

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 18/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...
(hier: Festsetzung des Gegenstandswertes)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 4. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Mit Beschluß vom 24. Juli 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes einen gegen das Gebrauchsmuster ... gerichteten Teillöschungsantrag zurückgewiesen und der Löschantragsstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Mit weiterem Beschluß vom 4. Oktober 2000 hat dieselbe Gebrauchsmusterabteilung den in der mündlichen Verhandlung am 24. Juli 2000 von der Löschantragsgegnerin gestellten Antrag, den Gegenstandswert auf 1 Million DM festzusetzen, verworfen, weil ein solcher Antrag nicht statthaft sei. Zwar werde es als zulässig angesehen, wenn der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung bei der Festsetzung der Kosten des Verfahrens vor der Abteilung einen Gegenstandswert als Berechnungsmaßstab annehme. Nach allgemeiner Meinung werde jedoch eine eigene Zuständigkeit der Gebrauchsmusterabteilung zur Festsetzung eines Gegenstandswertes außerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens verneint, weil die die Festsetzung des Streitwerts regelnde Vorschrift des § 10 Absatz 1 BRAGebO nach ihrem Wortlaut ein gerichtliches Verfahren voraussetze, das erstinstanzliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren jedoch von einer Behörde betrieben werde.

Die Löschantragsgegnerin hat hiergegen Beschwerde eingelegt und diese wie folgt begründet:

Auch bei sonstigen Regelungen des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vor dem Patentamt werde auf die Zivilprozeßordnung zurückgegriffen. Das patentamtliche Verfahren laufe ebenso ab wie das gerichtliche, hier wie dort würden identische Problemstellungen erörtert. Im übrigen unterscheide sich der "Gegenstandswert" als Berechnungsmaßstab nicht von der "Wertfestsetzung", für die die

Grundsätze des Patentnichtigkeitsverfahrens angewendet würden. Schließlich müsse berücksichtigt werden, daß sie in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung durch einen Rechtsanwalt vertreten gewesen sei. Für die Bemessung der außeramtlichen Kosten eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens bedürfe es der Streitwertfestsetzung, insbesondere wenn ein Rechtsanwalt aufgetreten sei, weil seine Gebühren auf der Grundlage der BRAGebO zu ermitteln seien, die einen Gegenstandswert voraussetze.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung vom 4. Oktober 2000 aufzuheben und den Gegenstandswert für das Löschungsverfahren auf 1 Million DM festzusetzen.

Die Antragstellerin weist darauf hin, daß es kostenrechtlich keinen Unterschied machen dürfe, ob für die Verfahrensbeteiligten ein Rechtsanwalt oder Patentanwalt auftrete, weil angesichts vergleichbarer Qualifikation keine Differenzierungsmöglichkeiten bestünden.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin muß in der Sache ohne Erfolg bleiben. Denn zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung dem Antrag auf – selbständige – Festsetzung des Verfahrensgegenstandswertes auf 1 Million DM nicht stattgegeben.

Die Rechtsprechung des Patentgerichts geht seit langem (vgl BPatGE 3, 183, 184; 8, 165 f) davon aus, daß für das Lösungsverfahren vor dem Patentamt im Gegensatz zu demjenigen vor dem Gericht der Gegenstandswert nicht in einem gesonderten Verfahren förmlich festzusetzen und damit selbständig anfechtbar, sondern "lediglich" als Berechnungsmaßstab im Kostenfestsetzungsverfahren zu bestimmen ist. Sie stützt diese Auffassung darauf, daß die das selbständige Festsetzungsverfahren regelnde Vorschrift des § 10 BRAGebO ihrem klaren Wortlaut nach nur "in einem gerichtlichen Verfahren" gilt, das patentamtliche Lösungsverfahren aber vor einer Verwaltungsbehörde stattfindet. Eine entsprechende Anwendung des § 10 BRAGebO scheidet aus, nachdem § 66 BRAGebO durch Art. 5 § 8 des 6. Überleitungsgesetzes dahin geändert worden sei, daß die dort in Bezug genommenen Vorschriften der BRAGebO im Verfahren vor **Patentgericht** gelten, weil der Gesetzgeber diese Änderung in Kenntnis der früheren Praxis, patentamtliche Lösungsverfahren insoweit mit dem Patentnichtigkeitsverfahren gleich zu behandeln, vorgenommen habe. Die Rechtsprechung (vgl BPatGE 13, 151, 153; E22, 10, 13; Mitt 1979, 176, 177) hat diese vordergründig eher formal erscheinende Auslegung der §§ 10, 66 BRAGebO fortgeführt, weil sie letztlich der vom Gesetz selbst getroffenen unterschiedlichen Regelung der Rechtsanwaltsgebühren einerseits in Verfahren vor Gerichten (§ 66 iVm § 10 BRAGebO) und andererseits in Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden (§ 118 iVm § 8 Abs 2 BRAGebO) Rechnung trägt und dabei auf eine dem Wortlaut des Gesetzes Zwang anlegende Auslegung verzichten kann.

Der beschließende Senat sieht aus eben diesen Gründen keinen Anlaß, hiervon abzuweichen. Inzidentbestimmung des Gegenstandswertes und selbständige Wertfestsetzung unterscheiden sich hier nicht nur begrifflich; die Wertbestimmung als Bestandteil des Kostenfestsetzungsverfahrens hat den praktischen Vorteil, daß ein und dieselbe funktionell zuständige Stelle in der Gebrauchsmusterabteilung (der dortige Kostenbeamte) in ein und demselben Akt (dem Kostenfestsetzungsbeschuß) über den Gegenstandswert befindet, anstatt daß hierüber zwei Stellen (zunächst die Gebrauchsmusterabteilung als Spruchkörper, sodann der

Kostenbeamte) in zwei Akten (dem Wertfestsetzungsbeschuß, sodann dem Kostenfestsetzungsbeschuß) tätig werden. Hinzu kommt, daß die nur inzidenter vorzunehmende Bestimmung des Gegenstandswertes durch den Kostenbeamten im Wege der Beschwerde gegen den —gesamten— Kostenfestsetzungsbeschuß nach § 17 Abs 4 GebrMG iVm § 62 Abs 2, Satz 3 und 4, § 73 PatG einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich ist. Die Rechtsschutzmöglichkeiten der Antragsgegnerin werden durch diesen —anderen als den beantragten— Verfahrensweg nicht eingeengt (vgl auch BGH GRUR 1965, 621, 624 – Patentanwaltskosten; Gerold/Schmitt BRAGEbO, 14. Aufl, § 10 Rdn 1; § 118 Rdn 21).

Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie den Rechtsbehelf ohne Erfolg eingelegt hat (§ 80 Abs 1 PatG iVm § 97 Abs 1 ZPO). Dies entspricht auch der Billigkeit.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

Ko