

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 57/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster –Löschungssache

Gbm 297 02 528 Lö I 130/98

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hatte am 1. September 1998 die teilweise Löschung des Gebrauchsmusters 297 02 528 beantragt. Nachdem der Antragsgegner im Umfang der beantragten Löschung auf das Gebrauchsmuster verzichtet und die Antragstellerin das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt hatte, sind die Kosten des Lösungsverfahrens durch rechtskräftigen Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamt- und Markenamts vom 13. März 2000 dem Antragsgegner auferlegt worden.

Die im Lösungsverfahren durch Patentanwälte vertretene Antragstellerin hat die Festsetzung ihrer Kosten auf 3.553,80,- DM beantragt. Bei der Berechnung ist sie unter Zugrundelegung eines mittleren Gegenstandswerts von 200.000,- DM von einer 10/10-Verfahrensgebühr in Höhe von 2.765,- DM gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 BRAGO zuzüglich Postgebühren (40,- DM), 16% Mehrwertsteuer (448,80 DM) und der Lösungsantragsgebühr (300,- DM) ausgegangen.

Der Antragsgegner hat demgegenüber geltend gemacht, daß die Antragstellerin als Aktiengesellschaft nicht vorsteuerabzugsberechtigt sei. Im übrigen würden die Gebühren für Patentanwälte im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren seit jeher nach der Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGO) festgesetzt. Nach der Rechtsprechung des 5. Senats werde im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren derzeit eine Verfahrensgebühr in Höhe 1.900,- DM als erstattungsfähig anerkannt.

Die Antragstellerin hat sich mit der Absetzung des als Mehrwertsteuer beanspruchten Betrags einverstanden erklärt und im übrigen die Ansicht vertreten, daß die Art und Weise der Berechnung der erstattungsfähigen Kosten eines Patentanwalts im – erstinstanzlichen - Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren auf einer anachronistischen Betrachtungsweise beruhe, die von den Nichtigkeitssenaten und einigen Markensenaten abgelehnt werde. Zudem sei die letzte Anpassung der durchschnittlichen Gegenstandswerte in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren durch eine Entscheidung vom 3. März 1997 (Mitt. 1997, 220) erfolgt, der ein im Jahr 1995 gestellter Löschungsantrag zugrundegelegt habe. Mittlerweile sei auch für diese Berechnungsweise des Bundespatentgerichts bei den durchschnittlichen Gegenstandswerten in Gebrauchsmuster-Löschungssachen erneut ein Anstieg zu verzeichnen. Der Masse der Durchschnittsfälle seien nunmehr Gegenstandswerte von mindestens 180.000,- DM, 240.000,- DM, 300.000,- DM und 120.000,- DM zugrundegelegt. Daraus errechneten sich nach der BRAGO 8/10-Gebühren in Höhe von 2.084,- DM, 2.340,- DM, 2.596,- DM und 1.828,- DM, die gegenüber 1968 eine reale Gebührensteigerung von 243,07%, 223,93%, 221,79% und 286,44% bedeuteten. Damit sei von einer Durchschnittssteigerung von 244% auszugehen, die bei Zugrundelegung des Gebührensatzes von 600,- DM nach der PAGO Abschnitt K IV Nr. 4 eine Verhandlungsgebühr von mindestens 2.064,- DM ergebe. Lediglich hilfsweise werde daher Kostenerstattung in Höhe von 2.404,- DM beantragt.

Durch Beschluß vom 18. Juli 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die der Antragstellerin von dem Antragsgegner zu erstattenden Kosten auf 2.310,- DM festgesetzt. Es hat die geltend gemachte Mehrwertsteuer und von der gemäß Hauptantrag beantragten Verfahrensgebühr in Höhe von 2.765,- DM einen Betrag von 795,- DM unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 3. März 1997 abgesetzt (Mitt. 1997, 220 iVm Mitt. 1997, 375).

Mit der Beschwerde beantragt die Antragstellerin, den angefochtenen Beschluß abzuändern und Kosten in Höhe von 3.105,- DM festzusetzen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen in dem patentamtlichen Verfahren hält sie an ihrer Auffassung fest, daß sie Anspruch auf Erstattung einer Verfahrensgebühr in Höhe von 2.765,- DM nach den Gebührensätzen der BRAGO zuzüglich 40,- DM Portokosten und 300,- DM Löschungsantragsgebühr habe. Die vom 5. Senat im Jahr 1984 eingeführte Rechtsprechung zur Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten eines Patentanwalts im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren verbinde zwei völlig unterschiedliche und inkompatible Berechnungssysteme zu einem unzulässigen Mischsystem.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, die Antragstellerin habe nicht nachvollziehbar dargelegt, weshalb es vorliegend gerechtfertigt sei, von der gefestigten Rechtsprechung zur Erstattung der Patentanwaltsgebühren im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren abzuweichen.

II.

Die nur gegen die Absetzung eines Teils der anwaltlichen Verfahrensgebühr gerichtete Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Das Patentamt hat die der Antragstellerin zu erstattende Verfahrensgebühr zu Recht auf 1.970,- DM festgesetzt.

Der Antragstellerin steht nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswahrung notwendig waren. Hierzu gehören die Kosten der von ihr beauftragten Patentanwälte.

1. Bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmuster- Löschungsverfahren zu erstattenden Vergütung sind nach ständiger Rechtsprechung die Festbetragsgebühren der Gebührenordnung für Patentanwälte (Ausgabe 1. Oktober 1968 - PAGO) zugrunde zu legen, denen entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung der durchschnittlichen Gegenstandswerte in den Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren Teuerungszuschläge hinzugerechnet werden (vgl BPatGE 26, 208; 27, 61, 73; 30, 36; 32, 162). Ausgehend von dieser Berechnungsmethode wird derzeit in Verfahren, in denen die Auftragserteilung nach der letzten Erhöhung der Gebührensätze der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGO) am 1. Juli 1994 erfolgt ist, der Verfahrensgebühr von 600,- gemäß Abschnitt K IV Nr. 1 PAGO ein Teuerungszuschlag von 228% hinzugerechnet, woraus sich für das patentamtliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine anwaltliche Verfahrensgebühr von 1.970,- DM ergibt (vgl BPatG Mitt 1997, 220 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375).

2. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist es weder rechtlich noch tatsächlich gerechtfertigt, im erstinstanzlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren davon abzugehen, der Berechnung der Patentanwaltsgebühren die Sätze der

PAGO zugrunde zu legen. Die Erwägungen, die in den erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren zu der Anwendung der BRAGO als Berechnungsgrundlage für die Gebühren eines Patentanwalts geführt haben (BPatGE 25, 222; 26, 68; 28, 193) und die nach Ansicht eines – bisher einzigen – Markensenats in gleicher Weise auch für das Widerspruchs – Beschwerdeverfahren in Markensachen gelten sollen (29. Senat vom 2. Dezember 1998 – BPatGE 41, 6), lassen sich auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, jedenfalls soweit es sich um das erstinstanzliche Verfahren vor dem Patentamt handelt, nicht übertragen. Der 29. Senat hat zudem ausdrücklich offengelassen, ob im patentamtlichen Widerspruchsverfahren eine Festsetzung der Gebühren der Patentanwälte nach der BRAGO zulässig ist.

Zwar mag die Gebührenabrechnung für Rechts- und Patentanwälte im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren erster und zweiter Instanz auf der einheitlichen Grundlage der Rechtsanwaltsgebührenordnung als wünschenswert erscheinen, weil dies die als "anachronistisches Mischsystem" bezeichnete Errechnung der Teuerungszuschläge erübrigte. Insoweit ist jedoch vorab zu bemerken, daß dieses zunächst nur als übergangsweise Notlösung eingeführte Berechnungssystem (vgl. BGH GRUR 1977, 559 "Leckanzeigeeinrichtung"; BPatGE 26, 208) von der Rechtsprechung nur deshalb beibehalten worden ist, weil für die Patentanwälte - aus möglicherweise nicht unbeabsichtigten Gründen - bis heute kein der BRAGO vergleichbares Streitwertsystem eingeführt worden ist (vgl. bereits BGH GRUR 1965, 621 "Patentanwaltskosten"), das eine der Kostenentwicklung stetig angemessenen Rechnung tragende Vergütung vorsieht. Daß sich unterschiedlich hohe Gebührenforderungen für Patentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ergeben, ist aber als solches systembedingt und rechtfertigt für sich im Einzelfall keine einheitliche Abrechnung (BGH aaO, S. 621, 625 "Patentanwaltskosten").

3.a) Wie die Rechtsprechung wiederholt hervorgehoben hat, ist die Festsetzung der Gebühren eines Patentanwalts nach der BRAGO im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, weil ein Gegenstandswert vom Patentamt mangels einer gesetzlichen Regelung nicht gemäß § 10 Abs. 2 BRAGO festgesetzt, sondern nur im Rahmen der Kostenfestsetzung nach billigem Ermessen angenommen werden kann (vgl BGH aaO, 621, 624 "Patentanwaltskosten"; ferner BPatGE 3, 183; 13, 151, 153; Mitt. 1979, 176; 1982, 77).

b) Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, daß die mit der Vertretung in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren beauftragten Patentanwälte ihre Vergütung im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB üblicherweise nach dem Gegenstandswert des Gebrauchsmusters berechnen, wie dies etwa in den Nichtigkeitsverfahren der Fall ist. Die Patentanwaltskammer hat noch in ihrer Stellungnahme vom 15. November 1996 (vgl BPatGE 37, 106) sich für den Bereich der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren generell für die Beibehaltung der Berechnung der Patentanwaltsvergütung nach der PAGO unter Berücksichtigung angemessener Teuerungszuschläge ausgesprochen. Dem beschließenden Senat ist nicht bekannt, daß sich die Abrechnungspraxis der Patentanwälte in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren (erster und zweiter Instanz) zwischenzeitlich nennenswert geändert hat. Auch dem Vortrag der Antragstellerin ist nicht einmal ansatzweise zu entnehmen, daß die Patentanwälte in der Masse von der Kostenberechnung nach den Festbetragsgebühren der PAGO abgegangen sind mit der Folge, daß die Gebührensätze der PAGO der –Gebührenberechnung nicht mehr als "übliche" (Grund-)Vergütung zugrundegelegt werden könnten.

c) Soweit die Antragstellerin geltend macht, in zweiseitigen patentamtlichen und –gerichtlichen Verfahren werde regelmäßig aufgrund von Gegenstandswerten abgerechnet, trifft es für patentamtliche Verfahren nicht zu. Für patentgerichtliche Verfahren gilt es in dieser Allgemeinheit nur dann, wenn es sich um Verfahren mit "Festsetzung" eines Gegenstandswert handelt (vgl PAGO Abschnitt N 1).

d) Nicht zu folgen vermag der Senat schließlich der Ansicht, die bisherige Gebührenberechnung belaste die Beteiligten eines Lösungsverfahrens unbillig, wenn eine der Partei, die durch einen Patentanwalt vertreten sei, geringere Kosten erstattet würden als im Falle ihrer Vertretung durch einen Rechtsanwalt. Zwar kann es zutreffen, daß der Gebührenanspruch eines Patentanwalts gegen seinen Mandanten sich der Höhe nach von dem in derselben Sache tätig gewordenen Rechtsanwalt unterscheidet. Das ist jedoch – wie schon ausgeführt - systembedingt und von einem Patentanwalt hinzunehmen. Den Beteiligten selbst entstehen dadurch jedoch keine Nachteile. Ihnen werden stets – soweit sie obsiegt haben – die Kosten des von ihnen ausgewählten Anwalts unabhängig von dem anzuwendenden Gebührensystem in dem diesem geschuldeten, üblichen Umfang erstattet. Das Festbetragssystem der PAGO hat für den Patentanwalt zudem den beachtlichen Vorteil, daß die derzeit als erstattungsfähig anerkannte Verfahrensgebühr von 1.970,- DM für alle Verfahren von normalem Schwierigkeitsgrad und Umfang bis zu einem Gegenstandswert von 250.000,- DM beansprucht werden kann (vgl BPatG Mitt 1997, 220 iVm Mitt 1997, 375), also auch die Tätigkeit des Patentanwalts in solchen Verfahren abgilt, die Gebrauchsmuster von niedrigerem gemeinen Wert betreffen, was nicht selten zutrifft, ohne daß anders als bei einer Gebührenberechnung nach der BRAGO im Einzelfall substantiierte Angaben zu dem – vielfach wesentlich unter 250.000,- DM liegenden - gemeinen Wert des Gebrauchsmusters erforderlich sind, auf deren Grundlage das Patentamt sodann im Rahmen der Kostenfestsetzung den Gegenstandswert des Verfahrens gemäß § 118 Abs. 1 iVm § 8 Abs. 2 BRAGO anzunehmen hätte. Es ist auch nicht zulässig, bei Anwendung der gegenstandswertabhängigen Gebührensätze der BRAGO regelmäßig den aus der Masse der Normalfälle ermittelten Durchschnittswert der Gebrauchsmuster für die Ermittlung der Gebührenhöhe zugrunde zu legen, auf dem das Festbetragssystem der PAGO beruht. Bei einer Abrechnung nach der BRAGO hätte vorliegend daher nicht ohne nähere Angaben zu dem gemeinen Wert des Gebrauchsmusters ein mittlerer Durchschnittswert von 200.000,- DM zugrundegelegt werden können, wie die Antragsstellerin offenbar meint (vgl Bühring, Ge-

brauchsmustergesetz 1997, § 17 Rdn 55). Im übrigen wird nach der BRAGO im Regelfall nur eine 8/10-Gebühr und nicht die von der Antragstellerin beanspruchte 10/10-Gebühr als angemessen erachtet (stRspr, vgl Bühring, aaO, § 17 Rdn 63 mwNachw).

Die im patentamtlichen Kostenfestsetzungsverfahren hilfsweise beantragte Erstattung einer auf 2.064,- DM erhöhten Verfahrensgebühr gemäß PAGO hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht weiterverfolgt. Im übrigen hätte der Senat die geforderte Anhebung des Teuerungszuschlags von bisher 227% (vgl Mitt 1997, 220 und 375) auf nunmehr 244% auch nicht für gerechtfertigt gehalten, denn seit der letzten Anpassung des Teuerungszuschlags an die mit Wirkung vom 1.7.1994 geltenden Gebührensätze der BRAGO bis zum hier maßgeblichen Zeitpunkt der Auftragserteilung im August 1998 haben sich die Rechtsanwaltsgebühren - einschließlich des Regelstreitwerts nach § 8 Abs. 2 BRAGO – nicht erhöht. Ebenso wenig kann nach den aus anderen Kostenfestsetzungsverfahren in (erst- und zweitinstanzlichen) Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren gewonnenen Erkenntnissen des Senats festgestellt werden, daß sich die durchschnittlichen Gegenstandswerte in dem von der Antragstellerin ohne nähere Substantiierung behaupteten beachtlichen Umfang erhöht haben.

III.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, dessen Beschwerdewert 795,- DM beträgt, hat gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 , § 97 Abs. 1 ZPO die unterlegene Antragstellerin zu tragen.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Pr

