

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 96/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Löschungssache

Gbm 297 01 391 Lö I 18/98

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring sowie die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde und die Anschlußbeschwerde wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 1999 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die von der Antragstellerin der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf 3 358,62 DM (in Worten dreitausenddreihundertachtundfünfzig Deutsche Mark zweiundsechzig Pfennige) festgesetzt.

Der zu erstattende Betrag ist vom 16. Oktober 1998 an mit 4 vom Hundert zu verzinsen.

Im übrigen werden die Beschwerde und die Anschlußbeschwerde zurückgewiesen.

2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 36 % und die Antragstellerin 64 %.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hatte am 8. Februar 1998 die Löschung des Gebrauchsmusters 297 01 291 beantragt, deren Inhaber die Antragsgegnerin war. Nachdem die Antragsgegnerin der Löschung nicht widersprochen hatte und deshalb das Gebrauchsmuster gelöscht worden war, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluß vom 17. Juli 1998 die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin auferlegt.

Die im Lösungsverfahren durch Patentanwälte vertretene Antragsgegnerin hat die Festsetzung ihrer Kosten auf 4 354,56 DM nebst 4 % Zinsen beantragt. Bei der Berechnung ist sie von einer Verfahrensgebühr nach der Patentanwaltsgebührenordnung (PAGO) von 1 900,00 DM, Fotokopiekosten von 176,00 DM, der Porto- und Telefonpauschale von 40,00 DM (§ 26 BRAGO) sowie 16 % Mehrwertsteuer aus diesen Beträgen ausgegangen. Weiter macht die Antragsgegnerin eine Verfahrensgebühr in Höhe von 1 900,00 DM für ihre n... Verkehrsanwälte geltend, deren Mitwirkung zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte der Antragsgegnerin notwendig gewesen sei.

Die Antragstellerin hat sich gegen die geltendgemachten Kosten eines Verkehrsanwalts in den N... gewandt; diese seien nicht erstattungsfähig, da dessen Zuziehung für ein vor dem Deutschen Patentamt anhängiges Lösungsverfahren zwischen einer d... Antragstellerin und einer a... Antragsgegnerin nicht notwendig gewesen sei.. Die Antragsgegnerin hat hierauf erwidert, die Gebrauchsmusterinhaberin sei zwar ein U... Unternehmen; tätig geworden sei jedoch der n... Vertreter für die in den N... ansässige Tochter der Antragsgegnerin P... BV in O.... Lediglich aus formellen Gründen seien die bei dieser Firma entstandenen Erfindungen auf den Namen der US-Mutter angemeldet worden. Erfinder im

vorliegenden Fall seien Mitarbeiter der P... BV; die Erfindung sei also in den N... entstanden und habe deshalb auch von dort aus betreut werden müssen.

Durch Beschluß vom 12. Mai 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die der Antragsgegnerin von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 2 454,56 DM festgesetzt. Es hat die geltendgemachten Kosten des n...
... Anwalts in Höhe von 1 900,00 DM abgesetzt.

Mit der Beschwerde begehrt die Antragsgegnerin weiter die Festsetzung die Kosten für den n... Anwalt in Höhe von 1 900,00 DM.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit Kosten in Höhe von 1 900,00 DM abgesetzt worden seien und auch diese Kosten gegen die Antragstellerin festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erhebt Anschlußbeschwerde und beantragt,

1. den Beschluß des Patentamts aufzuheben und die der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 1 554,40 DM festzusetzen.
2. der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, die Verfahrensgebühr für den Inlandsvertreter betrage wegen des geringen Schwierigkeitsgrades der Sache nur 1 300,00 DM. Im übrigen seien die von der Antragsgegnerin geltend gemachten und vom Patentamt als erstattungsfähig zuerkannten Kopiekosten nicht spezifiziert worden. Es sei daher gerechtfertigt, diese Kosten ebenfalls abzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Anschlußbeschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Photokopiekosten bestreitet sie das Vorliegen einer Beschwer der Antragstellerin, da diese dem Kostenfestsetzungsantrag insoweit vor dem Patentamt nicht widersprochen habe. Die 176 Photokopien seien Ablichtungen der Entgegenhaltungen, die an den n... Kollegen versandt worden seien und damit erstattungsfähig.

II.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin und die unselbständige Anschlußbeschwerde der Antragstellerin sind zulässig (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 62 Abs. 2 S. 4, 73 PatG; § 99 PatG iVm § 577a ZPO); insbesondere ist die Antragstellerin durch die gesamten ihr auferlegten Kosten beschwert. In der Sache haben beide Rechtsmittel zum Teil Erfolg.

Der Antragsgegnerin steht nach § 17 Abs. 4 S. 2 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten zu, soweit diese zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren.

1. Zur Beschwerde der Antragsgegnerin:

Die auf die Kosten des n... Verkehrsanwalts beschränkte Beschwerde der Antragsgegnerin hat Erfolg.

Die Antragsgegnerin kann die Erstattung von Kosten für den n...

Verkehrsanwalt in Höhe von 1.006,37 DM verlangen. Notwendig im Sinne der genannten Kostenbestimmungen sind im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich nur die durch Zuziehung **eines** (Patent- oder Rechts-)Anwalts entstandenen Kosten. In Rechtsprechung und Schrifttum besteht demgemäß weitgehend Übereinstimmung, daß besondere Gründe vorliegen müssen, die es rechtfertigen, die Kosten für die Beauftragung eines weiteren Anwalts mit dem Tätigkeitsbereich eines Verkehrsanwalts als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte eines Beteiligten als notwendig anzusehen (vgl. Gerold-Schmidt ua, BRAGO, 10. Aufl. § 52 Rdnr. 26 ff, 28 mNachw.). Dabei ist die Notwendigkeit aus der Sicht eines kostenbewussten Beteiligten zu beurteilen. (Auch) in Gebrauchsmustersachen sind daher Verkehrsanwaltskosten nur ausnahmsweise erstattungsfähig (vgl. Bühring, GebrMG, 5. Aufl. § 17 Rdnr. 62 mNachw.), wobei die Ausländereigenschaft eines Beteiligten in stärkerem Maße die Einschaltung eines Verkehrsanwalts rechtfertigen kann (vgl. OLG München Rechtspfleger 1979, 465, 466)

Solche besonderen Gründe sind im hier zu entscheidenden Fall gegeben.

Die Antragsgegnerin durfte die Beauftragung der n... Patentanwälte als notwendig ansehen. Sie hat zwar ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika; federführend in der vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungssache und überhaupt bei der Betreuung des nunmehr gelöschten Gebrauchsmusters war aber ihr Tochterunternehmen mit Sitz in den N.... Es war deshalb notwendig, neben dem d... Inlandsvertreter einen sachkundigen Verfahrensbevollmächtigten zu bestellen, der die zur Verfahrensführung erforderlichen Informationen aufnehmen und weiterleiten konnte und gleichzeitig über die fachlichen

und auch sprachlichen – wie sich aus dem Schreiben der n... Patentanwälte vom 26. 10. 2000 ergibt - Voraussetzungen verfügte, um sich mit dem d... Inlandsvertreter über die sachgerechte Förderung des Verfahrens verständigen zu können. Aus dem Inhalt der von der Antragsgegnerin eingereichten, in n... Sprache abgefassten Rechnung ergibt sich glaubhaft, daß der n... Patentanwalt der Antragsgegnerin die Funktion eines Verkehrsanwalts ausgeübt hat, mag er für die Antragsgegnerin bzw. die n... Tochterfirma auch – wie in deren Vortrag anklingt – als Hausanwalt in unterschiedlichen Sachen tätig gewesen sein.

Die zuletzt geltend gemachten Kosten in Höhe von 1.133,88 NLG sind auch der Höhe nach gerechtfertigt, da sie die einem d... Patentanwalt zustehende Gebühr nicht überschreiten (Benkard, Patentgesetz, 9. Aufl., § 84). Der begehrte Betrag entspricht nach dem seit 1. 01. 1999 geltenden festen Wechselkurs zwischen dem N... Gulden und der D... Mark (1,1267 NLG entsprechen 1 DM) einem DM-Betrag von 1.006, 37. Anzuerkennen waren auch die von dem n... Verkehrsanwalt in Rechnung gestellte Umsatzsteuer, da sich die Vorsteuerabzugsberechtigung, vgl § 104 Abs 2 S 3 ZPO, nicht auf ausländische Steuern erstreckt.

2. Zu der auf die Höhe der Verfahrensgebühr und den Fotokopiekosten beschränkten Anschlußbeschwerde der Antragstellerin:

- a) Eine Herabsetzung der Verfahrensgebühr auf 1300 DM kommt nicht in Betracht. Bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im 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 hinzuge-

rechnet 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). Die so ermittelte Gebühr wird unabhängig vom Arbeitsaufwand fällig; die von der Antragstellerin begehrte Herabsetzung ist somit nicht statthaft. Es verbleibt damit bei der – um 70 DM zu niedrig – angesetzten, so aber von der Antragsgegnerin beantragten Verfahrensgebühr von 1900 DM; die Antragsgegnerin hat insoweit auch nicht Beschwerde eingelegt.

- b) Die Fotokopiekosten der Antragsgegnerin sind mit 87,80 DM anzusetzen. Die Anzahl der Fotokopien ist glaubhaft dargelegt; sie entspricht der Anzahl der Seiten der Entgegenhaltungen, die an die Verkehrsanwälte verschickt worden sind. Für die Höhe der Kosten ist § 27 BRAGO entsprechend heranzuziehen. Danach kann für die ersten 50 Blatt Kopien je 1 DM, für die weiteren 0,30 DM verlangt werden. Nach dieser Berechnung hat die Antragstellerin $50 \text{ DM} + (0,30 \text{ DM} \times 126 =) 37,80 \text{ DM}$, also 87,80 DM zu erstatten.
- c) Ob die Antragsgegnerin die Festsetzung von Mehrwertsteuer verlangen kann, kann zweifelhaft sein, weil sie die Erklärung nach § 104 Abs 2 S 3 ZPO nicht abgegeben hat und Leistungen, für einen im Ausland ansässigen Unternehmer nicht der Umsatzsteuer unterliegen (vgl Bühring aa0, Rdn 85). Diese Frage kann jedoch dahinstehen, weil die Antragstellerin mit ihrer auf bestimmte Posten beschränkten Beschwerde die festgesetzte Mehrwertsteuer dem Grunde nach nicht angegriffen hat.

3. Die von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten errechnen sich demnach wie folgt:

Verfahrensgebühr	1900,00 DM
Fotokopiekosten	87,80 DM
Porto u. Telefon	40,00 DM
Summe	2027,80 DM
16% Mwst	324,45 DM
Zwischensumme	2352,25 DM
zuzügl. Kosten des niederl. Anwalts	1006,37 DM
Summe	<u>3358,62 DM</u>

III.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren gemäß § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO nach dem Grad des jeweiligen Unterliegens verhältnismäßig zu teilen. Gemäß Ziff. N Nr. 1 PAGO i.V.m. § 8 Abs. 1 S.1 BRAGO, 19 Abs. 2, Abs. 1 S. 1 GKG ist für den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens der Wert der Beschwerde und der der Anschlußbeschwerde zusammenzurechnen.

1. Wert der Beschwerde (von der Antragsgegnerin gerügte Posten):

1900 DM (niederl. Anwalt)

2. Wert der Anschlußbeschwerde (von der Antragstellerin gerügte Posten):

Fotokopiekosten	176,00 DM
Zuviel an Verfahrensgebühr	600,00 DM
Zwischensumme	776,00 DM
16% aus diesem Betrag	124,16 DM
Summe	900,16 DM

3. Wert des Beschwerdeverfahrens:

1900 DM + 900,16 = **2800,16 DM**

Die Antragsgegnerin hat mit 1804,22 DM obsiegt, das entspricht einer Quote von 64%. Dementsprechend waren ihr 36% der Kosten des Beschwerdeverfahrens, der Antragstellerin 64% aufzuerlegen (§ 92 Abs. 1 ZPO).

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Pr/Be