



# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 38/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Gebrauchsmuster-Löschungssache 200 19 302 Lö I 58/02**  
**wegen Kostenfestsetzung**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richterinnen Püschel und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2003 teilweise, nämlich hinsichtlich des Zeitpunkts der Verzinsung, dahingehend abgeändert, dass die von dem Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 2.666,40 Euro festgesetzt werden, vom 16. September 2003 an mit vier vom Hundert zu verzinsen.
2. Im übrigen wird die Beschwerde des Antragsgegners zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner.

**Gründe**

**I.**

Der Antragsgegner war Inhaber des am 14. November 2000 angemeldeten und im Mai 2001 eingetragenen Gebrauchsmusters "Golfschläger mit im Schlägerkopf integriertem Kontergewicht".

Auf den von der Antragstellerin gestellten Löschungsantrag widersprach der Antragsgegner zunächst, nahm aber im Laufe des Löschungsverfahrens den Widerspruch zurück. Durch Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2003 wurden dem Antragsgegner die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Ausweislich der patentamtlichen Akte erfolgte die förmliche Zustellung dieses Beschlusses an den Antragsgegner bzw seine Vertreter erst durch Postzustellungsurkunde am 13. August 2003, nachdem zwei vorherige Zustellungen mittels Empfangsbekanntnis fehlgeschlagen waren.

Bereits mit Schriftsatz vom 13. November 2002, eingegangen am 14. November 2002, beantragte die Antragstellerin Kostenfestsetzung in Höhe von insgesamt 2.666,40 Euro, darunter eine Recherchegebühr (18 Stunden à 52 Euro) in Höhe von 936,00 Euro. Mit am 19. Februar 2003 eingegangenem Schriftsatz beantragte die Antragstellerin unter Bezugnahme auf ihren Kostenfestsetzungsantrag vom November 2002 noch die Verzinsung in Höhe von 4 % ab Antragstellung.

Durch Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2003 sind die von dem Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges antragsgemäß auf 2.666,40 Euro, vom 14. November 2002 an mit vier vom Hundert zu verzinsen, festgesetzt worden.

Hiergegen wendet sich der Antragsgegner mit der Beschwerde und trägt zur Begründung vor, die von der Antragstellerin berechneten Kosten einer Eigenrecherche seien bereits in einem Verfahren der Parteien vor dem LG Düsseldorf geltend gemacht worden, eine weitere Begründung der Beschwerde bleibe vorbehalten. Soweit die Beschwerdegebühr nicht gleichzeitig entrichtet worden sei, werde vorsorglich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Eine weitere Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen und die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Sie trägt zur Begründung vor, die geltend gemachten Recherchegebühren seien für die Feststellung des Rechtsbestands des Gebrauchsmusters, aus dem Verbiehungsrechte gegen die Antragstellerin im Wege der Klage geltend gemacht worden seien, notwendig gewesen und seien ausschließlich dafür angefallen. Die Recherchegebühren seien nicht bereits schon im stattgefundenen Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf geltend gemacht worden. Dies ergebe sich aus der dortigen Rechnung.

Auf den Hinweis des Senats hat der Vertreter der Antragstellerin anwaltlich versichert, dass die geltend gemachten Kosten der Eigenrecherche in Höhe von 936,-- Euro die reine Recherchetätigkeit umfassten. Kosten für das anwaltliche Sichten und Prüfen des Rechercheergebnisses seien im genannten Betrag nicht enthalten.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Abs 2 Satz 4 PatG eingelegt, ausgehend von den als Empfangsbekanntnis zu wertenden Angaben im Beschwerdeschriftsatz, dass der Beschluss vom 8. August 2003 am 14. August 2003 eingegangen sei. Eine Beschwerdegebühr ist nicht gezahlt worden und nach der Rechtsprechung des Senats auch nach Inkrafttreten des Pat-KostG nicht erforderlich (vgl BPatG BIPMZ 2003, 242 - Beschwerdegebühr bei Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss); der insoweit gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung ist daher gegenstandslos.

**2.** Die Beschwerde ist im wesentlichen unbegründet, denn mit Ausnahme des Zeitpunkts der Verzinsung hat das Patentamt die Kosten der Antragstellerin in nicht zu beanstandender Höhe festgesetzt.

**a.** Die Kostenfestsetzung setzt einen zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titel voraus, § 103 Abs 1 ZPO, anzuwenden über § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs 2 Satz 3 PatG. Dies ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nur die rechtskräftige Kosten(grund)entscheidung, §§ 704, 705 ZPO (vgl Busse, PatG, 6. Aufl, § 62 Rdn 27; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 62 Rdn 25, § 80 Rdn 50; Bühring, GbmG, 6. Aufl, § 17 Rdn 111, 115; BPatGE 2, 114; 21, 27). Eine solche hat erst mit Ablauf des 15. September 2003 (der 13. September 2003 war ein Samstag) vorgelegen, denn die Kostenentscheidung, der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2003, ist dem Antragsgegner erst am 13. August 2003 zugestellt worden. Hinweise auf einen früheren nachweislichen Erhalt gibt es in der patentamtlichen Akte nicht. Bis dahin ist der Kostenfestsetzungsantrag unzulässig gewesen.

Diese Voraussetzung für den Kostenfestsetzungsantrag ist zwar nunmehr gegeben, dies hat aber Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Verzinsung (siehe unten unter c.).

**b.** Die Antragstellerin hat nach § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Abs 2 PatG Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren. Was die einzelnen Posten im Kostenfestsetzungsbeschluss angeht, hat der Antragsgegner in seiner Beschwerdebegründung nur die Recherchekosten erwähnt. Hierin kann zwar in Gesamtwürdigung der Ausführungen im Beschwerdeschriftsatz keine echte Beschränkung der Beschwerde auf diesen Punkt gesehen werden, da eine solche Beschränkung deutlicher hätte erklärt werden müssen. Es sind aber keine Anhaltspunkte gegen die Erstattungsfähigkeit der übrigen Posten, gegen die der Antragsgegner keine Einwände erhoben hat, ersichtlich. Insbesondere entspricht die

Verfahrensgebühr in Höhe von 1007,25 Euro der üblichen Gebühr für Patentanwälte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gemäß Abrechnung nach der PA-GO mit Teuerungszuschlägen (vgl. Bühring, aaO, § 17 Rdn 128, 132 aE).

Auch die geltend gemachten Recherchekosten sind erstattungsfähig. Eine Recherche ist grundsätzlich eine unverzichtbare Maßnahme zur Vorbereitung eines Löschantrags. Die Stundensätze für eine Recherche richten sich nach dem ZSEG, wobei bei Patentanwälten der Höchstsatz anzusetzen ist (vgl. Bühring, aaO, Rdn 162, 163; Busse, aaO, § 80 Rdn 71 aE; OLG Frankfurt GRUR 1996, 967; BPatGE 16, 229).

Hiervon ausgehend sind die Recherchekosten weder dem Grunde nach noch in der Höhe zu beanstanden. Insbesondere hat sich der Einwand des Antragsgegners, die Recherchekosten seien bereits im Verfahren vor dem LG Düsseldorf geltend gemacht worden, im Beschwerdeverfahren nicht bestätigt. Aufgrund der anwaltlichen Versicherung zur Eigenrecherche ist auch hinreichend glaubhaft gemacht, dass damit keine anwaltlichen Leistungen, die bereits mit der Verfahrensgebühr abgegolten wären (vgl. Bühring, aaO, § 17 Rdn 164) geltend gemacht werden. Den angesetzten zeitlichen Umfang von 18 Stunden hat weder der Antragsgegner als zu hoch beanstandet noch hat der Senat Anhaltspunkte, diesen für unangemessen zu erachten.

c. Was die Verzinsung angeht, § 104 Abs 1 Satz 2 ZPO, können Zinsen nicht für die Zeit zugesprochen werden, bevor der Kostenerstattungsanspruch entstanden ist (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 104 Rdn 16; Zöller, ZPO, 24. Aufl, § 104 Rdn 6; KG Berlin NJW 1967, 1569; 3 Ni 42/79 v. 20. Januar 1983, LS in juris). Dieser entstand erst mit Rechtskraft der Kostenentscheidung vom 17. Januar 2003 (siehe oben unter a.). Eine Verzinsung kommt daher nicht schon ab Eingang des Kostenfestsetzungsantrags (14. November 2002), wie sie im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzt worden ist, in Betracht, sondern erst nach Rechtskraft der Kostenentscheidung.

3. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG, § 97 Abs 1 ZPO. Die Abänderung des angefochtenen Beschlusses hinsichtlich des Zeitpunkts der Verzinsung fällt nur so geringfügig ins Gewicht, vgl § 92 Abs 2 Nr 1 ZPO, dass es bei der Kostenauflegung auf den im übrigen unterlegenen Antragsgegner bleibt.

Schülke

Püschel

Frau Schuster  
hat Urlaub und  
kann deshalb  
nicht unter-  
schreiben.

Schülke

Pü