

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 24/00

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Löschungssache**

**GBM 297 07 107 LÖ I 125/98**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Kostenfestsetzungsbeschuß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2000 abgeändert und wie folgt neu gefaßt:

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf 3582,80 DM (in Worten: dreitausendfünfhundertzweiundachtzig Deutsche Mark achtzig Pfennige) festgesetzt.

Dieser Betrag ist vom 22. November 1999 an mit vier vom Hundert zu verzinsen.

2. Im übrigen werden der Kostenfestsetzungsantrag und die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

## Gründe

### I

Der Antragsteller hatte am 19. August 1998 die Löschung des Gebrauchsmusters 297 07 107 beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin dem Löschantrag nicht widersprochen hatte, ist das Gebrauchsmuster am 19. November 1998 gelöscht worden. Das Patentamt hat durch Beschluß vom 11. Juni 1999 der Antragsgegnerin die Kosten des Löschanfahrens auferlegt.

Der Antragsteller hat am 22. November 1999 die Festsetzung seiner Kosten auf 7074,40 DM beantragt. Er legt seiner Berechnung die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) mit der Begründung zugrunde, seine Vertreter seien in einer Kanzlei verbundene Rechtsanwälte und Patentanwälte gewesen; es müsse deshalb nach der BRAGO abgerechnet werden. Er beziffert den Wert des Gebrauchsmusters mit 1 Million DM und verlangt als Verfahrensgebühr eine 8/10-Gebühr aus diesem Betrag, mithin 4980,00 DM. Der Wert des Gebrauchsmusters sei deshalb so hoch anzusetzen, weil der Antragsteller und seine Mitglieder einen Umsatz von 1,2 Milliarden DM repräsentierten. Davon entfielen 640 Millionen DM auf lösliche Kaffeegetränke und 560 Millionen auf reinen Kaffee. Durch das vorliegende Löschanverfahren seien auch die Interessen des Antragstellers tangiert; deshalb sei der Ansatz eines Gebrauchsmusterwerts von 1 Million DM gerechtfertigt. Der Antragsteller macht neben der Post- und Telefonpauschale in Höhe von 40,00 DM Recherchekosten in Höhe von 820,00 DM geltend. Er hat erklärt, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt zu sein.

Die Antragsgegnerin ist der Annahme eines Gegenstandswerts entgegengetreten. Es liege kein Verfahren nach der BRAGO vor, da nur ein Patentanwalt tätig geworden sei. Im übrigen sei der Wert des Gebrauchsmusters mit 1 Million DM zu hoch angesetzt. Ein Umsatz, der einen solchen Gegenstandswert rechtfertige, sei mit dem Gebrauchsmuster nicht erzielt worden; dies sei auch für sie, die Antrags-

gegnerin, der Grund gewesen, dem Löschantrag nicht zu widersprechen. Die Antragsgegnerin hat weiter die Höhe der Recherchekosten bestritten und die Antragstellerin aufgefordert, diese substantiiert nachzuweisen.

Durch Beschluß vom 22. März 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die dem Antragsteller von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 2631,60 DM nebst Zinsen festgesetzt. Es hat dabei eine Verfahrensgebühr in Höhe von 1970,00 DM, die Porto- und Telefongebühren mit 40,00 DM und die Umsatzsteuer hieraus angesetzt. Das Patentamt hat der Berechnung der Verfahrensgebühr nicht die BRAGO, sondern die Patentanwaltsgebührenordnung (PAGO) mit der Begründung zugrunde gelegt, daß sämtliche Eingaben des Antragstellers von Patentanwältin Dr. S... unterzeichnet worden seien. Die Recherchekosten seien nicht glaubhaft gemacht worden.

Mit der Beschwerde beantragt der Antragsteller, die Kosten auf 7074,40 DM festzusetzen. Sein Vertragspartner sei nicht ein einzelner Patentanwalt, sondern die gesamte Sozietät gewesen. Es sei daher unerheblich, ob nur Patentanwältin Dr. S... Schriftsätze mit für das Verfahren wesentlichen Angaben eingereicht habe. Dies treffe außerdem nicht zu, da seine Eingabe vom 12. November 1998 von einem Rechtsanwalt unterschrieben worden sei. Deshalb sei zur Berechnung der angemeldeten Vergütung bei einem Wert des Gebrauchsmusters von 1 Million DM die BRAGO zugrunde zu legen.

Der Antragsteller hat mit der Beschwerdeschrift eine Honorarrechnung des Patent- und Ingenieurbüros Niederstebruch in Höhe von 820,00 DM netto vorgelegt. Nach Hinweis des Senats, daß der Gegenstand nicht ausreichend dargelegt sei und die Recherchekostenrechnung keinen Bezug zum Verfahren habe und nicht nach Zeitaufwand und Höhe des Stundensatzes spezifiziert sei, hat der Antragsteller das Auftragschreiben und die entsprechende Antwort des Rechercheurs einge-

reicht und weiter zum Umsatzvolumen des Antragstellers für die Jahre 1993 bis 1999 vorgetragen.

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Kosten des Verfahrens auf 7074,40 DM festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

## II

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers hat teilweise, nämlich hinsichtlich der geltend gemachten Recherchekosten, Erfolg. Demgegenüber hat das Patentamt die zu erstattende Verfahrensgebühr zu Recht auf 1970,00 DM festgesetzt.

Dem Antragsteller steht nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Absatz 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung seiner Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswahrung notwendig waren. Hierzu gehören die Kosten der beauftragten Verfahrensbevollmächtigten und auch grundsätzlich die für eine Recherche aufgewandten Kosten.

1. Bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu erstattenden Vergütung sind nach ständiger Rechtsprechung die Festbetragsgebühren der Gebührenordnung für Patentanwälte (Ausgabe 1. Oktober 1968 - PAGO) zugrunde zu legen, denen entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung der durchschnittlichen Gegenstandswerte in den Gebrauchsmusterlöschungsver-

fahren Teuerungszuschläge hinzugerechnet werden (vgl BPatGE 26, 208; 27, 61, 73; 30, 36; 32, 162). Ausgehend von dieser Berechnungsmethode wird derzeit in Verfahren, in denen die Auftragserteilung - wie vorliegend - nach der letzten Erhöhung der Gebührensätze der BRAGO am 1. Juli 1994 erfolgt ist, der Verfahrensgebühr von 600,00 DM gemäß Abschnitt K VI Nr 1 PAGO ein Teuerungszuschlag von 228 % hinzugerechnet, woraus sich für das patentamtliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine anwaltliche Verfahrensgebühr von 1970,00 DM ergibt (vgl BPatG Mitt 1997, 220 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375).

a) Der Berechnung der Verfahrensgebühr ist auch im vorliegenden Fall die PAGO zugrunde zu legen. Für die Ansicht des Antragstellers, die Gebühren seien nach der BRAGO zu ermitteln, da ihn sowohl Patentanwälte als auch Rechtsanwälte vertreten hätten, findet sich weder in der BRAGO noch in der PAGO eine gesetzliche Grundlage. Nach der Rechtsprechung sind bei Vertretung durch einen Patent- und durch einen Rechtsanwalt nur die Kosten eines Vertreters erstattungsfähig und zwar regelmäßig die des Patentanwalts, weil er alle Fragen beherrscht, ein Rechtsanwalt in der Regel aber nicht die technischen (BGH GRUR 65, 621 "Patentanwaltskosten", 77, 559 "Leckanzeigeneinrichtung"). Wenn ein Vertreter als Rechts- und Patentanwalt zugelassen ist, richtet sich seine Vergütung danach, in welcher Funktion er aufgetreten ist (vgl Bühring, GebrMG 5. Aufl § 17 Rdn 63). Es wird demnach darauf abgestellt, wer in welcher Weise vorwiegend für den Mandanten tätig geworden ist. Daraus läßt sich der Grundsatz ableiten, daß das im Einzelfall anzuwendende Abrechnungssystem (PAGO oder BRAGO) nicht allein davon abhängen kann, daß die Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten aus Anwälten verschiedener Fachrichtungen (Patent- /Rechtsanwalt) besteht. Entscheidend ist die Fachrichtung des Anwalts, der die Sache überwiegend sachlich bearbeitet hat. Im vorliegenden Fall liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten bei Patentanwälten. So hat Patentanwältin Dr. S... den Löschantrag und auch den Kostenfestsetzungsantrag gestellt und diese Anträge auch sachlich begründet. Lediglich ein Schriftsatz der Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers - der vom 12. November 1998 - ist

mit "der Rechtsanwalt" unterzeichnet. In diesem Schriftsatz fragen die Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers beim Patentamt an, ob gegen den eingelegten Löschantrag Widerspruch erhoben worden sei. Dabei handelt es sich nicht um eine inhaltliche Äußerung zum Lösungsverfahren. Damit ist die Berechnung der Verfahrensgebühr durch das Patentamt nach der PAGO nicht zu beanstanden.

b) Der Antragsteller kann bei Zugrundelegung der PAGO auch keine höhere als die Regelgebühr verlangen. Zwar können besondere rechtliche Schwierigkeiten, außergewöhnlicher Umfang oder die besondere (wirtschaftliche) Bedeutung des Lösungsverfahrens eine Erhöhung der Gebühr nach der PAGO rechtfertigen (vgl. Ziff A. 9 der Grundlegenden Bestimmungen der PAGO). Der Maßstab für die Bemessung der erhöhten Gebühr kann dabei nur aus der Patentanwaltsgebührenordnung selbst entnommen werden. Wenn danach die festen Gebühren in Fällen besonderer Bedeutung, Schwierigkeit oder Umfang erhöht werden können, so muß der betreffende Fall hinsichtlich der genannten Kriterien aus der Masse der "normalen" Fälle, für die die festen Gebühren gedacht sind, hervorragen. Ob dies der Fall ist, ist durch Vergleich mit der Masse der Normalfälle festzustellen (BGH a.a.O., "Patentanwaltskosten"; "Leckanzeigevorrichtung"; Bühring aaO § 17 Rdnr 68). Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung des Lösungsverfahrens ist dabei regelmäßig der Wert des zu löschenden Gebrauchsmusters maßgeblich. Eine Erhöhung der Regelgebühren wegen besonderer wirtschaftlicher Bedeutung findet erst statt, wenn der Wert des Gebrauchsmusters den von der Rechtsprechung derzeit angenommenen durchschnittlichen Wert von 250.000 DM übersteigt (Bühring aaO § 17 Rdnr 71 mwN).

Diese Voraussetzungen für eine Erhöhung liegen hier nicht vor. Die von dem Antragsteller für die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmustergegenstandes angegebenen Umsätze seiner Mitglieder – 640 Millionen DM - rechtfertigen nicht die Feststellung, daß es sich bei der Gebrauchsmuster-Lösungssache um einen insbesondere wirtschaftlich bedeutungsvollen Fall handelt. Es trifft schon nicht zu,

daß für die Bemessung des gemeinen Werts eines Gebrauchsmusters die durch das Gebrauchsmuster erzielten oder zu erwartenden Umsätze maßgebend sind. Zugrundegelegt werden kann allenfalls ein nach der Lizenzanalogie zu ermittelnder Anteil. Für einen Anteil, der auf einen höheren Wert als 250.000 DM schließen ließe, gibt es hier keinen Anhaltspunkt, zumal die Antragsgegnerin unwidersprochen ausgeführt hat, mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters seien keine Umsätze erzielt worden. Abgesehen davon hat der Antragsteller nicht beachtet, daß es auf sein Interesse an der Löschung oder auf das seiner Mitglieder nicht ankommt (BPatG Mitt 71, 38, 39). Die von ihm errechneten Umsatzzahlen geben auch keinen ausreichenden Anhalt für einen möglichen Ertrag des Gebrauchsmusters im Sinne von zu erwartenden Lizenzgebühren. Denn dafür kann nicht der Marktwert von löslichem Kaffee schlechthin (vgl. Schriftsatz vom 13. März 2000), sondern nur der auf die erfindungsgemäße Verbesserung der im Stand der Technik vorbekannten (Instant-Kaffee-)Produkte entfallende Anteil berücksichtigt werden. Der aber ist mangels Angabe konkreter Umstände auch nicht schätzbar. Unter Berücksichtigung der genannten Bestimmungskriterien kann dieser Vortrag nicht Grundlage für die Berechnung des Gegenstandswertes sein. Es ist deshalb davon auszugehen, daß der Wert des Gebrauchsmusters jedenfalls den Regelwert nicht übersteigt.

2. Dem Antragsgegner sind Recherchekosten in Höhe von 820,00 DM zu erstatten. Recherchekosten sind erstattungsfähig, wenn sie für erforderlich gehalten werden dürfen, dh von jedem vernünftigen Durchschnittsbeteiligten im Zeitpunkt ihrer Einleitung bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände auch aufgewendet worden wären. Recherchekosten müssen nicht nur hinsichtlich der Notwendigkeit, sondern stets der Höhe nach glaubhaft gemacht werden; die erforderlichen Belege sind dem Festsetzungsgesuch beizufügen (§ 103, Abs 2, § 104 Abs 2 Satz 1 ZPO; Bühring GebrMG, 5. Aufl § 17 Rdn 88). Der Antragsteller hat die geltend gemachten Recherchekosten in der Beschwerdeinstanz noch ausreichend glaubhaft gemacht. Er hat die Notwendigkeit von Recherchekosten - die die Antragsgegnerin dem Grunde nach nicht bestritten hat - nachvollziehbar dargelegt und ihren tat-

sächlichen Anfall durch die Vorlage des Auftragschreibens an den Rechercheur, dessen Antwort und schließlich dessen Rechnung auch belegt. Zwar sind die Recherchekosten in der Rechnung nicht nach Anzahl der benötigten Stunden und Höhe des Stundensatzes aufgeschlüsselt. Der Antragsteller hat sie dennoch spezifiziert. In dem Schreiben des Rechercheurs an Patentanwältin Dr. S... vom 5. November 1997 ist die Art der

Recherchetätigkeit hinsichtlich des Rechercheumfangs und der zum Stand der Technik ermittelten Druckschriften genau dargelegt. Mit dieser Bewertung seiner Sucharbeit bewegt sich der beauftragte Rechercheur in dem ihm gesetzten Kostenrahmen von 1000 DM. Der Senat hält diese Art der Abrechnung in Form eines Pauschalbetrags, gestützt auf einen spezifizierten Recherchebericht, für noch ausreichend konkret. Dabei erscheint die Höhe der geltend gemachten Kosten von 820 DM, die etwa einem Aufwand von acht Stunden zu 100 DM entsprechen und von der Antragsgegnerin nicht mehr bestritten worden sind, angemessen.

3. Nach alledem errechnen sich die dem Antragsteller zu erstattenden Kosten wie folgt:

Verfahrensgebühr	1970,00 DM
Porto und Telefon	40,00 DM
Recherchekosten	820,00 DM
Summe	<hr/> 2830,00 DM
16 % Mwst.	452,80 DM
Summe	<hr/> 3282,80 DM
Antragsgebühr	300,00 DM
Zu erstattender Betrag	<hr/> 3582,80 DM

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 2 ZPO. Der Antragsteller hat zwar hinsichtlich der geltend gemachten Recherchekosten obsiegt. Die Unterlagen, die diese Kosten belegen und ihre Zuerkennung ermöglichen, hat er aber erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt, obwohl die Antragsgegnerin die Höhe der Kosten bereits im Festsetzungsverfahren bestritten hatte; der Antragsteller hat nicht vorgetragen, dass die Vorlage der Belege im Verfahren vor dem Patentamt unmöglich gewesen sei.

Wert des Beschwerdeverfahrens: 4442,80 DM.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Ko