. Die von ihr ins Feld geführte Gefährdung von deutschen Arbeitsplätzen bei Durchsetzung eines schutzunfähigen Gebrauchsmusters entzieht sich einer konkreten Bewertung und ist sowohl in Bezug auf die Frage der Kausalität als auch hinsichtlich des angesetzten Betrags von 1 Million Euro ebenfalls rein spekulativ.

Einzig objektive Schätzungsgrundlagen sind vorliegend der im Beschwerdeverfahren festgesetzte Gegenstandswert und die unterschiedliche Laufdauer des Streitgebrauchsmusters zu Beginn der jeweiligen Verfahrensabschnitte. Der Senat hat in dem am 14. Juni 2002 eingeleiteten Beschwerdeverfahren den Gegenstandswert auf 150.000,00 € festgesetzt. Dieser Wert bezieht sich auf eine Restlaufzeit von 7 Jahren, Anmeldetag war der 7. Mai 1999. Der Löschungsantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde am 24. Oktober 2000 gestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Streitgebrauchsmuster noch eine Restlaufzeit von knapp 8 ½ Jahren. Ausgehend vom Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens ergibt dies für das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Gegenstandswert von 182.142,85 €

Angesichts der längeren Laufzeit des Streitgebrauchsmusters bei Einleitung des Lösungsverfahrens ist nicht ersichtlich oder von der Beschwerdegegnerin vorgetragen, weshalb auch insoweit der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens gelten sollte.

1.2. Bei einem Gegenstandswert von 182.142,85 € beträgt eine 10/10 Geschäftsgebühr und eine 10/10 Besprechungsgebühr nach der Gebührentabelle jeweils 1.739,00 €. Bei Rahmengebühren ist der Rahmen unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit sowie der Einkommensverhältnisse des Mandanten durch den Anwalt nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Beschwerdeführerin hat nichts vorgetragen, was eine vollständige Ausschöpfung des Gebührenrahmens erlauben würde. Die Angaben zu eventuellen Irritationen am Markt aufgrund einer unklaren Anspruchsfassung oder einer möglicherweise bestehenden Schutzrechtsverletzung durch die Beschwerdeführerin sind ohne konkrete Hinweise auf Kunden- oder Umsatzzahlen zu vage, als dass sich daraus - trotz der behaupteten Position am Markt - eine besondere Bedeutung der Angelegenheit herleiten ließe. Im Übrigen schlägt sich die wirtschaftliche Bedeutung einer Sache regelmäßig bereits bei der Bemessung des Gegenstandswerts nieder (Hartmann KostenG 26. Aufl. 1995, § 12 BRAGO Rn. 3). Da aufgrund der Aktenlage nicht erkennbar ist, inwieweit sich vorliegend die patentanwaltliche Tätigkeit von der in derartigen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren üblichen unterscheidet (vgl. Hartmann, Kostengesetze a. a. O., Rn. 5, 6; ders. Kostengesetze 34. Aufl. 2004, § 14 RVG, Rn. 3, 4), ist bei beiden Gebühren vom Mittelwert auszugehen (vgl. Hartmann a. a. O., § 12, Rn. 13 und § 14, Rn. 14), also von 7,5/10. Insofern bestehen keine Bedenken, soweit die Beschwerdeführerin bei der Geschäftsgebühr 7,5/10 als angemessen angesehen hat. Aber auch bei der Besprechungsgebühr reicht der pauschale Vortrag eines erheblichen Vorbereitungsaufwand für die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterstelle nicht aus, um einen besonderen Umfang und eine Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, die über das Normalmaß hinaus geht, zu begründen.

- 1.3. Demnach belaufen sich die Gebühren auf je 1.304,25 €, so dass die Beschwerde in Höhe der Differenz zwischen den im angefochtenen Beschluss zuerkannten Regelgebühren von je 1007,25 €, als in Höhe von 2 x 297,00 € = 594,00 € erfolgreich ist.
- 1.4. Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Antrag vom 12. Juli 2005 hilfsweise zwei Anwaltsgebühren von jeweils 3.296,00 € geltend gemacht. Dieser Antrag hat keinen Erfolg, da ein sich möglicherweise nach der PAGO ergebender höherer Endbetrag nicht in einem Hilfsverhältnis zu dem Antrag auf Gebührenfestsetzung nach der BRAGO steht. Vielmehr liegt hierin ein auf einander ausschließende Rechtsgrundlagen gestütztes unzulässiges Alternativverhältnis. Nachdem vorliegend die BRAGO anwendbar ist, ist ein Rückgriff auf die PAGO ausgeschlossen.
2. Was die Recherchekosten angeht, kann die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Beschwerdeführerin - wie die Beschwerdegegnerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits zu Recht gerügt hat - die Höhe der Kosten nicht glaubhaft gemacht hat. Dies wäre aber erforderlich gewesen (vgl. Bühring, GebrMG, 6. Aufl. 2002, § 17 Rn. 164). Insoweit erwächst der Beschwerdeführerin aber wegen des Grundsatzes der reformatio in peius kein Nachteil. Darüber hinaus könnte die nach § 3 Abs. 2 ZuSEG zu gewährende Entschädigung nur dann um bis zu 50 % überschritten werden bei einem Gutachten, in dem ein Sachverständiger sich für den Einzelfall eingehend mit der wissenschaftlichen Lehre auseinandersetzen hat. Hier hat die Beschwerdeführerin schon nicht vorgetragen, mit welcher wissenschaftlichen Lehre hier eine eingehende Auseinandersetzung erforderlich war. Die Befassung mit der im Stand der Technik jeweils enthaltenen technischen Lehre ist in § 3 Abs. 2 ZuSEG nicht gemeint. Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend darauf abgestellt, dass die gründliche Auseinandersetzung mit dem Stand der Technik zum Handwerkzeug eines Patentanwalts gehört.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerde ausgehend von einem Gegenstandswert von 1.000.000,00 € und einer 7,5/10 und einer 10/10 Gebühr Anwaltsgebühren in einer Gesamthöhe von 7.868,00 € (3.372,00 € und 4.646,00 €) sowie Recherchekosten von 936,00 € geltend gemacht, mithin eine Mehrforderung von 6.165,50 € gegenüber der Festsetzung der Gebrauchsmusterabteilung zuzüglich der Beschwerderücknahme in Höhe von 7,82 €. Die Beschwerde hat aber lediglich in Höhe von 594,00 € erfolgreich, also nur zur ca. 1/10.

gez.

Unterschriften