

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	5 W (pat) 452/07
<b>Entscheidungsdatum:</b>	15. Juli 2010
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG, VV RVG Nr. 3510, § 15a Abs. 1 RVG

---

### Anrechnung der Beschwerdeverfahrensgebühr im Kostenfestsetzungsverfahren

1. Der Gesetzgeber hat durch die Einfügung von § 15a Abs. 1 RVG die bereits unter Geltung des § 118 BRAGO und unter Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG bestehende Rechtslage klargestellt.
2. Die Anrechnungsvorschrift der Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG wirkt sich grundsätzlich im Verhältnis zu Dritten, damit insbesondere im Kostenfestsetzungsverfahren, nicht aus. Im Kostenfestsetzungsverfahren musste und muss darum eine Verfahrensgebühr - von den in § 15a Abs. 2 RVG geregelten Ausnahmen abgesehen - stets auch dann in der geltend gemachten Höhe festgesetzt werden, wenn für den Bevollmächtigten des Erstattungsberechtigten eine Geschäftsgebühr entstanden ist.



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 452/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Kostenerinnerungssache**

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juli 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 28. November 2008 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Mit Beschluss vom 17. Juli 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts auf Antrag der Erinnerungsführerin das Gebrauchsmuster ... des Erinnerungsgegners teilweise gelöscht und im

Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die gegen die teilweise Zurückweisung des Löschungsantrags gerichtete Beschwerde des Erinnerungsgegners wurde vom erkennenden Senat (damals 5. Senat, heute 35. Senat) zurückgewiesen und der Erinnerungsführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Der Erinnerungsgegner hat beantragt, die ihm zu erstattenden Kosten für das Beschwerdeverfahren auf 2.827,42 € festzusetzen, wobei er u. a. 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3510 VV RVG für einen Gegenstandswert von 40.000 € in voller Höhe geltend macht.

Dem hat die Erinnerungsführerin widersprochen, die der Ansicht ist, die Beschwerdeverfahrensgebühr sei nach Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG auf 0,55 und damit auf 496,10 € herabzusetzen. Diese Vorschrift bestimme, dass die Geschäftsgebühr für das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Hälfte, höchstens aber mit einem Gebührensatz zu 0,75 anzurechnen sei. Der Antragsgegner hat dagegen eingewendet, der von der Antragstellerin herangezogene Teil des Vergütungsverzeichnisses betreffe nur außergerichtliche Gebühren. Die Tätigkeit im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung könne nicht mit üblichen außergerichtlichen Tätigkeiten gleichgesetzt werden. Der Aufwand entspreche vielmehr dem eines erstinstanzlichen gerichtlichen Verfahrens.

Im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. November 2008 hat die Rechtspflegerin des Senats die Kosten auf insgesamt 2.765,18 € festgesetzt, wobei sie 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3510 VV RVG in der beantragten vollen Höhe von 1.172,60 € anerkennt. Zwar sei gemäß dem Wortlaut der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG eine Geschäftsgebühr für ein vorausgegangenes Verwaltungsverfahren auf die Verfahrensgebühr für das gerichtliche Verfahren anzurechnen, soweit - wie vorliegend - der Gegenstand identisch sei. Diese Vorschrift, die in erster Linie verhindern sollte, dass ein und dieselbe Tätigkeit doppelt entlohnt werde, sei aber auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht anwendbar. Zwar handele es sich um ein Verwaltungsverfahren.

Dieses Verfahrens komme jedoch einem gerichtlichen Nichtigkeitsverfahren sehr nahe und entspreche weitestgehend einem gerichtlichen Verfahren erster Instanz und das Beschwerdeverfahren einem besonderen Rechtszug. Hierfür spreche auch der Umstand, dass die Verfahrensgebühr für das Beschwerdeverfahren systematisch nicht der Gebührenvorschrift in Teil 3, Abschnitt 1. Rechtszug (VV RVG Nr. 3100) zugeordnet, sondern in Abschnitt 5. Beschwerde (VV RVG Nr. 3510) gesondert geregelt sei. Da gebührenrechtlich aber verschiedene Rechtszüge vorlägen, verbiete sich eine Anrechnung von Gebühren des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens auf das Beschwerdeverfahren. Die Anrechnung der Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr vorzunehmen, widerspräche dem Grundsatz des § 15 Abs. 2 S. 2 RVG, dass der Anwalt die Gebühren grundsätzlich in jedem Rechtszug gesondert fordern könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Erinnerung, mit der sich die Erinnerungsführerin dagegen wendet, dass die Anrechnung der Geschäftsgebühr nach VV RVG Nr. 2300 auf die Beschwerdeverfahrensgebühr aus VV RVG Nr. 3510 unterblieben ist.

Zur Begründung trägt die Erinnerungsführerin vor, die Argumentation des angefochtenen Beschlusses hinsichtlich der systematischen Einordnung der Gebührenvorschrift für das Beschwerdeverfahren gehe schon darum fehl, weil die Anrechnungsvorschrift der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG sämtliche Verfahrensgebühren in diesem Teil 3 erfasse und deren Einordnung in untergeordnete Abschnitte darum unerheblich sei.

Auch eine Auslegung nach Sinn und Zweck des Gesetzes führe nicht zu dem im angefochtenen Beschluss vertretenen Ergebnis, denn der Gesetzgeber habe in VV RVG Nr. 3510 klar den Fall der Lösungsbeschwerde in Gebrauchsmusterlöschungssachen erkannt und keine Sonder- oder Ausnahmeregelung von der Anrechnungsvorschrift getroffen. Die Aufwendigkeit des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt könne durch Ausschöpfung der Rahmengebühr der VV RVG Nr. 2300 Rechnung getragen werden.

Die Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, und die von der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner zu erstattenden Kosten unter Berücksichtigung einer Beschwerdeverfahrensgebühr in Höhe von 496,10 € neu festzusetzen.

Der Erinnerungsgegner beantragt die Zurückweisung der Erinnerung.

Er vertritt die Ansicht, bei der analogen Anwendung des RVG für die Vergütung von Patentanwälten seien die Besonderheiten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu berücksichtigen, das hinsichtlich Aufwand und Schwierigkeit mit einem gerichtlichen Verfahren erster Instanz eher vergleichbar sei als mit einem üblichen außergerichtlichen Verfahren, für das die Anrechnungsvorschrift konzipiert sei. Im Übrigen regle § 17 Nr. 1 RVG ausdrücklich, dass das Verwaltungsverfahren und das nachfolgende Beschwerdeverfahren zwei verschiedene Angelegenheiten darstellten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt, verwiesen.

## II.

Die zulässige Erinnerung, die zulässigerweise darauf beschränkt wurde, dass die Anrechnung der Geschäftsgebühr nach VV RVG Nr. 2300 auf die Beschwerdeverfahrensgebühr aus VV RVG Nr. 3510 unterblieben ist, hat in der Sache im Ergebnis keinen Erfolg.

Die Regelung von Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG, die inzwischen durch § 15a RVG nochmals klargestellt worden ist (vgl. BGH WM 2009, 2099; zweifelnd aber

BGH WRP 2009, 1554, 1556f. - Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren), wonach eine Geschäftsgebühr für ein vorausgegangenes Verwaltungsverfahren nach VV RVG Nrn. 2300 bis 2303 betreffend denselben Gegenstand auf die Verfahrensgebühr für das gerichtliche Verfahren anzurechnen ist, gilt zwar grundsätzlich auch für die Kosten des Beschwerdeverfahrens gegen einen im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung. Jedoch hat diese keine Wirkung gegenüber Dritten und ist bei der Kostenfestsetzung außer in den in § 15a Abs. 2 RVG genannten Fällen nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH WM 2009, 2099).

1. Soweit die Antragstellerin Bedenken gegen die entsprechende Anwendung des RVG auf die Tätigkeit von Patentanwälten in Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren äußert, enthält die Erinnerungsbegründung keinerlei substantiierte Ausführungen dazu, welcher Art diese Bedenken sind und worauf sie beruhen. Sie geben daher keinen Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung (vgl. BPatGE 49, 26 ff.) abzurücken.
2. Wie die Kostenbeamtin zu Recht ausführt, die Verfahrensbeteiligten nicht bestreiten und woran auch der Senat nicht zweifelt, ist eine Geschäftsgebühr für das patentamtliche Löschungsverfahren nach den VV RVG Nrn. 2300 bis 2303 entstanden, die nach dem Wortlaut von Abs. 4 S. 1 der Vorbemerkung 3 auf die Gebühr für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht anzurechnen ist.

Eine Nichtanwendung der ihrem Wortlaut nach einschlägigen Regelung käme danach nur in Betracht, wenn die Rechtsfolge aus der Anwendung der Norm in planwidrigem Widerspruch zu sonstigen gesetzlichen Regelungen oder zu von der Rechtsordnung anerkannten allgemeinen Grundsätzen stünde, deren weitere Geltung der Gesetzgeber offensichtlich nicht antasten wollte. Das ist nicht der Fall.

- 2.1. Die Nichtanrechnung der Geschäftsgebühr folgt entgegen der Ansicht des Erinnerungsgegners nicht aus § 17 Nr. 1 RVG. Diese Vorschrift bestimmt, dass das Verwaltungsverfahren und das nachfolgende Beschwerdeverfahren zwei verschiedene Angelegenheiten darstellten. Da Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG aber an den selben Gegenstand des Verfahrens anknüpft, nach dessen Wert sich die Gebühren bemessen (§ 2 Abs. 1 RVG) und der Verfahrensgegenstand im Sinne des Streitgegenstands definiert werden kann (vgl. Bischof/Jungbauer/Bräuer, RVG, 3. Aufl., § 15 Rn. 41), der - wie aus § 17 RVG ersichtlich - verschiedene Angelegenheiten beinhalten kann, ist aus dieser Vorschrift nichts zu entnehmen, was gegen eine Anrechnung spricht.
- 2.2. Auch die systematische Einordnung der Gebühr für das Beschwerdeverfahren in Gebrauchsmusterlöschungssachen in Abschnitt 5. Beschwerde erlaubt keine zwingenden Rückschlüsse, weil die Vorbemerkung für alle Gebühren des Abschnitts 3 gilt. Im Gegenteil spricht der Umstand, dass der Gesetzgeber hinsichtlich des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt trotz Kenntnis der Problemstellung und mehrfacher Änderungen des RVG keine besondere Regelung getroffen hat, gegen eine vom üblichen Verwaltungsverfahren abweichende Behandlung der für dieses Verfahren anfallenden Geschäftsgebühr (vgl dazu die ähnliche Argumentation für vorzeitiges Auftragsende Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 18. Aufl., 3510 VV Rn. 5).
- 2.3. Eine Auslegung nach Sinn und Zweck von Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG zeigt, dass die Eigenarten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine gebührenrechtlich relevante Abweichung nicht rechtfertigen können.



- 2.3.1. Es ist davon auszugehen, dass diese Vorschrift in erster Linie verhindern soll, dass ein und dieselbe Tätigkeit doppelt entlohnt wird, und deshalb möglichst umfassend sämtliche Vorbereitungshandlungen, die dem späteren gerichtlichen Verfahren vorausgegangen sind, berücksichtigen soll (vgl. Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 18. Aufl., 2300, 2301 VV Rn. 40). Dazu gehören neben Abmahnungen, außergerichtlichen Einigungsbemühungen etc. typischerweise Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde, deren Ergebnis gerichtlich angegriffen wird. Um ein solches Verfahren handelt es sich beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts.
- 2.3.2. Die Gebrauchsmusterabteilung stellt gem. § 10 Abs. 3 GebrMG eine in das Deutsche Patent- und Markenamt integrierte Organisationseinheit dar, die in einem von der Eintragung unabhängigen Verfahren eine eigenständige Prüfung des angegriffenen Gebrauchsmusters durchführt und als deren Ergebnis die vollständige bzw. teilweise Löschung des Gebrauchsmusters ausspricht oder den Löschungsantrag zurückweist (zum Einspruchsverfahren, das mit dem Widerspruchsverfahren im allgemeinen Verwaltungsverfahren verglichen wird BGH GRUR 2007, 859, 862 Rn. 27 - Informationsübermittlungsverfahren I). Das Deutsche Patent- und Markenamt ist nach allgemeiner Ansicht eine Verwaltungsbehörde, die Verwaltungsakte erlässt. Obwohl Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt justizförmig und mit besonderen Rechtsgarantien (z. B. Ausschließung und Ablehnung nach § 27 Abs. 1 PatG) ausgestaltet sind, stellen die Entscheidungen der Prüfungsstellen und Abteilungen keinesfalls Rechtsprechung im materiellen Sinne dar. Denn anders als im patentgerichtlichen Verfahren (dort § 68 PatG) fehlt ein Verweis auf richterliche Selbstverwaltung (§§ 21a ff. Gerichtsverfassungsgesetz) und damit die gesetzliche Garantie der richterlichen Unabhängigkeit i. S. v. Art. 97 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit;

Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die Beschwerde gemäß § 73 PatG ist ein echtes Rechtsmittel, das eine zweite, erstmals gerichtliche Tatsacheninstanz eröffnet. Sie ist als Rechtsbehelf der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage vergleichbar, jedenfalls insoweit, als mit der Beschwerde wie mit der Anfechtungsklage der Verwaltungsakt des Deutschen Patent- und Markenamts erstmals gerichtlich nachgeprüft wird (vgl. Schulte, a. a. O. § 73 Rn. 5; vgl. auch 35 W (pat) 432/07, Beschluss v. 1. Februar 2010). Das Deutsche Patent- und Markenamt, bei dem die Gebrauchsmusterabteilungen eingerichtet sind, wird im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht streitentscheidend, sondern originär als Organ der vollziehenden Gewalt tätig. Die Beschwerde gegen die Entscheidungen der Gebrauchsmusterabteilungen tritt an die Stelle der im üblichen Verwaltungsverfahren gegebene Möglichkeit der Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen einen Verwaltungsakt (BGH WRP 2009, 1554, 1556 - Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren; vgl. auch BPatG 35 W (pat) 432/07, Beschluss v. 1. Februar 2010).

- 2.3.3. Wie der Bundesgerichtshof für die Anwendbarkeit von für Gerichtsverfahren geltenden Kostenregelungen bei Verfahren vor einer Vergabekammer festgestellt hat, ist es unerheblich, dass das Nachprüfungsverfahren Rechtsschutz in einem gerichtsähnlich ausgestalteten Verfahren gewährleisten soll. Damit ist ein derartiges Verfahren aber einem Gerichtsverfahren nicht gleichzusetzen. Entscheidend ist, dass das Verfahren nicht auf die bloße Überprüfung eines abgeschlossenen Vergabeverfahrens auf seine Rechtmäßigkeit zielt, sondern auf den Erlass eines Verwaltungsakts (vgl. dazu BGH WRP 2004, 503, 505 - Kosten des Nachprüfungsverfahrens). Auch wenn ein Spruchkörper seine Tätigkeit unabhängig und in eigener Verantwortung ausübt (für die Vergabekammern § 105 Abs. 1 GWB), ändert nichts daran, dass es sich um ein in die Exekutive eingebettetes Verwaltungsverfahren handelt (BGH WRP 2004, 503 - Kosten des Nachprüfungsverfahrens).

Dass die Gebrauchsmusterabteilungen, ebenso wie Vergabekammern, eine streitentscheidende Tätigkeit ausüben und diese kostenrechtlich gleichwohl als Verwaltungstätigkeit behandelt und nicht einem Gerichtsverfahren gleichgesetzt wird, steht daher in Einklang mit allgemeiner verwaltungsrechtlicher Anschauung.

- 2.3.4. Dementsprechend hat der erkennende Senat in seiner Entscheidung GRUR 2009, 703, 705 - Gegenstandswertfestsetzung durch das DPMA festgestellt, dass es sich beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um ein einem Gerichtsverfahren angenähertes justizförmiges Verwaltungsverfahren handelt. Auch wenn gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG das Verwaltungsverfahrensgesetz auf patentamtliche Verfahren nicht anwendbar ist, weil hierfür im PatG, MarkenG, GebrMG etc. spezifische, den Eigenarten der betreffenden Verfahren angepasste Vorschriften geschaffen worden sind, handelt es sich beim Deutschen Patent- und Markenamt doch um eine Verwaltungsbehörde, die Verwaltungsakte erlässt (vgl. BVerwG, BIPMZ 1959, 258; BVerfG, GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit). Demgemäß hat der Senat auch die für Verwaltungsbehörden geltenden kostenrechtlichen Grundsätze angewandt.
- 2.3.5. Soweit der Erinnerungsgegner auf den Aufwand in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren abstellt, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Sie erfordern zwar wie im Gerichtsverfahren häufig eine Beweiserhebung, und es wird aufgrund einer mündlichen Verhandlung entschieden. Der diese Verfahren betreffende Aufwand unterscheidet sich nicht wesentlich von dem in manchen Verwaltungsverfahren. Im allgemeinen Verwaltungsverfahren sind ebenfalls oft sehr umfangreiche, komplexe und komplizierte Sachlagen zu ermitteln und schwierige Rechtsfragen zu entscheiden. Zu denken ist hierbei etwa an straßenbaurechtliche, bauplanerische, raumplanerische, naturschutzrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Verwaltungsverfahren, die ebenfalls eine Erfassung und Bewertung äußerst

komplizierter Sachverhalte und wirtschaftlicher Interessenlagen im Rahmen des Kostenfestsetzungsbeschlusses beinhalten können (vgl. BPatG GRUR 2009, 703, 705 -Gegenstandswertfestsetzung).

Auch im allgemeinen Verwaltungsverfahren hat die Behörde den Sachverhalt zu ermitteln und muss gegebenenfalls gemäß §§ 24, 26 VwVfG umfassend Beweis erheben, wobei u. a. sämtliche Beweismittel der ZPO einschließlich der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen heranzuziehen sind. Im nichtförmlichen Verfahren kann eine Anhörung stattfinden, im förmlichen Verwaltungsverfahren findet grundsätzlich eine mündliche Verhandlung statt (§ 67 VwVfG). Die für das allgemeine Verwaltungsverfahren geltenden Vorschriften und Grundsätze, insbesondere bezüglich der Amtsermittlung und der Beweiserhebung entsprechen weitgehend denen des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (§ 46 PatG, § 17 Abs. 2 GebrMG). Soweit für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auf die Vorschriften der §§ 373 bis 401 ZPO sowie 402 bis 414 ZPO betreffend den Zeugen- und Sachverständigenbeweis verwiesen wird, entspricht dies im Wesentlichen der Verweisung des für das förmliche Verwaltungsverfahren geltenden § 65 VwVfG auf die Regelungen der ZPO.

- 2.3.6. Aufgrund dieser Erwägungen findet die Anrechnungsregelung von Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG grundsätzlich auf die im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr Anwendung. Somit ist gemäß Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG die Geschäftsgebühr für das Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Hälfte, höchstens aber mit einem Gebührensatz zu 0,75 auf die Beschwerdeverfahrensgebühr anzurechnen.

Dies führt auch nicht zu unbilligen Ergebnissen, denn - wie die Erinnerungsführerin zu Recht vorträgt - können und müssen die Eigenarten und

die Aufwändigkeit des Lösungsverfahrens beim Deutschen Patent- und Markenamt beim Umfang der Anrechnung berücksichtigt werden.

3. Die grundsätzlich anwendbare Anrechnungsregelung der Vorbemerkung 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG hat jedoch keine Auswirkungen bei der Kostenfestsetzung durch das Bundespatentgericht.
- 3.1. Der II. Senat des Bundesgerichtshofs hat - abweichend von der bisherigen Rechtsprechung des BGH - in seiner in WM 2009, 2099 veröffentlichten Entscheidung vom 2. September 2009 festgestellt, dass der Gesetzgeber durch die Einfügung von § 15a Abs. 1 RVG die bereits unter Geltung des § 118 BRAGO und nachfolgend unter Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG bestehende Rechtslage klargestellt hat. Die Anrechnungsvorschrift wirkt sich danach grundsätzlich im Verhältnis zu Dritten, damit insbesondere im Kostenfestsetzungsverfahren, nicht aus. Im Kostenfestsetzungsverfahren musste und muss eine Verfahrensgebühr, von den in § 15a Abs. 2 RVG geregelten Ausnahmen abgesehen, stets auch dann in der geltend gemachten Höhe festgesetzt werden, wenn für den Bevollmächtigten des Erstattungsberechtigten eine Geschäftsgebühr entstanden ist.

Dieser Auffassung schließt sich der 35. Senat an.

- 3.2. Der 35. Senat folgt damit nicht der Ansicht des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 29. September 2009, veröffentlicht in WRP 2009, 1554, 1557 - Gebührenanrechnung im Nachprüfungsverfahren, der in § 15a Abs. 2 RVG keine bloße Klarstellung der bisherigen Rechtslage sieht und diese Vorschrift, die im Jahr 2009 in Kraft getreten ist, nicht auf zum Zeitpunkt deren Inkrafttretens noch nicht abgeschlossene Kostenfestsetzungsverfahren anwenden will. Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG sei wortgetreu auch im Kostenfestsetzungsverfahren zu berücksichtigen.

Diese Rechtsprechung, auf die der X. Senat offenbar abstellt, ist auf fast einhellige Kritik gestoßen. Der Anrechnungsvorschrift wurde von fast allen Instanzgerichten der Gehorsam verweigert, wenn es um die Erstattungsfrage ging, da sie zu nicht praktikablen, untragbaren und systemwidrigen Ergebnissen führte (vgl. ausführlich zur Problematik und zum Diskussionsstand Bischof/Jungbauer/Bräuer, RVG, 3. Aufl. 2009, Vorbemerkung 3 VV/Teil 3 Rn. 102 ff.; Gebauer, Schneider, RVG, 5. Aufl. 2010, § 15a Rn. 2 ff.). Diese Problematik hat der II. Senat aufgegriffen und sich der Kritik angeschlossen (vgl. auch BGH WM 2009, 2099 [4], [5]). Die Unzulänglichkeiten der Gesetzeslage haben dann letztlich zum Erlass von § 15a RVG geführt (vgl. Gebauer, Schneider, RVG, 5. Aufl. 2010, § 15a Rn. 9; vgl. auch BGH WM 2009, 2099 [4], [5]).

Aus der Vielzahl der Argumente gegen eine Anwendung Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG und für eine Anwendung der Grundsätze des § 15a RVG bei der Kostenfestsetzung sind für den Senat vor allem folgende Gesichtspunkte ausschlaggebend:

Generell würde die Anwendung der Anrechnungsvorschrift bei der Kostenfestsetzung zu einer systemwidrigen und vom Gesetzgeber offensichtlich nicht beabsichtigten Unbilligkeit und Risikoverlagerung auf den Kostengläubiger führen. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Geschäftsgebühr nach VV RVG Nrn. 2300 ff. auch für Abmahnungen, außergerichtliche Einigungsbemühungen, Vertragsverhandlungen usw. anfällt. Die Anrechnung der Geschäftsgebühr auf die Verfahrensgebühr für das gerichtliche Verfahren würde insbesondere bei allgemeinen zivilrechtlichen Streitigkeiten (oder auch bei Nichtigkeitsklagen vor dem Bundespatentgericht) bewirken, dass der Kläger trotz vollen Obsiegens nur die um die Anrechnung (meist 50 % von 1,3 = von 0,65) verkürzte Verfahrensgebühr vom unterlegenen Prozessgegner erstattet erhält und mit dem Rest leer ausgeht oder insoweit klagen müsste.

Vor allem aber stößt die Anrechnung der Geschäftsgebühr für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auf die Beschwerdeverfahrensgebühr bereits auf rein praktische Schwierigkeiten, wenn - wie vorliegend und im Regelfall - noch keine Kostenrechnung für das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung vorliegt bzw. wenn noch keine Festsetzung der Kosten für das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung erfolgt ist. Dann werden vom Kostengläubiger nicht, wie es § 15a Abs. 2 RVG in der 3. Alternative formuliert, beide Gebühren in demselben Verfahren gegen den Kostenschuldner geltend gemacht. Insoweit fehlt es an einem konkreten Betrag für die Geschäftsgebühr und damit an einer tatsächlichen Grundlage für eine Anrechnung bei der Festsetzung der zu erstattenden Gerichtskosten. Um die Kosten für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht festzusetzen, müsste in solchen Fällen eine Geschäftsgebühr für das Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geschätzt werden, was weder in der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts liegt noch für die Festsetzung der Kosten für das Verfahren vor der Verwaltungsbehörde bindende Wirkung haben könnte. Falls die spätere Kostenfestsetzung der Gebrauchsmusterabteilung von der vorläufigen Einschätzung der Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts abweiche, würde der Kostenfestsetzungsbeschluss für die Gerichtskosten nachträglich unrichtig. Die Alternative hierzu wäre lediglich, die Rechtskraft der Kostenrechnung des Deutschen Patent- und Markenamts abzuwarten, was zu erheblichen Zeitverzögerungen und einer Verkomplizierung des Kostenfestsetzungsverfahrens beim Bundespatentgericht führen würde. Offen bliebe, wie zu verfahren ist, wenn seitens des Kostengläubigers des Beschwerdeverfahrens keine Festsetzung der Kosten vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beantragt wird.

Diese und viele andere in der Kommentarliteratur und Rechtsprechung aufgeführte unbillige, systemwidrige oder verkomplizierende Auswirkungen hat der Gesetzgeber bei der Formulierung der Anrechnungsvorschrift

nicht beabsichtigt. Denn er strebte durch die Reform des Kostenrechts eine möglichst sach- und leistungsgerechte Entlohnung der Rechtsvertreter bei gleichzeitiger Transparenz, Praktikabilität und Einfachheit der Regelungen an (BT-Drucksache 15/1971, S. 1 Einleitung A. Problem und Ziel; S. 2 B. Lösung). Nach Auffassung des Senats ist Vorb. 3 Abs. 4 zu Teil 3 VV RVG darum mit dem II. Senat des Bundesgerichtshofs als eine lediglich die Abrechnung zwischen Mandant und Vertreter betreffende, interne und - abgesehen von Ausnahmefällen - nicht gegenüber Dritten wirkende Vorschrift auszulegen, die nunmehr durch § 15a RVG nur klar gestellt wird. Die hier vertretene Auffassung beinhaltet somit keine Auslegung entgegen dem eindeutigen Wortlaut, vielmehr wird der Anwendungsbereich der Vorschrift entsprechend deren Sinn und Zweck reduziert.

4. Aus diesen Gründen hat die Kostenbeamtin im angegriffenen Beschluss die für das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung angefallene Geschäftsgebühr im Ergebnis zu Recht nicht berücksichtigt. Die Erinnerung ist deshalb zurückzuweisen.
5. Die Erinnerungsführerin hat entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Cl