



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 4/17

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2017 insoweit abgeändert, als die von dem Antragsgegner dem Antragsteller zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 3.096,60 Euro festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 18. März 2016 zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Antragsgegners zurückgewiesen.
3. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
5. Der Antrag des Antragstellers, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Der Beschwerdeführer 1 und Beschwerdegegner 2 (im Folgenden der Antragsgegner) ist Inhaber des am 15. Oktober 2009 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“.

Der Beschwerdeführer 2 und Beschwerdegegner 1 (im Folgenden der Antragsteller) hat mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2010 die Löschung des Gebrauchsmusters beantragt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. März 2013 das Gebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Die dagegen eingelegte Beschwerde des Antragsgegners wurde mit dem am 19. August 2015 verkündeten und den Beteiligten am 9. Oktober 2015 zugestellten Beschluss kostenpflichtig zurückgewiesen.

Mit Eingabe vom 18. März 2016, berichtigt mit Eingabe vom 30. März 2016, beantragte der Antragsteller die Kostenfestsetzung für das erstinstanzliche Lösungsverfahren.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 250.000 Euro hat er im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt folgende Posten geltend gemacht:

2,2-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG in der bis zum 31.7.2013 geltenden Fassung	4.514,40 Euro
Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten gemäß Nr. 7000 VV RVG	93,55 Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV RVG	20,00 Euro
Löschungsantragsgebühr	300,00 Euro
Kosten der Akteneinsicht des DPMA	15,45 Euro
Gesamtsumme	4.943,40 Euro

Der Antragsteller erklärte, er sei vorsteuerabzugsberechtigt. Außerdem beantragte er die Verzinsung.

Der Antragsteller trug zur Begründung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt vor, die Sache sei besonders schwierig und umfangreich, da es sich um eine Gebrauchsmusterlöschungssache handle, die ein Gebrauchsmuster mit zwei unabhängigen und 13 abhängigen Schutzansprüchen betreffe und insgesamt 20 zum Teil fremdsprachige Dokumente zum Stand der Technik eingeführt worden seien. Schließlich seien noch verfahrensrechtliche Aspekte zu berücksichtigen gewesen, wie sich aus einer Mitteilung vom 4. Dezember 2014 des Bundespatentgerichts in der Beschwerdeinstanz zum Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung ergebe. Die vom Antragsteller genannte Mitteilung des Bundespatentgerichts vom 4. Dezember 2014 zu verfahrensrechtlichen Aspekten hatte zum Inhalt, dass der Beschwerdesenat in der Sache entscheiden wollte und nicht beabsichtigte, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverweisung Gebrauch zu machen, da eine Änderung der elektronischen Aktenführung beim Deutschen Patent- und

Markenamt rechtliche Bedenken, die der Senat in Bezug auf die frühere Methodik der elektronischen Aktenführung geäußert hat, ausgeräumt haben könnte.

Der Antragsgegner äußerte sich in der Eingabe vom 28. April 2016 an das Deutsche Patent- und Markenamt zum Kostenfestsetzungsantrag des Antragstellers dahingehend, dass das Gebrauchsmuster inhaltsgleich mit dem Patent ... gewesen sei, da es aus diesem abgezweigt worden sei, wobei im Einspruchsverfahren die gleiche Prozessbevollmächtigte aufgetreten sei. Der Anteil, der auf das Einspruchsverfahren entfalle, müsse dort geltend gemacht werden, jedoch gebe es dort keine Kostengrundentscheidung. Dieses Erstattungs-hindernis gebe es auch für die vorliegenden Gebühren, weshalb die Gebühren insgesamt nicht erstattungsfähig seien. In der Eingabe vom 2. Dezember 2016 trug er ergänzend vor, dass ein innerer Zusammenhang zwischen Patent und abge-zweigtem Gebrauchsmuster bestehe und dass gebührenrechtlich das Gebrauchs-musterlöschungsverfahren und das Einspruchsverfahren dieselbe Angelegenheit seien, da dasselbe Interesse nur in verschiedenen Verfahrensarten geltend ge-macht werde. Hinzu komme, dass mit der Priorität des Patents im PCT-Verfahren dieselbe Erfindung zum europäischen Patent angemeldet worden sei, wogegen ebenfalls Einspruch eingelegt worden sei und wiederum die Bevollmächtigte des vorliegenden Verfahrens aufgetreten sei. Auch dort gebe es keine Kostenerstat-tung.

Mit Beschluss vom 9. Januar 2017 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deut-schen Patent- und Markenamts die von dem Antragsgegner an den Antragsteller zu erstattenden Kosten auf 3.570,00 Euro mit einer Verzinsung von 5% über dem Basiszinssatz ab dem 18. März 2016 festgesetzt. Im Übrigen wird der weiterge-hende Antrag zurückgewiesen.

Der festgesetzte Betrag wurde im Beschluss aus folgenden Posten berechnet:

1,5-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	3.078,00 Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten gemäß Nr. 7000 VV RVG	20,00 Euro
Löschungsantragsgebühr	300,00 Euro
Kosten für Kopien	93,55 Euro
Kosten der Akteneinsicht	15,45 Euro

Als Gesamtkosten wurde daraus ein Betrag von 3.570,00 Euro errechnet (richtigerweise wäre die Summe aus diesen Posten 3.507,00 Euro gewesen).

Die Gebrauchsmusterabteilung führt zur Begründung aus, dass hinsichtlich der Geschäftsgebühr im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen sei, der nur bei umfangreicher und/oder schwieriger Tätigkeit überschritten werden könne. Zwar lägen hier keine Umstände vor, die auf ein besonders schwieriges und oder besonders aufwändiges Verfahren hindeuteten. Es sei von einer Tätigkeit auszugehen, die durchschnittlich umfangreich und durchschnittlich schwierig gewesen sei. Jedoch werde mit der angesetzten Geschäftsgebühr mit einem Regelsatz von 1,5 der Tatsache Rechnung getragen, dass das Verfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache geführt worden sei, allerdings ohne Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Dieser Beschluss wurde den Beteiligten jeweils am 12. Januar 2017 zugestellt. Der Antragsgegner und der Antragsteller haben gegen diesen Beschluss am 24. Januar 2017 bzw. am 26. Januar 2017 Beschwerde eingelegt.

Der Antragsgegner macht geltend, die Kostenfestsetzung sei ermessensfehlerhaft gewesen. Ein höherer Regelsatz als 1,3 könne nicht mit der Begründung gerechtfertigt werden, dass das Verfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache geführt habe, da das der Regelfall sei. Ermessensfehlerhaft sei vor allem gewesen, dass nicht alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt worden seien, insbesondere sei sein Vortrag in seiner Eingabe vom 2. Dezember 2016 zum parallelen Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt worden. Mehr als eine Mindestgebühr hätte nicht festgesetzt werden dürfen, da die anwaltliche Tätigkeit sich in einer lediglich wiederholenden büromäßigen Abwicklung dessen erschöpft habe, was bereits Ergebnis der anwaltlichen Tätigkeit im Einspruchsverfahren gewesen sei.

Sinngemäß beantragt der Antragsgegner,

die Kostenfestsetzung dahingehend abzuändern, dass hinsichtlich der Geschäftsgebühr ein 0,5-facher Satz anzusetzen sei.

Der Antragsteller beantragt,

die Kostenfestsetzung dahingehend abzuändern, dass eine 2,2-fache Geschäftsgebühr anzusetzen sei und damit ein Betrag von 4.943,40 Euro festzusetzen sei, den der Antragsgegner dem Antragsteller zu erstatten habe,

sowie die Beschwerde des Antragsgegners zu verwerfen,

hilfsweise festzustellen, dass der Kostenfestsetzungsbeschluss wegen formaler Mängel wirkungslos ist, und das Verfahren zur Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Außerdem regt er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Hinsichtlich der beantragten 2,2-fachen Geschäftsgebühr verweist er auf seinen Kostenfestsetzungsantrag. Soweit der Antragsgegner geltend mache, das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und die Einspruchsverfahren seien dieselbe Angelegenheit, treffe das nicht zu. Bei einem Gebrauchsmuster handle es sich um ein von einem Patent vollkommen unabhängiges Schutzrecht. Im Übrigen sei auch der Einspruchsschriftsatz nicht vor dem Gebrauchsmusterlöschungsschriftsatz eingereicht worden. Den Hilfsantrag begründet er damit, dass es sich um einen versehentlich signierten Rohentwurf handle, da im Beschluss stehe, die „Gebrauchsmusterabteilung ... habe am beschlossen ...“, ohne dass ein Datum erscheine, kein Hinweis auf eine Stellungnahme des Antragsgegners vorhanden sei, die dieser nach einer beantragten Fristverlängerung offenbar am 2. Dezember 2016 abgegeben habe und ihnen aber nicht zugestellt worden sei. Daher sei auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angemessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerden des Antragsgegners und des Antragstellers sind zulässig, insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegt.
2. Die Beschwerden richten sich auch gegen einen wirksam zustande gekommenen Kostenfestsetzungsbeschluss. Soweit der Antragsteller bemängelt, es fehle im angegriffenen Beschluss die Angabe des Datums des Beschlusses sowie ein Hinweis darauf, ob eine angekündigte Stellungnahme des Antragsgegners eingegangen sei, ändert dies nichts an der Wirksamkeit



des Beschlusses. Da der Beschluss elektronisch signiert ist, handelt es sich nicht um einen bloßen Rohentwurf.

3. Die Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache teilweise Erfolg, nämlich soweit nicht ein 1,5-facher Gebührensatz, sondern ein 1,3-facher Gebührensatz anzusetzen ist. Die darüber hinausgehende Beschwerde des Antragsgegners hat keinen Erfolg. Auch die Beschwerde des Antragstellers hat keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss 11. März 2013 dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu den Kosten des Verfahrens gehören die dem Antragsteller erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der einzelnen Posten des Kostenfestsetzungsverfahrens lediglich in Streit, welcher Gebührensatz anzusetzen ist.

Bei einem Gegenstandswert von 250.000 Euro ist für das vorliegende Gebrauchsmusterlöschungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNR. 2300 mit einem Satz von 1,3 als angemessen erachteten Gebührensatz und daher insgesamt in Höhe von 2.667,60 Euro anzusetzen.

Für die Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNR. 2300 besteht ein Rahmen von einem 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satz. Eine Gebühr mit einem höheren Satz als 1,3 kann nur in Betracht kommen, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Allein der Umstand, dass es sich um ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren handelt, macht eine Sache nicht schwierig und umfangreich. Die Besetzung der Ge-

brauchsmusterabteilung in Löschungssachen mit zwei technischen und einem rechtskundigen Mitglied ist kein Hinweis auf den Umfang und die Schwierigkeit der Sache, sondern folgt allein aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Besetzung des Beschwerdesenats in Gebrauchsmuster-Löschungssachen. Das angegriffene Gebrauchsmuster ist mit 2 unabhängigen und 13 abhängigen Schutzansprüchen auch noch nicht ein Gebrauchsmuster mit überdurchschnittlichem Umfang. Auch 20 Entgegenhaltungen, bei denen es zudem teilweise um Belege für Fachwissen handelt, und zwei Behauptungen des Antragsgegners, bei denen er als Beweismittel Sachverständigengutachten angeboten hat, machen die Sache allein auch nicht umfangreich oder schwierig. Eine Anhörung vor der Gebrauchsmusterabteilung oder eine umfangreiche Beweisaufnahme hat nicht stattgefunden. Die vom Antragsteller genannte Mitteilung des Bundespatentgerichts vom 4. Dezember 2014 zu verfahrensrechtlichen Aspekten hatte zum Inhalt, dass der Beschwerdesenat in der Sache entscheiden wollte und nicht beabsichtigte, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverweisung Gebrauch zu machen, da eine Änderung der elektronischen Aktenführung beim Deutschen Patent- und Markenamt rechtliche Bedenken, die der Senat in Bezug auf die frühere Methodik der elektronischen Aktenführung geäußert hat, ausgeräumt haben könnte. Nachdem keine Zurückverweisung erfolgt ist, wurde durch die Art der Beschlussfassung die Sache nicht umfangreicher oder schwieriger. Insgesamt ist daher ein Satz von 1,3 für die Sache angemessen.

Soweit der Antragsgegner lediglich einen Satz von 0,5 für richtig hält, weil neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auch noch Einspruchsverfahren geführt wurden, kann dem nicht gefolgt werden. Das Gebrauchsmuster und die von dem Antragsgegner genannten Patente sind unterschiedliche Rechte, so dass es sich nicht gebührenrechtlich um dieselbe Sache handelt. Die Argumentation, der Antragsteller könne lediglich die Mindestgebühr verlangen, weil daneben auch Einspruchsverfahren geführt

wurden, in denen eine Kostenauflegung nicht erfolgt sei, ist nicht nachzuvollziehen. Weshalb ein Vertreter des Antragstellers weniger Geschäftsgebühren für seine Tätigkeit bekommen soll, wenn er nicht nur das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren betreibt, sondern noch zusätzliche Verfahren, erschließt sich nicht.

4. Soweit der Antragsteller hilfsweise die Zurückverweisung beantragt, ist dieser Anregung nicht zu folgen. Da ein wirksamer Beschluss vorliegt und die Sache entscheidungsreif ist, besteht kein Anlass für eine – stets von Amts wegen und unabhängig von einem entsprechenden Antrag zu prüfende – Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt.
5. Für eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr an einen oder beide der Beteiligten besteht kein Anlass. Zwar kann aus Billigkeitsgründen eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG). Dies kann u. a. dann grundsätzlich in Betracht kommen, wenn das Begehren eines Beteiligten nur knapp und formelhaft abgehandelt wird, die Begründung widersprüchlich ist, die Beteiligten nicht die maßgebenden Gründe erkennen können oder wenn entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen wird (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73, Rn. 146, 147 m. w. N.). Allerdings greifen diese Gründe im Rahmen der Billigkeitsprüfung nur dann durch, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde hätte vermieden werden können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73, Rn. 142).

Im vorliegenden Fall weist die Begründung des angefochtenen Beschlusses zwar insoweit gewisse Widersprüche auf, als einerseits von einem durchschnittlich schwierigen und umfangreichen Fall die Rede ist, andererseits für die Geschäftsgebühr von einem Satz von 1,5 ausgegangen wurde. Zum anderen könnte der Eindruck entstanden sein, dass die Gebrauchsmuster-

abteilung das Vorbringen des Antragstellers in seinem Schriftsatz vom 30. März 2016 nicht zur Kenntnis genommen haben könnte, da die Gebrauchsmusterabteilung in dem angefochtenen Beschluss hierauf nicht eingegangen ist. Allerdings handelt es sich insoweit um einen, wie oben unter Ziff. 3. ausgeführt, letztlich nicht entscheidungserheblichen Vortrag, da dieser Vortrag nicht geeignet ist, den vom Antragsteller gewünschten Gebührensatz für angemessen zu erachten. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die Auffassungen der Beteiligten zur Angemessenheit des Gebührensatzes – seitens des Antragstellers 2,2, seitens des Antragsgegners 0,5 – jeweils so weit von dem seitens der Gebrauchsmusterabteilung in Ansatz gebrachten Gebührensatz von 1,5 ab liegen, so dass – unter weiterer Berücksichtigung einer den Aufwand des Gerichts nicht einmal ansatzweise deckenden, an der Grenze zum Symbolhaften liegenden Beschwerdegebühr i. H. v. 50,- € – keine tragfähige Grundlage für die Annahme besteht, einer der Beteiligten hätte möglicherweise von der Erhebung der Beschwerde gegen den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss bei Vermeidung der o. g. Mängel in Zusammenhang mit der Beschlussbegründung Abstand genommen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Der Antragsgegner möchte in der Beschwerdeinstanz basierend auf einer 0,5-fachen Geschäftsgebühr (1.026 Euro) insgesamt lediglich 1.155,00 Euro Kosten erstatten. Der Antragsgegner möchte in der Beschwerdeinstanz basierend auf einer 2,2-fachen Geschäftsgebühr (4.514,40 Euro) insgesamt 4.943,40 Euro erstattet haben. Festzusetzen sind basierend auf einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr (2.667,60 Euro) insgesamt 3.096,60 Euro. Der Antragsgegner muss damit 1.941,60 Euro mehr erstatten als beantragt und der Antragsteller bekommt 1.846,80 Euro weniger als beantragt. Insgesamt entspricht es der Billigkeit,

dass die Kosten gegeneinander aufgehoben werden, da die Beteiligten in der Beschwerdeinstanz im Wesentlichen zu gleichen Teilen obsiegt bzw. verloren haben.

### **III. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa