



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Mai 2020 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2019 dahingehend abgeändert, dass die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 5.583,94 Euro festgesetzt werden. Dieser Betrag ist ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

Gründe

I.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin (im Folgenden Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 20. Dezember 2007 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“ (i.F. Streitgebrauchsmuster).

Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin (i.F. Antragstellerin) hat am 8. Januar 2009 Löschantrag gegen das Streitgebrauchsmuster gestellt. Mit dem am 10. November 2015 verkündeten Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich soweit es über den Gegenstand nach dem Hilfsantrag I der Antragsgegnerin gemäß Schriftsatz vom 11. September 2015 hinausgeht und den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen. Die Verfahrenskosten wurden der Antragstellerin und der Antragsgegnerin jeweils zur Hälfte auferlegt.

Gegen diesen ihr am 16. Dezember 2015 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 18. Januar 2016 Beschwerde eingelegt, mit der sie die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters begehrte.

Das Gebrauchsmuster ist am 30. September 2017 durch Zeitablauf erloschen.

Daraufhin haben die Beteiligten das Beschwerdeverfahren mit Schriftsätzen vom 6. Dezember 2016 bzw. 11. Januar 2018 übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Mit Beschluss vom ... (...) hat der Senat beschlossen, dass die Antragsgegnerin die Kosten des erstinstanzlichen Löschanfahrens und des Beschwerdeverfahrens trägt. Dieser Beschluss wurde am 27. Juli 2018 rechtskräftig.

Am 17. Dezember 2018 beantragte die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt, die erstattungsfähigen Kosten festzusetzen und die Verzinsung auszusprechen. In ihrem Antrag geht sie von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro aus.

Sie macht folgende Kosten geltend:

<u>DPMA</u>	
Amtsgebühr Löschungsverfahren (Nr. 323 100)	300,00 Euro
2,5 Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 RVG	5.632,50 Euro
<u>BPatG</u>	
Amtsgebühr Beschwerde (Nr. 401 100)	500,00 Euro
1,3 Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3100 VV RVG	2.928,90 Euro
<u>Sonstiges</u>	
Kosten für Recherchen zum SdT	2.820,00 Euro
Kosten für Gutachten zum geschützten Gegenstand	3.000,00 Euro
Auslagen gemäß Nr. 7001, 7002 VV RVG	20,00 Euro

Hinsichtlich der Recherche legte die Antragstellerin drei Rechnungen vor. Eine Rechnung vom 25. August 2013 über 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine Rechnung vom 23. September 2013 über 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und eine Rechnung vom 21. Oktober 2014 über 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro). Da die Antragsgegnerin im Laufe des Löschungsverfahrens den geschützten Gegenstand mehrfach eingeschränkt habe, seien entsprechende zusätzliche Recherchen erforderlich gewesen. Auch sei es notwendig gewesen, ein Sachgutachten eines technischen Experten auf dem besagten Gebiet heranzuziehen, da mit den Anspruchsänderungen auf dem einschlägigen technischen Gebiet unbekannte Begrifflichkeiten des geschützten Gegenstands geklärt bzw. als unzulässig dargelegt

werden mussten. Hierzu hat die Antragstellerin eine Rechnung der F... vom 11. November 2014 über 3.000,- Euro (netto) vorgelegt.

Am 21. Dezember 2018 macht sie ergänzend noch Reisekosten in Höhe von 1.878,94 Euro geltend.

Mit weiterem Beschluss vom 8. Mai 2019 (...) hat der Senat den Gegenstandswert für das Löschungs- und das Löschungsbeschwerdeverfahren auf 100.000,- Euro festgesetzt. Die Beteiligten seien gemäß den Niederschriften in den erstinstanzlichen mündlichen Verhandlungen vor der Gebrauchsmusterabteilung am 8. Dezember 2010 und 12. Juni 2013 jeweils übereinstimmend von einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro ausgegangen. Liege eine übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts seitens der Beteiligten vor, sei bei einer deutlichen Abweichung eines später beantragten Gegenstandswerts eine substantiierte Darlegung erforderlich, warum eine solche Abweichung geboten sein solle. Dies habe die Antragstellerin, die den Gegenstandswert auf 250.000 Euro festgesetzt haben wolle, nicht vermocht.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2019 setzte die Gebrauchsmusterabteilung die durch die Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 13.148,94 Euro fest, zu verzinsen ab dem 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinsatz.

Ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 250.000 Euro wurden folgenden Kosten festgesetzt:

Gebührentatbestand	RVG VVNr.	Satz	Betrag
Verfahrensgebühr	2300	2,5	5.130,00 Euro
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 Euro
Recherchekosten			2.820,00 Euro
Kosten für Gutachten			3.000,00 Euro
Reisekosten Partei			1.878,94 Euro
Löschungsgebühr			300,00 Euro
Gesamtkosten			13.148,94 Euro

Statt der beantragten Verfahrensgebühr in Höhe von 5.632,50 Euro hat die Gebrauchsmusterabteilung 5.130,00 Euro angesetzt, da der Löschungsantrag vor dem 1. August 2013 gestellt worden ist und damit nicht der „Tabellenwert der 24. Auflage“, sondern der der vormals gültigen Auflage zu verwenden sei. Im Übrigen wurden die Kosten für das Löschungsverfahren vor dem DPMA antragsgemäß gewährt, da die Antragsgegnerin dem Antrag nicht widersprochen habe.

Gegen den ihr am 30. Juli 2019 zugestellten Beschluss hat die Antragsgegnerin am 7. August 2019 Beschwerde eingelegt. Sie hält den Streitwert mit 250.000 Euro für falsch angesetzt und bittet ihn gemäß dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2019 zu reduzieren. Außerdem seien die Kosten für die Recherche und Auswertung zu hoch.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 5.583,94 Euro festzusetzen und den zu erstattenden Betrag ab 27. Juli 2018 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Antragstellerin teilt am 30. Dezember 2019 mit, dass der Begründung im Kostenfestsetzungsantrag, eingereicht am 17. Dezember 2018, zur Zweckmäßigkeit der durchgeführten Recherchen und Gutachten nichts hinzuzufügen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

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 der Antragsgegnerin hat im beantragten Umfang Erfolg.

Der Senat hat mit dem seit dem 27. Juli 2018 rechtskräftigen Beschluss vom ... die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin 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).

Streitig unter den Beteiligten ist zum einen, ob anstelle des der Kostenberechnung im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Gegenstandswerts i.H.v. 250.000 Euro ein Wert i.H.v. 100.000 Euro anzusetzen gewesen wäre, so dass die zu erstattende 2,5-fache Verfahrensgebühr lediglich 3.385,00 Euro beträgt. Zudem greift die Beschwerdegegnerin auch die Festsetzung der Recherchekosten und die Kosten der Auswertung, gemeint sind damit die Kosten des Gutachtens, an. Die weiteren im Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzten Kosten sowie die Verzinsung sind nicht angegriffen.

Der Senat kann den angefochtenen Beschluss in vollem Umfang überprüfen, da die Kostenfestsetzung keine Ermessensentscheidung darstellt. Insbesondere gilt dies auch für den der Kostenfestsetzung zugrunde gelegten Gegenstandswert, auch

wenn dieser bei der Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht durch Beschluss festgesetzt wird, sondern lediglich eine Berechnungsgröße darstellt.

Vorliegend hätte die Gebrauchsmusterabteilung der Kostenberechnung einen Gegenstandswert in Höhe von 100.000 Euro zugrunde legen müssen.

Der Senat ist insoweit an seinen Beschluss vom 8. Mai 2019 gebunden, mit dem er den Gegenstandswert für das Löschungs- und das Löschungsbeschwerdeverfahren einheitlich auf 100.000 Euro festgesetzt hat. Aber auch im Übrigen hat der Senat keinen Anlass, von dieser Festsetzung abzuweichen. Wie bereits im Beschluss vom 8. Mai 2019 ausgeführt, haben die Beteiligten mehrfach den Gegenstandswert übereinstimmend mit 100.000 Euro angegeben. Plausible Gründe, weshalb nachträglich der Gegenstandswert um mehr als das doppelte erhöht sein soll, hat die Antragstellerin nicht genannt.

Auch soweit die Recherchekosten angegriffen sind, hat die Beschwerde Erfolg.

Recherchekosten sind erstattungsfähig, wenn sie von jedem vernünftigen Durchschnittsbeteiligten im Zeitpunkt ihrer Einleitung bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände auch durchgeführt worden wären, insbesondere, wenn Grund für die Annahme besteht, auf die Ermittlung weiteren Stands der Technik angewiesen zu sein (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 194). Die Recherche muss kostenschonend durchgeführt werden. Anwaltliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Recherche können durch die Verfahrensgebühr abgegolten sein (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 194).

Hinsichtlich der Recherchekosten hat die Antragstellerin lediglich drei Rechnungen vorgelegt und keine konkreten Umstände dafür genannt, wie die Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrags zustande kam. Eine Rechnung ist vom 25. August 2013 über 1.200 Euro netto (brutto 1.428 Euro), eine Rechnung vom 23. September 2013

über 520 Euro netto (brutto 618,80 Euro) und eine Rechnung vom 21. Oktober 2014 über 1.100 Euro netto (brutto 1.309,00 Euro). Es sind weder die Stunden genannt, die jeweils auf die Recherche verwendet wurden, noch sind aus der Begründung des Kostenfestsetzungsantrags die konkreten Umstände ersichtlich, die eine Beurteilung der Notwendigkeit der jeweiligen Recherche und die Höhe der erforderlichen Kosten zulassen. Die Notwendigkeit der geltend gemachten Recherchekosten von insgesamt 2.820,00 Euro ist nicht dargetan, so dass diese Kosten nicht zu berücksichtigen sind.

Entsprechendes gilt hinsichtlich der geltend gemachten Kosten des Gutachtens zu dem durch das Streitgebrauchsmuster geschützten Gegenstand in Höhe von 3.000 Euro. Derartige Gutachten sind nur im Ausnahmefall erstattungsfähig (Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdnr. 192). Vorliegend ist nicht ersichtlich, weshalb ein Expertengutachten über einzelne Begriffe erforderlich gewesen war und wieso die Beurteilung des Gebrauchsmusters mit den jeweiligen Ansprüchen nicht durch den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im Rahmen seiner patentanwaltlichen Tätigkeit erfolgen konnte. Dies gilt umso mehr als die verwendeten Begriffe im Kontext des Gebrauchsmusters zu interpretieren sind, wie dies dann auch die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluss ausgeführt hatte.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 Euro und dem Wegfall der Recherchekosten und der Kosten für das Gutachten ergibt sich die folgende Kostenberechnung, wobei für die Berechnung der Verfahrensgebühr die bereits von der Gebrauchsmusterabteilung zutreffend herangezogene bis zum 31. Juli 2013 geltende Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 Satz 3 RVG maßgebend ist, da der Löschungsantrag bereits im Januar 2009 gestellt wurde.

Gebührentatbestand	RVG VVNr.	Satz	Betrag
Verfahrensgebühr	2300	2,5	3.385,00 Euro
Pauschale für Post und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 Euro
Reisekosten Partei			1.878,94 Euro
Löschungsgebühr			300,00 Euro
Gesamtkosten			5.583,94 Euro

Da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. §§ 104 Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht angezeigt ist, entscheidet der Senat im schriftlichen Verfahren.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO die Antragstellerin zu tragen, da die Beschwerde in vollem Umfang Erfolg hat. Billigkeitsgründe, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, sind nicht ersichtlich. Zwar hat sich die Antragsgegnerin vor dem DPMA zur Kostenfestsetzungsberechnung durch die Antragstellerin nicht geäußert, jedoch ist dies allein noch kein Grund, von der Kostentragungspflicht für die Antragstellerin des vorliegenden Beschwerdeverfahrens abzusehen. Eine Pflicht zur Äußerung besteht nicht. Zudem war auch der Antragstellerin vor dem Erlass des Kostenfestsetzungsbeschlusses klar, dass der von ihr angegebene Gegenstandswert von 250.000 Euro nicht mit dem im Beschluss des BPatG vom 8. Mai 2019 übereinstimmt. Sie hätte daher auch von sich aus auf den festgesetzten Gegenstandswert hinweisen können.

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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa