



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 36/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

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

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. September 2010 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden sowie die Richter und Guth und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2009 aufgehoben.
2. Die Kosten, die der Löschantragsgegner der Löschantragstellerin zu erstatten hat, werden auf 1.652,47 € neu festgesetzt.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
4. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Beschwerdeführerin 3/4, der Beschwerdegegner 1/4.

**Gründe**

**I.**

Der Beschwerdegegner war Inhaber des Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das auf Antrag der Beschwerdeführerin mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom

8. Dezember 2008 gelöscht worden ist. Die Kosten des Lösungsverfahrens wurden dem Beschwerdegegner auferlegt.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 25. Mai 2009 hat die Beschwerdeführerin die Festsetzung der ihr zu erstattenden Kosten zunächst auf insgesamt 3.790,75 € auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 100.000,- € beantragt.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I die Kosten, die der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin zu erstatten hat, auf 807,17 € festgesetzt. Hierbei hat die Gebrauchsmusterabteilung I den von der Beschwerdeführerin beantragten Gegenstandswert von 100.000,- € zu Grunde gelegt. Anstelle der geltende gemachten 1,3-fachen Verfahrensgebühr in Höhe von 1.760,20 € hat sie aber lediglich eine 0,3-fache Gebühr in Höhe von 406,20 € angesetzt, da aufgrund des Umstands, dass sich Antragstellerin bis zu dem für sie positiven Zwischenbescheid selbst vertreten habe, nur ein eingeschränkter Ansatz in Betracht käme. Die weiterhin beantragte 0,5-fache Terminsgebühr wurde nicht berücksichtigt, da dieser Tatbestand nach dem Rechtsanwaltsgebührengesetz nicht vorgesehen sei. Was die Dokumentenpauschale in Höhe von 70,- € angehe, so sei nicht ersichtlich, dass hier anwaltliche Dokumente im angegebenen Umfang hergestellt worden seien. Die anerkannten Kosten erschienen nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

Gegen diesen ihr am 16. Juli 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 30. Juli 2009, mit der die Beschwerdeführerin weiterhin die Kostenfestsetzung auf 3.790,75 € anstrebt. Zur Begründung verweist sie in erster Linie auf ihren Antrag vom 25. Mai 2009. Des weiteren macht sie geltend, dass die Geschäftsgebühr nach dem Rechtsanwaltsgebührengesetz mindestens 0,5, die mittlere Geschäftsgebühr dagegen 1,3 betrage. Die Vertretung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sei nie ein Auftrag für ein Schreiben einfacher Art. Für die Beschwerdeführerin sei das Lösungsverfahren angesichts einer vorangegangenen Abmahnung durch die Anwälte des Beschwerdegegners wichtig, in der

Sache aber unverständlich und rechtlich unübersichtlich gewesen, so dass sie sich für die angesetzte mündliche Verhandlung beraten und vertreten lassen durfte. Es gebe keinen Grund, die Kopierkosten für die Akteneinsicht und eine vollständige Kopie der amtlichen Unterlagen zurückzuweisen. Die mündliche Verhandlung habe stattgefunden, wobei die Frage, wie ein Anwalt eine Angelegenheit zum Vorteil seines Mandanten erledige, ihm überlassen sei. So könne auch ein Nichterescheinen aus verfahrenstaktischen Überlegungen sinnvoll sein.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss vom 14. Juli 2009 aufzuheben und die vom Gebrauchsmusterinhaber zu erstattenden Kosten auf 3.790,75 € festzusetzen und dem Beschwerdegegner die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegen. Er hält die Forderung von 3.790,75 € für nicht gerechtfertigt und macht geltend, den Gegenstandswert von 100.000,- € niemals anerkannt zu haben. Durch das Gebrauchsmuster seien weder Produktion noch Verkauf der Beschwerdeführerin beeinträchtigt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nur zum Teil begründet, nämlich soweit die Gebrauchsmusterabteilung I lediglich eine 0,3-fache anstelle einer 0,9-fachen Ge-

schäftsgebühr in Ansatz gebracht hat und hinsichtlich eines Teils der geltend gemachten Kopierkosten.

1. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegegners ist im vorliegenden Fall von einem Gegenstandswert in Höhe von 100.000,- € auszugehen. Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren wird der Gegenstandswert gem. §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach billigem Ermessen festgesetzt, weil eine Wertvorschrift für die Anwaltsgebühren fehlt und der Gegenstandswert auch ansonsten nicht feststeht. Die Bestimmung des Gegenstandswerts nach „billigem“ Ermessen i. S. v. § 23 Abs. 3 S. 2 RVG bedeutet dabei nicht, dass die Festsetzung im freien Belieben des Gerichts steht. Vielmehr hat sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu erfolgen (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 35. Aufl. 2005, § 23 RVG Rn. 18).

Der Gegenstandswert im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren richtet sich regelmäßig nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutzrechts (vgl. Busse PatentG, 6. Aufl. 2003, § 17 GebrMG Rn. 57; § 84 PatG, Rn. 48). Auf das Lösungsinteresse der Beschwerdeführerin kommt es somit nicht in entscheidungserheblichem Umfang an. Ausgangspunkt der Bewertung ist der gemeine Wert des Streitgebrauchsmusters zu Beginn der jeweiligen Instanz. Grundsätzlich kann man dabei von der Überlegung ausgehen, dass nach einer Löschung für die Mitbewerber die Möglichkeit besteht, den geschützten Gegenstand frei zu benutzen. Während des Bestandes eines Schutzrechts müssten hierfür Lizenzen gezahlt werden. Demnach kann das Allgemeininteresse in etwa den von der Anzahl aller Konkurrenten während der Laufzeit des Gebrauchsmusters fiktiv aufzubringenden bzw. durch die Löschung ersparten Lizenzzahlungen, multipliziert mit den in etwa zu erwartenden Gesamtumsätzen, gleich gesetzt werden (vgl. Senatsbeschluss vom 25. April 2007, 5 W (pat) 6/06). Das Fehlen von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine nachvollziehbare Schätzung hat nach § 23 Abs. 4 S. 2, 1e. Hs., RVG zur Folge, dass der Gegenstandswert grundsätzlich mit 4.000,- € festzusetzen ist, was allerdings keinen sog. Regelwert bedeutet.

Vielmehr kann der Wert nach Lage des Falles auch erheblich niedriger oder höher ausfallen (Hartmann a. a. O. Rn. 19). Der übliche, bei Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzusetzende Gegenstandswert liegt bei 125.000,- €. Angesichts der weiten Verbreitung von Klimaanlageanlagen, der Breite des Beanspruchten und der Restlaufzeit des in Rede stehenden Gebrauchsmusters von noch fast 10 Jahren erscheint die von der Gebrauchsmusterabteilung angesetzte, im unteren Durchschnitt des in Löschungsverfahren Üblichen liegende Höhe des Gegenstandswertes von 100.000,- € angemessen und billig. Sie folgt damit der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl. BPatGE 38, 74 m. w. Nw.). Soweit der Beschwerdegegner geltend macht, er habe diesen Wert nie anerkannt, übersieht er im Übrigen, dass sein Antrag darauf gerichtet ist, den angefochtenen Beschluss aufrecht zu erhalten, der diesen Gegenstandswert zugrunde gelegt hat.

**2.** Die Beschwerdeführerin hat mit ihrem Antrag vom 25. Mai 2009, auf den sie sich zur Begründung ihrer Beschwerde bezieht, im Hinblick auf die Tätigkeit ihres Patentanwalts im Löschungsverfahren eine 1,3-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 3100 VV RVG in Höhe von 1.760,20 €, eine 0,5-fache Terminsgebühr gemäß Nr. 3105 VV RVG in Höhe von 1.083,20 € sowie eine Dokumentenpauschale gemäß Nr. 7000 VV RVG in Höhe von 70,00 € geltend gemacht. Hiervon hat die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss lediglich eine 0,3-fache Geschäftsgebühr in Höhe von 406,20 € nach Nr. 2300 VV RVG anerkannt.

**2.1.** Soweit die Gebrauchsmusterstelle im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. Juli 2009 nur eine 0,3-fache Geschäftsgebühr anerkannt hat, hat die Beschwerde insofern teilweise Erfolg, als dieser Ansatz zu niedrig ist. Allerdings besteht für die Anerkennung einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr vorliegend kein Raum, angemessen ist lediglich eine 0,9-fache Gebühr in Höhe von 1.218,60 €

**2.1.1.** Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin im Beschwerdeschriftsatz ist die Gebrauchsmusterabteilung I im angefochtenen Beschluss zwar nicht von der Regelung in Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 3 VV RVG für das Verwaltungs-

zwangsverfahren ausgegangen, auch wenn sie fälschlich eine 0,3- fache Geschäftsgebühr anerkannt hat, wie dies in Nr. 3309 für die Verfahrensgebühr tatsächlich vorgesehen ist. Vielmehr hat die Gebrauchsmusterabteilung zu Recht die Nr. 2300 VV RVG als zutreffenden Gebührentatbestand angesehen.

Bei einem Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung eher um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Einschlägig sind daher die Regelungen des Teils 2 des VV RVG, der die außergerichtliche Tätigkeit eines Anwalts einschließlich der Vertretung in Verwaltungsverfahren betrifft. Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich nach Abschnitt 3 nach Nr. 2300 VV RVG, nicht nach den Vorschriften im 3. Teils des VV, der grundsätzlich nur für gerichtliche Verfahren gilt. Auch eine Subsumtion des gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahrens unter die in den Absätzen 1 bis 3 enthaltenen Tatbestandsvoraussetzungen der Nr. 3100 VV RVG ist grundsätzlich denkbar (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - Legostein), jedoch hier nicht angezeigt.

**2.1.2.** Gem. Nr. 2300 VV RVG fällt in Verwaltungsverfahren 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 umfangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten werden kann. 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 vorliegend der Gebührentatbestand der Nr. 2302 VV RVG gegeben sein könnte, der die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG auf 0,3 reduzieren würde, ist nicht ersichtlich. Die Gebrauchsmusterabteilung I hat ihren Ansatz auch nicht mit dieser Regelung begründet. Es fehlen insoweit auch jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der Anwalt nicht im Lösungsverfahren tätig sein, sondern nur ein Schreiben einfacher Art verfassen sollte.

Ein Ansatz von 0,5 erscheint im vorliegenden Fall nicht angemessen, denn nur die denkbar einfachste außergerichtliche Tätigkeit rechtfertigt die Mindestgebühr (vgl. *Mayer* in *Gerold/Schmidt*, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 19. Aufl. 2010, VV 2300 Rn. 26). Davon kann auch im Hinblick darauf, dass sich die Beschwerdeführerin zunächst selbst vertreten hat und bei Übernahme der anwaltlichen Vertretung bereits ein für den Lösungsantrag positiver Zwischenbescheid ergangen war, in dem die Gebrauchsmusterabteilung Stand der Technik genannt hatte, der dem Gebrauchsmuster entgegenstand, nicht ausgegangen werden. Vor diesem Hintergrund liegt dementsprechend auch kein durchschnittliches Lösungsverfahren vor. Aufgrund des weiten Verfahrensfortschritts waren weder ein umfangreicher Schriftwechsel noch Nachrecherchen erforderlich, wie sie in durchschnittlichen Fällen häufig notwendig sind. Vorliegend hat der Anwalt vor der mündlichen Verhandlung nicht einmal eine Stellungnahme abgegeben.

Das vorliegende Lösungsverfahren erforderte nach dieser Sachlage auch kein umfangreiches Tätigwerden des Patentanwalts, auch ist keine besondere Schwierigkeit oder Komplexität ersichtlich. Darauf, dass sich der Beschwerdeführerin das Lösungsverfahren in der Sache unverständlich und unübersichtlich dargestellt haben soll, kann nicht abgestellt werden, da es auf den Schwierigkeitsgrad für den Anwalt ankommt. Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung vorgetragen hat, dass das Lösungsverfahren für sie „wichtig“ war, ist dieses Vorbringen zu unsubstantiiert, um eine besondere Bedeutung der Sache annehmen zu können. Eine Abweichung nach unten vom Durchschnittssatz ist daher gerechtfertigt. Angesichts der genannten Umstände liegt das vorliegende Verfahren

in der Mitte zwischen einem durchschnittlichen Lösungsverfahren, das zu einem 1,3-fachen Satz geführt hätte, und dem mit einem 0,5-fachen Satz zu bewertenden einfachsten Fall. Angemessen ist daher eine 0,9-fache Geschäftsgebühr.

**2.2.** Hinsichtlich der geltend gemachte Dokumentenpauschale (Nr. 7000 VV RVG) hat die Beschwerde ebenfalls nur teilweise - nämlich in Höhe von 32,90 € - Erfolg. Grundsätzlich sind die Auslagen i. S. v. Nr. 7000 VV RVG erstattungsfähig, soweit die Aufwendungen notwendig waren (vgl. *Müller-Rabe* a. a. O., Vorb. 7 VV, Rn. 16). Die Gebrauchsmusterabteilung I hat zur Dokumentenpauschale festgestellt, dass nicht erkennbar sei, dass anwaltliche Dokumente im angegebenen Umfang hergestellt worden seien. In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin vorgetragen, dass es keinen sachlichen Grund gebe, die Kopierkosten für die Akteneinsicht und die Kosten der Kopie der amtlichen Unterlagen zurückzuweisen. Zwar liegt in diesem Vortrag keine Glaubhaftmachung, wie sie gemäß § 104 Abs. 2 S. 1 ZPO grundsätzlich erforderlich ist. Allerdings ergibt sich aus der Lösungsakte, dass der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 21. August 2008 Akteneinsicht beantragt und unter Zusicherung der anwaltlichen Kostenhaftung um Zusendung einer vollständigen Kopie der Aktsakte gebeten hat. Hierfür befindet sich eine Rechnung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. September 2008 über für die Kopie von 88 Seiten 32.90 € bei den Akten. In diesem Umfang können die Auslagen als notwendig und erstattungsfähig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, Nr. 7000 Nr. 1a VV RVG anerkannt werden. Im Übrigen fehlt es an einem substantiierten Vortrag und an jeglicher Glaubhaftmachung.

**2.3.** Bezüglich der beanspruchten Terminsgebühr bleibt die Beschwerde hingegen erfolglos. Unabhängig davon, dass eine 0,5-fache Gebühr bei einem Gegenstandswert von 100.000,- € nicht 1.083,20 € beträgt, wie von der Beschwerdeführerin in Ansatz gebracht, sondern nur 677,- € scheidet die Anerkennung daran, dass für eine Terminsgebühr im Verwaltungsverfahren keine Rechtsgrundlage besteht. Im Übrigen könnte die geltende gemachte 0,5 Terminsgebühr auch im Rahmen

der Nr. 3105 VV RVG, auf die sich die Beschwerdeführerin, und die aus den o.g. Gründen im Verwaltungsverfahren nicht anwendbar ist, nur angesetzt werden, wenn der Anwalt den Termin tatsächlich wahrgenommen hätte (vgl. *Müller-Rabe* in Gerold/Schmidt, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, 19. Aufl. 2010, VV 3105 Rn. 4; vgl. auch Nr. 2303: „Wahrnehmung“).

**2.4.** Soweit die Gebrauchsmusterabteilung die Umsatzsteuer anerkannt hat, fehlt es zwar an einer Erklärung nach § 104 Abs. 2 S. 3 ZPO. Die Beschwerdeführerin kann nach dem Grundsatz des Verbots der *reformatio in peius* aber nicht schlechter gestellt werden. Damit hat es jedoch bei dem von der Gebrauchsmusterabteilung in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 80,97 € sein Bewenden.

Erstattungsfähig sind somit:

Gegenstandswert 100.000,-- €

0,9 Gebühr nach Nr. 2300 VV RVG 1.218,60 €

Kommunikationspauschale nach  
Nr. 7002 VV RG 20,00 €

Kopierauslagen nach Nr. 7000 VV RVG 32,90 €

+ 19 % Umsatzsteuer  
(nur soweit als vom DPMA gewährt) + 80,07 €

Zwischensumme 1.352,47 €

Antragsgebühr + 300,00 €

Summe 1.652,47 €

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).

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

Pr