



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2017 abgeändert.

Die vom Antragsteller an den Antragsgegner zu erstattenden Kosten werden auf

1.574,39 Euro

(– in Worten: eintausendfünfhundertvierundsiebzig
und 39/100 Euro –)

festgesetzt.

2. Der Betrag ist ab 29. März 2017 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
3. Die weitergehende Beschwerde des Antragsgegners wird zurückgewiesen.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben der Antragsgegner zu 3/4 und der Antragsteller zu 1/4 zu tragen.
5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Der Beschwerdeführer und Löschantragsgegner (im Folgenden: Antragsgegner) ist Inhaber des am 8. April 2013 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“.

Der Beschwerdegegner und Löschantragsteller hat am 19. Juni 2014 die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2016 verkündeten Beschluss, den Beteiligten am 27. bzw. 28. Dezember 2016 zugestellt, hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags hinausging und die Kosten des Verfahrens dem Antragsgegner zu 30% und dem Antragsteller zu 70% auferlegt.

Mit zwei Kostenaufstellungen vom 17. März 2017 (eingegangen am 21. März 2017) und vom 3. Mai 2017 (eingegangen am 5. Mai 2017) hatte der Antragsgegner die Festsetzung der ihm von dem Antragsteller für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten beantragt.

Er hat hierbei auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 200.000 Euro folgende Kosten aufgelistet, wobei er darauf hingewiesen hatte, dass er vorsteuerabzugsberechtigt sei, weshalb die Nettopreise angegeben seien:

1,3 Verfahrensgebühr Ziffer 3100 VV-RVG	2.616,90 Euro
1,2 Terminsgebühr Ziffer 3104 VV-RVG	2.415,16 Euro
Post- und Kommunikationspauschale Ziffer 7002 VV-RVG	20,00 Euro
Flugkosten Hamburg – München – Hamburg (Patentanwalt)	186,84 Euro
Übernachtung und Frühstück (Patentanwalt)	194,67 Euro
Parkgebühren (Patentanwalt)	33,61 Euro
Abendverpflegung (Patentanwalt)	9,41 Euro
MVV-Tickets (Patentanwalt)	21,68 Euro
Taxifahrt (Patentanwalt)	10,00 Euro
Tage- und Abwesenheitsgeld (Patentanwalt)	70,00 Euro
Reise des Antragsgegners nach München und zurück (1.620 km)	405,00 Euro
Übernachtung und Stellplatzmiete des Antragsgegners	111,81 Euro
Gesamtsumme	6.095,08 Euro

Der Antragsteller hat mit Eingabe vom 29. März 2017 ebenfalls Kostenantrag gestellt und macht ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000,00 Euro folgende Posten geltend, wobei er angibt, nicht vorsteuerabzugsberechtigt zu sein:

1,3 Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV-RVG	1.953,90 Euro
1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV-RVG	1.953,90 Euro
-0,65 Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV-RVG, § 15a	-976,94 Euro
1,2 Terminsgebühr Nr. 3104 VV-RVG	1.803,60 Euro
Tage- und Abwesenheitsgeld Nr. 7005 VV-RVG	70,00 Euro
Auslagenpauschale Nr. 7002 VV-RVG	20,00 Euro
Amtsgebühren Nr. 323 100	300,00 Euro
Flug	834,73 Euro
Hotel (ohne Frühstück	140,00 Euro
Fahrtkosten	70,84 Euro
Taxi	37,00 Euro
Gesamtsumme	6.207,03 Euro

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 6. November 2017 entschieden, dass ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro die durch den Antragsteller an den Antragsgegner zu erstattenden Kosten auf **1.479,58 Euro** festgesetzt werden und diese ab dem 29. März 2017 mit 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen seien.

Im Einzelnen hat die Gebrauchsmusterabteilung diesen Betrag auf der Grundlage der nachfolgend genannten Posten berechnet:

Kosten Patentanwalt Antragsteller:

1,3 Verfahrensgebühr VVNR. 2300	2.064,40 Euro
1,2 Terminsgebühr VVNR. 2301	1.905,60 Euro
Abwesenheitsgeld VVNR. 7005	70,00 Euro
Reisekosten VVNR. 7004	942,57 Euro
Übernachungskosten VVNR. 7006	140,00 Euro
Pauschale Post/Telekommunikation VVNR. 7002	20,00 Euro
Antragsgebühr	300,00 Euro
Gesamt	5.442,57 Euro

Kosten Patentanwalt Antragsgegner:

1,3 Verfahrensgebühr VVNR. 2300	2.064,40 Euro
1,2 Terminsgebühr VVNR. 2301	1.905,60 Euro
Reisekosten VVNR. 7004	261,54 Euro
Übernachungskosten VVNR. 7006	194,67 Euro
Pauschale Post/Telekommunikation VVNR. 7002	20,00 Euro
Gesamt	4.446,21 Euro

Quotelung:

Gesamtkosten Antragsteller und Antragsgegner	9.888,78 Euro
Kosten zu tragen von Antragsteller (70%)	6.922,15 Euro
abzüglich eigener Kosten	5.442,57
verbleiben für Antragsteller	1.479,58 Euro
Kosten zu tragen von Antragsgegner (30%)	2.966,63
abzüglich eigener Kosten	4.446,21 Euro
verbleiben für Antragsgegner	-1.479,58 Euro

Die Gebrauchsmusterabteilung hält ferner eine Gebühr nach RVG Nr. 2300 mit einem Satz von 1,3 für das Verfahren bzw. 2,5 bei einer Verhandlung für angemessen.

Jedoch hat die Gebrauchsmusterabteilung folgende mit Schriftsatz vom 3. Mai 2017 (eingegangen am 5. Mai 2017) geltend gemachten Posten des Antragsgegners im angefochtenen Beschluss nicht berücksichtigt bzw. ohne Begründung übergangen:

Abwesenheitsgeld VVNR. 7005	70,00 Euro
Reise des Antragsgegners nach München und zurück (1.620 km)	405,00 Euro
Übernachtung und Stellplatzmiete des Antragsgegners	111,81 Euro

Gegen diesen Beschluss, der ihm am 10. November 2017 zugestellt worden war, hat der Antragsgegner am 15. November 2017 Beschwerde eingelegt. Mit der Beschwerde macht er geltend, dass in den Kostenausgleich die im vorgenannten Beschluss übergangenen Kosten mit zu berücksichtigen seien und bei den Reisekosten des Antragstellers 5,49 Euro abzuziehen seien, da dessen Patentanwalt seine Reise erst um 16:12 Uhr angetreten habe, die Fahrt zu der Sozietät am Morgen um 9 Uhr daher nicht zu den Reisekosten zähle.

Der Antragsgegner beantragt somit (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2017 aufzuheben und die vom Antragsteller an den Antragsgegner zu erstattenden Kosten auf 1.891,99 Euro festzusetzen und den Betrag ab 29. März 2017 mit 5 Prozentzinsen über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Der Antragsteller hat sich zu der Beschwerde des Antragsgegners nicht geäußert. Dass zu seinen Gunsten Umsatzsteuerbeträge zu berücksichtigen seien, hat er ebenfalls nicht mehr geltend gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden.

2. Die Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

- a) Die in dem Beschluss vom 15. November 2016 enthaltene Kostengrundentscheidung, nach der der Antragsgegner 30% und der Antragsteller 70% der Kosten zu tragen hat, ist rechtskräftig.
- b) Zu den im Wege des Kostenausgleichs zu berücksichtigenden Kosten gehören die dem Antragsgegner bzw. 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, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

aa) Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro ausgegangen. Dies wird in der Beschwerde nicht in Frage gestellt. Es liegen auch keine Erkenntnisse vor, die eine anderweitige Bestimmung des Gegenstandswerts geboten erscheinen lassen.

bb) Die Kosten für die Tätigkeit des jeweiligen Patentanwalts der Beteiligten hat die Gebrauchsmusterabteilung beim Kostenausgleich teilweise in nicht zutreffender Höhe angesetzt.

Soweit im angegriffenen Beschluss eine Verfahrensgebühr mit dem 1,3 fachen Satz und eine Terminsgebühr mit dem 1,2 fachen Satz berücksichtigt wurde, übersieht die Gebrauchsmusterstelle, dass für das Verwaltungsverfahren lediglich eine Geschäftsgebühr gemäß RVG-VV Nr. 2300 anzusetzen ist (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdnr. 151).

Für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren besteht bei der Geschäftsgebühr zudem ein Rahmen von 0,5 bis 2,5 (RVG-VV Nr. 2300). Dabei kann eine Gebühr mit einem Satz von mehr als 1,3 nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit

umfangreich oder schwierig war (RVG-VV Nr. 2300). Das vorliegende Verfahren rechtfertigt lediglich den 2,0 fachen Satz, nicht aber den 2,5 fachen Satz, den die Gebrauchsmusterabteilung insgesamt für gerechtfertigt hielt.

Vorliegend ist ein Gebrauchsmuster mit einem Hauptanspruch und 7 Unteransprüchen betroffen. Der Anspruchssatz ist relativ einfach und bezieht sich auf ein ..., das beispielsweise bei der Wartung der Schienenfahrzeuge zum Einsatz kommt. Durch die Notwendigkeit einer mündlichen Verhandlung, wobei ein Eingehen auf Hilfsanträge erforderlich war, handelt es sich um eine umfangreiche Sache, so dass ein höherer Satz als 1,3 gerechtfertigt ist. Allerdings war keine aufwendige Beweisaufnahme erforderlich, so dass der Höchstsatz von 2,5 nicht sachgerecht ist. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung durch das Ansetzen einer zusätzlichen Termingebühr insgesamt auf einen Satz von 2,5 kam, hat diese übersehen, dass es sich hier um ein Verwaltungsverfahren handelt und neben dem Gebührentatbestand nach RVG-VV Nr. 2300 für das Ansetzen einer selbständigen Terminsgebühr kein Raum bleibt.

Als Geschäftsgebühr können bei den Patentanwälten des Antragstellers und des Antragsgegners bei einem Gegenstandswert von 125.000 Euro jeweils lediglich 3.176,00 Euro angesetzt werden, wobei eine selbständige Terminsgebühr entfällt.

cc) Soweit beim Antragsgegner die mit Eingabe vom 5. Mai 2017 beantragten Kosten des Antragstellers, nämlich 70 Euro Tage- und Abwesenheitsgeld und die Reisekosten des Antragstellers zur mündlichen Verhandlung in Höhe von 405,00 Euro sowie die Kosten in Höhe von 111,81 Euro für seine Übernachtung samt Stellplatzmiete nicht berücksichtigt wurden, sind diese Kosten in den Kostenausgleich mit aufzunehmen, da der Rechtsinhaber zur angemessenen Verteidigung seiner Rechte an der mündlichen Verhandlung neben seinem Anwalt auch selber teilnehmen darf. Laut Protokoll der mündlichen Verhandlung war der Antragsteller auch persönlich erschienen. Die Höhe der geltend gemachten Kosten wurde vom Antragsteller nicht bestritten. Die eingereichte Rechnung für 2 Über-

nachtungen und Garage in Höhe von 243,00 Euro, wovon lediglich die Hälfte, nämlich für eine Übernachtung mit Garage erstattungsfähig ist, ergibt einen Betrag von 121,50 Euro, so dass die geltend gemachten 111,81 Euro jedenfalls nicht über diesen Betrag hinausgehen.

dd) Somit ergibt sich folgende Kostenrechnung:

Kosten Patentanwalt Antragsteller:

2,0 Geschäftsgebühr VVNR. 2300	3.176,00 Euro
Abwesenheitsgeld VVNR. 7005	70,00 Euro
Reisekosten VVNR. 7004	937,08 Euro
Übernachungskosten VVNR. 7006	140,00 Euro
Pauschale Post/Telekommunikation VVNR. 7002	20,00 Euro
Antragsgebühr	300,00 Euro
Gesamt	4.643,08 Euro

Kosten Antragsgegner und Patentanwalt Antragsgegner:

Reise des Antragsgegners nach München und zurück (1.620 km)	405,00 Euro
Übernachtung und Stellplatzmiete des Antragsgegners	111,81 Euro
2,0 Geschäftsgebühr VVNR. 2300	3.176,00 Euro
Abwesenheitsgeld VVNR. 7005	70,00 Euro
Reisekosten VVNR. 7004	261,54 Euro
Übernachungskosten VVNR. 7006	194,67 Euro

Pauschale Post/Telekommunikation VVNR. 7002	20,00 Euro
Gesamt	4.239,02 Euro

Quotelung:

Gesamtkosten Antragsteller und Antragsgegner	8.882,10 Euro
Kosten zu tragen von Antragsteller (70%)	6.217,47 Euro
abzüglich eigener Kosten	4.643,08 Euro
verbleiben für Antragsteller	1.574,39 Euro
Kosten zu tragen von Antragsgegner (30%)	2.664,63 Euro
abzüglich eigener Kosten	4.239,02 Euro
verbleiben für Antragsgegner	-1.574,39 Euro

c) Gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist der festgesetzte Betrag ab 29. März 2017 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

d) Da im Ergebnis dem Antragsteller in der Beschwerdeinstanz mehr zuzusprechen ist als im angefochtenen Beschluss ausgesprochen wurde, steht das Verschlechterungsverbot der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen, auch wenn lediglich eine Geschäftsgebühr mit einem Satz von 2,0 und keine Terminsgebühr anzusetzen waren.

3. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 92 Abs. 1 ZPO.

Der Antragsgegner hat im Beschwerdeverfahren sinngemäß den Antrag gestellt, dass die vom Antragsteller an ihn zu erstattenden Kosten auf 1.891,99 Euro festgesetzt werden. Abweichend vom angefochtenen Beschluss sollten die Kosten des Patentanwalts des Antragstellers um 5,49 Euro auf 5.437,08 Euro reduziert werden und auf Seiten des Antragsgegners zusätzlich zu den im Beschluss aufgeführten 4.446,21 Euro noch 586,81 Euro berücksichtigt werden. Damit hätten sich die Gesamtkosten Antragsteller/Antragsgegner auf 10.470,10 Euro belaufen, von denen der Antragsteller 70%, also 7.329,07 Euro zu tragen hätte. Abzüglich der eigenen Kosten des Antragstellers in Höhe von 5.437,08 Euro hätte dieser dann noch 1.891,99 Euro an den Antragsgegner zahlen müssen. Damit sind in der Beschwerde 412,41 Euro (1.891,99 Euro – 1.479,58 Euro) in Streit. Erfolg mit seiner Beschwerde hat der Antragsgegner damit lediglich in Höhe von 94,81 Euro (1.574,39 – 1.479,58 Euro). In Höhe von 317,60 Euro (1.891,99 – 1.574,39 Euro) hat seine Beschwerde keinen Erfolg. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat damit der Antragsgegner zu $\frac{3}{4}$ und der Antragsteller zu $\frac{1}{4}$ zu tragen.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG wird von Amts wegen angeordnet, da dies der Billigkeit entspricht. Die angefochtene Entscheidung leidet an einem schwerwiegenden Fehler, da sie die Eingabe des Antragsgegners vom 3. Mai 2017 (eingegangen am 5. Mai 2017) nicht berücksichtigt hat und die dort geltend gemachten Rechnungsposten ohne jede Begründung im Beschluss übergangen hat. Der Antraggegner durfte deshalb die Beschwerde für notwendig halten.

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

Bayer

Eisenrauch

Fa