



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Löschantragsgegners und die Anschlussbeschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2008 aufgehoben.
2. Die der Löschantragstellerin vom Löschantragsgegner zu erstattenden Kosten des Lösungsverfahrens werden auf

2.080,20 €

(zweitausendachtzig Euro)

festgesetzt.

3. Im Übrigen werden die Beschwerde und die Anschlussbeschwerde zurückgewiesen.
4. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Löschantragstellerin 7/10, der Löschantragsgegner 3/10.
5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Löschantragsgegner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Beschwerdeführer) war eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, gegen das die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) Löschantrag gestellt hat. Mit Beschluss vom 1. März 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Löschantragsverfahrens dem Beschwerdeführer auferlegt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. Januar 2008 die der Beschwerdegegnerin vom Beschwerdeführer zu erstattenden Kosten des Löschantragsverfahrens antragsgemäß auf 3.298,80 € festgesetzt. Hierbei hat sie – ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000,- € – eine 0,7-fache Geschäftsgebühr gem. VV 2400 in Höhe von 947,80 € und eine 1,5-fache Geschäftsgebühr gem. VV 2403 in Höhe von 2.031,00 € in Ansatz gebracht.

Gegen diesen ihm am 14. Februar 2008 zugestellten Beschluss wendet sich die Beschwerde, mit der sich der Beschwerdeführer gegen die angesetzte 1,5-fache Geschäftsgebühr wendet. Er wiederholt seine bereits im Kostenfestsetzungsverfahren vertretene Auffassung, dass die 1,5-fache Geschäftsgebühr gem. VV 2403 nur dann entstehe, wenn ein Anwalt einen Auftrag zur Vertretung in einem der in der Vorschrift abschließend genannten Verfahren erhalten habe, zu denen das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung aber nicht gehöre.

Der Beschwerdeführer beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass die patentanwaltliche Tätigkeit vor der Gebrauchsmusterabteilung mit der Tätigkeit der vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eingerichteten Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen vergleichbar sei, wenn es um den Versuch gehe, eine Einigung zwischen den Beteiligten des Lösungsverfahrens herbeizuführen. Hilfsweise beantragt die Beschwerdegegnerin, wie schon im Kostenfestsetzungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung, eine Geschäftsgebühr gemäß VV 2400 mit mindestens einer 2,0-fachen Gebühr anzusetzen. Die mit dem Lösungsverfahren verbundene Tätigkeit sei umfangreich gewesen, die Besprechungen, die eine vergleichsweise Regelung zum Gegenstand gehabt hätten, müssten angemessen berücksichtigt werden.

Der Beschwerdeführer tritt dem entgegen, er hält lediglich die im Kostenfestsetzungsbeschluss aufgeführte 0,7-fache Geschäftsgebühr gemäß VV 2400 für angemessen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Sie ist entsprechend der Beschwerdebegründung in zulässiger Weise auf die Zuerkennung der 1,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2403 VV RVG beschränkt worden. Die Voraussetzungen für diesen von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegten Gebührenbestand liegen nicht vor, so dass der angefochtene Beschluss insoweit keinen Bestand haben kann.

Die von der Beschwerdegegnerin hilfsweise beantragte Erhöhung der nach Nr. 2400 VV RVG angesetzten 0,7-fache Geschäftsgebühr auf den mindestens 2,0-fachen Satz ist als konkludente Anschlussbeschwerde zu werten, die ebenfalls

nur teilweise begründet ist, da der Beschwerdegegnerin nicht mehr als der 1,3-fache Gebührensatz zusteht.

Nachdem die angegriffene Entscheidung verfahrensfehlerhaft ergangen ist, ist die Beschwerdegebühr antragsgemäß zurückzuerstatten.

1. Bei dem Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich dementsprechend nach Nr. 2300 VV RVG. Dass sich die Gebrauchsmusterabteilung für die in Ansatz gebrachten Geschäftsgebühren ebenso wie die Beteiligten des Lösungsverfahrens auf die gemäß Artikel 5 KostRModG seit 1. Juli 2006 nicht mehr geltenden Nrn. 2400 bzw. 2403 VV RVG bezogen hat, schadet nicht, denn die nunmehr geltenden Nrn. 2300 und 2303 VV RVG sind identisch.

Für die Zuerkennung der allein angegriffenen 1,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2303 VV RVG sind die Voraussetzungen nicht gegeben. Denn die Gebrauchsmusterabteilung ist keine der dort genannten Einigungs-, Güte- oder Schiedsstelle. Beim gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren handelt es sich auch nicht um ein Güteverfahren, vielmehr dient dieses kontradiktorisch ausgestaltete Verfahren der Überprüfung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters und gegebenenfalls seiner (teilweisen) Löschung. Daran ändert der Umstand nichts, dass vergleichsweise Einigungen möglich sind, da sie nicht in einem gesonderten Verfahren erzielt werden (vgl. Mayer in Gerold/Schmidt, RVG, 19. Aufl. 2010, 2303 VV, Rn. 8 zur Güteverhandlung vor dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts).

2. Danach fällt gem. Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei unterdurchschnittlich um-

fangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten bzw. überdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen auch überschritten werden kann.

2.1. Die Gebrauchsmusterabteilung hat hier einen Gebührensatz von 0,7 angenommen, den der Beschwerdeführer nicht angegriffen hat. Wegen des Verbots der Schlechterstellung des Rechtsmittelführers ist für eine Erhöhung im Rahmen der Beschwerdeentscheidung ein eigenständiger Angriff durch die Beschwerdegegnerin erforderlich. Dieser ist vorliegend durch ihren Antrag, hilfsweise eine Geschäftsgebühr gemäß VV 2400 mit mindestens einer 2,0-fachen Gebühr anzusetzen, erfolgt.

Hierin ist eine unselbständige Anschlussbeschwerde zu sehen (§ 567 Abs. 3 ZPO entsprechend). Die Erklärung, sich der Hauptbeschwerde anschließen zu wollen, ist kein Rechtsmittel, sondern lediglich ein Antrag im Rahmen der Hauptbeschwerde (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 73, Rn. 174). Dieser Antrag kann auch konkludent gestellt werden. Hierfür genügt grundsätzlich jede Erklärung, die ihrem Sinn nach eine dem Erklärenden vorteilhafte und über die Abwehr der Beschwerde hinausgehende Entscheidung anstrebt (vgl. auch Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 18 Rn 53).

2.2. Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt die Festsetzung der Gebühr nach den Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers, nach pflichtgemäßem Ermessen.

Dass die Gebrauchsmusterabteilung bei Ansatz der 0,7-fachen Gebühr die Umstände des vorliegenden Falls gewürdigt hat, lässt sich der angegriffenen Entscheidung mangels Begründung nicht entnehmen. Ob die Gebrauchsmusterabteilung einen unterdurchschnittlich schwierigen oder umfangreichen Fall zugrunde gelegt hat oder ob sie den Faktor 0,7 aufgrund einer Anrechnung der Gebühr gemäß Nr. 2403, jetzt 2303 VV RVG gewählt hat, bleibt offen.

Die Umstände des vorliegenden Lösungsverfahrens rechtfertigen weder die Annahme eines unterdurchschnittlichen Falles noch lässt der Vortrag der Beschwerdegegnerin Merkmale erkennen, die das Verfahren über ein normales Lösungsverfahren hinausheben würden. Der Lösungsantrag gegen den technisch einfachen Gegenstand des Gebrauchsmusters war seitens der Beschwerdegegnerin lediglich auf eine einzige Druckschrift gestützt worden. Die Auseinandersetzung mit vom Gebrauchsmusterinhaber zur Verteidigung seines Schutzrechts eingereichten neuen Anspruchssätzen bietet ebenso wenig Anlass, von der Annahme eines durchschnittlichen Lösungsverfahrens abzuweichen wie der Umstand, dass verfahrenstaktische Gespräche seitens des Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdegegnerin geführt wurden. Daher hat es beim Regelsatz von 1,3 sein Bewenden.

2.3. Die der Beschwerdegegnerin vom Beschwerdeführer danach zu erstattenden Kosten des Lösungsverfahrens errechnen sich daher neu wie folgt:

Lösungsantragsgebühr (Geb.Nr. 323 100)	300,00 €
1,3 fache Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG	1.760,20 €
Porto- und Telefongebühren Nr. 7002 VV RVG	20,00 €
	2.080,20 €

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m § 84 Abs. 2 PatG, der auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anzuwenden ist (vgl. Bühring a. a. O., § 18, Rn. 90), in Verbindung mit § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die ein Abweichen von dieser Regelung erforderlich machen würden, sind nicht ersichtlich (§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG).

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, wie beantragt, anzuordnen (§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG, § 80 Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt dann in Betracht, wenn es auf Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 80 PatG, Rdn. 21 u. 25; Schulte a. a. O., § 73, Rdn. 124). Dadurch, dass die Gebrauchsmusterstelle das rechtliche Gehör durch den angefochtenen Beschluss in eklatanter Weise verletzt hat, ist diese Voraussetzung hier erfüllt (vgl. Bühring a. a. O., § 18, Rn. 101).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör – vor der Verwaltungsbehörde das Recht sich zu äußern – gibt jedem Verfahrensbeteiligten das Recht, sich zu dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu äußern und die eigene Auffassung zu den erheblichen Rechtsfragen darzulegen. Das Deutsche Patent- und Markenamt ist ebenso wie das Gericht verpflichtet, dieses Vorbringen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (st. Rspr., BVerfG NJW 1995, 2095, 2096 m. w. N.; BGH GRUR 1999, 919 - Zugriffs-Information). Hieraus kann zwar nicht abgeleitet werden, dass jedes Vorbringen einer Partei in den Gründen der Entscheidung ausdrücklich abzuhandeln sei (BVerfG NJW 1992, 1031; BGH GRUR 2005, 572 - Vertikallibelle). Das rechtliche Gehör ist allerdings verletzt, wenn – wie im vorliegenden Fall – Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (vgl. BVerfGE 65, 293 ff.; 70, 288). Geht eine Entscheidung wie hier auf den wesentlichen Kern des Vorbringens eines Beteiligten zu einer Frage, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, so lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Bb