



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 4/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. August 2011 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 30. April 2009 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „... ..“, zu dem mit Eingabe vom 29. April 2010 neue Schutzansprüche 1 bis 12 eingereicht wurden, mit der Bitte diese zu den Akten zu nehmen. Gegen dieses Gebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 25. Juni 2010 Lösungsantrag gestellt, indem sie insbesondere auf die Entgegenhaltungen D1 (DE 102007009619 A1), D7 (CH 472302) und D8 (DE 2644476) hinwies. Dem ihr

am 9. Juli 2010 zugestellten Löschungsantrag hat die Beschwerdegegnerin nicht widersprochen, so dass das Gebrauchsmuster gelöscht wurde. Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 18. Januar 2011, zugestellt am 24. Januar 2011, wurden die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Mit Eingabe vom 1. April 2011, eingegangen am 4. April 2011 hat die Beschwerdeführerin beantragt, die von der Antragsgegnerin ihr zu erstattenden Kosten festzusetzen und bei der Berechnung folgende Gebühren zu Grunde zu legen: Verfahrensgebühr einschließlich Teuerungsgebühr in Höhe von 1.500 Euro, Kosten für die Durchführung einer Sachrecherche in Höhe von 1.600 Euro und Auslagen für Post- und Ferngesprächsgebühren in Höhe von 20 Euro sowie den festgesetzten Betrag mit 4 % zu verzinsen.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 29. August 2012 die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 1.924 Euro festgesetzt, wobei der Betrag seit dem 4. April 2011 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatzes zu verzinsen sei. Die Kosten seien nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 Euro hat das Patentamt eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 in Höhe von 1.354 Euro festgesetzt. Hinzu kommen 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG-VVNr. 7002) und die Löschungsgebühr in Höhe von 300 Euro. Für die Recherche wurden 250 Euro festgesetzt, da ohne gesonderten Vortrag davon ausgegangen werde, dass ein höherer Aufwand als 250 Euro (Höhe der Recherchegebühr) nicht notwendig gewesen sei. Dies ergebe sich unter Anwendung des höchsten Stundensatzes nach § 9 JVEG bei Annahme einer Recherchedauer von annähernd drei Stunden. Der Beschluss wurde an den Antragssteller mit einfachem Brief am 30. August 2011 versandt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 15. September 2011 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin, in der sie Recherchekosten in Höhe von 1.200 Euro geltend macht. Sie ist der Auffassung, mit 250 Euro hätte die erforderliche Zweitforschung nicht durchgeführt werden können. Für eine Expressrecherche beim Österreichischen Patentamt wären Kosten von mindestens 1.200 Euro entstanden. Beim schweizerischen Patentamt werde für eine Expressrecherche ein Minimumwert in Höhe von 3.000 CHF vorgegeben. Das Büro der Vertreter der Antragstellerin habe schon mehrfach Recherchen über IP-Search durchgeführt, wobei Kosten weit über 3.000 CHF für jeden Einzelfall angefallen seien. Es sei weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt, dass die hier entstandenen Recherchekosten auf lediglich 250 Euro angesetzt worden seien, da bei einer Durchführung einer Recherche durch das Österreichische Patentamt oder das Schweizerische Patentamt mit Recherchekosten von jeweils mehr als 1.200 Euro, in aller Regel mehr als 2.000 Euro hätte gerechnet werden müssen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Patent- und Markenamts vom 29. August 2011 hinsichtlich des festgesetzten Betrags unter Berücksichtigung von Recherchekosten in Höhe von 1.200 Euro abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf Euro 2.874 festzusetzen sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Recherchekosten seien nur dann erstattungsfähig, wenn sie auch tatsächlich angefallen seien, es sich also um Auslagen handle. Eine fiktive Abrechnung unter

Bezugnahme auf die Gebühren von Anbietern von Recherchedienstleistungen sei nicht vorgesehen. Es sei irrelevant, wie hoch die Kosten einer Recherche durch das österreichische Patentamt oder die entsprechende Behörde in der Schweiz gewesen wären. Sofern der Beschwerdeführerin tatsächlich Auslagen für eine externe Recherche entstanden seien, möge sie diese belegen, andernfalls sei davon auszugehen, dass überhaupt keine Rechercheauslagen entstanden seien.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Da die Beschwerdeführerin mit der Beschwerde nur begehrt, die Festsetzung der an sie zu erstattenden Kosten für die Recherche von 250 Euro auf 1.200 Euro zu ändern, ist die Beschwerde auf diese Kosten für die Recherche beschränkt.

Bei Festsetzung der zu erstattenden Kosten für die Eigenrecherche des Vertreters hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht nicht den zunächst beantragten Betrag von 1.600 Euro bzw. jetzt noch beantragten Betrag von 1.200 Euro festgesetzt. Zwar sind mit der Verfahrensgebühr die Kosten einer eigenhändigen Recherche des Anwalts nicht abgegolten (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 156). Recherchekosten sind jedoch nur erstattungsfähig, wenn sie angemessen sind und für erforderlich gehalten werden dürfen, wobei anwaltliche Leistungen im Zusammenhang mit einer Recherche wie die Prüfung der recherchierten Ergebnisse durch die Verfahrensgebühr abgegolten sein können (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 194). Bei der Festsetzung der zu erstattenden Kosten für die Eigenrecherche des Anwalts ist die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgegangen, dass ohne gesonderten Vortrag zur geltend gemachten Höhe ein höherer Aufwand als 250 Euro nicht erforderlich war. Dieser Betrag entspricht der Höhe der Recher-

chegebühr. Bei einer Anwendung des höchsten Stundensatzes nach § 9 JVEG bei Annahme einer Recherchedauer von annähernd drei Stunden ergebe sich nach den Ausführungen des angegriffenen Beschlusses ebenfalls dieser Betrag. Üblicherweise wird im Fall einer notwendigen Eigenrecherche durch einen Anwalt ein Stundensatz von 80 Euro zugrunde gelegt (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 196), was der Honorargruppe 7 gemäß § 9 JVEG entspräche.

Nachdem die Beschwerdeführerin nicht dargelegt hat, dass ein Rechercheantrag nach § 7 GebrMG zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt hätte und sie auch nicht dargelegt hat, wie viele Stunden sie für die Recherche aufgewendet hat, wobei die Zeit für die Auswertung des Ergebnisses unberücksichtigt bleiben müsste, fehlt es an Angaben, die es rechtfertigen, einen höheren Betrag als 250 Euro für die Eigenrecherche des Anwalts festzusetzen. Es fehlen insbesondere die erforderlichen Angaben und eine Glaubhaftmachung des zeitlichen Umfangs der Recherchetätigkeit (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 197). Der Vortrag der Beschwerdeführerin, bei Durchführung einer Expressrecherche im Ausland wären sehr viel mehr Kosten entstanden, rechtfertigt es nicht, diese fiktiven, tatsächlich aber nicht entstandenen Kosten „erstattet“ zu bekommen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Beschwerdeführerin.

Baumgärtner

Eisenrauch

Bayer

CI