



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 15/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Reker und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2010 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die aufgrund des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juni 2009 vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf

**2.080,20 €**

- in Worten: zweitausendachtzig 20/100 Euro -

festgesetzt.

Der zu erstattende Betrag ist vom 14. Oktober 2009 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basissatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

2. Der Beschwerdegegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

## **Gründe**

### **I.**

Der Löschantrags- und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) war einer der Inhaber des Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das am 9. August 2001 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat das Streitgebrauchsmuster mit Löschantrag vom 15. Februar 2008 in vollem Umfang angegriffen. Der Beschwerdegegner hat seinen zunächst eingelegten Widerspruch am 30. August 2008 zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts dem Beschwerdegegner die der Beschwerdeführerin entstandenen Kosten und die eigenen Verfahrenskosten auferlegt. Nachdem dieser Beschluss bestandskräftig geworden war, hat die Beschwerdeführerin mit am 14. Oktober 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Kostenfestsetzung beantragt und ist hierbei von einem Gegenstandswert von 125.000,- € und einem Gebührensatz von 1,3 ausgegangen. Die Gebrauchsmusterabteilung I hat mit Beschluss vom 16. April 2010 die Kosten, die der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin zu erstatten hat, auf 1.674,- € festgesetzt, wobei ein Gegenstandswert von 100.000,- € und ein Gebührensatz von 1,0 zugrunde gelegt wurden.

Mit ihrer hiergegen eingelegten Beschwerde macht die Beschwerdeführerin geltend, dass das Bundespatentgericht in seiner das parallele Lösungsverfahren ... zwischen denselben Beteiligten betreffenden Entscheidung 35 W (pat) 27/09 festgestellt habe, dass für die patentanwaltliche Tätigkeit im erstinstanziellen Lösungsverfahren regelmäßig von einer Verfahrensgebühr in Höhe von 1,3 auszugehen sei und kein Anlass bestehe, im vorliegenden Fall zu einem anderen Ergebnis zu gelangen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss hinsichtlich der zur Erstattung festgesetzten Kosten betreffend die Verfahrensgebühr aufzuheben und diese in Höhe einer 1,3-Verfahrensgebühr festzusetzen.

Der Beschwerdegegner hat sich nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die in zulässiger Weise auf die Festsetzung der Gebührenhöhe beschränkte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist in vollem Umfang begründet.

1. Wie bereits in den Verfahren 35 W (pat) 27/09 und 35 W (pat) 1/09 ausgeführt, entspricht ein 1,3-facher Ansatz einer für die Durchführung eines patentamtlichen Gebrauchsmuster-Lösungsverfahrens üblichen Vergütung. Die für die

Vertretung im Verwaltungsverfahren anzusetzende Geschäftsgebühr richtet sich nach Nr. 2300 VV RVG. Danach fällt gem. Nr. 2300 VV RVG eine Geschäftsgebühr in Höhe des 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satzes an. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Im Normalfall ist als Regelsatz ein Faktor von 1,3 anzusetzen, der bei unterdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten werden kann. Von letzterem kann hier nicht die Rede sein, das vorliegende erstinstanzliche Lösungsverfahren entspricht vom Umfang und Schwierigkeitsgrad durchschnittlichen Lösungsverfahren.

Es sind keine Gründe ersichtlich, die ein Abweichen vom üblichen Ansatz rechtfertigen könnten. Insbesondere kann der Auffassung des Beschwerdegegners im Schreiben vom 2. Dezember 2009 nicht gefolgt werden, wonach das vorliegende und das parallele Lösungsverfahren ... die gleiche Problematik betroffen hätten und entsprechende Schriftsätze fast wörtlich übernommen worden seien. Zum einen waren die Gegenstände der jeweiligen Gebrauchsmuster mit einer „...“, einerseits und einer „...“ ...“ unterschiedlich, weshalb die Beschwerdeführerin zum anderen mit einer einzigen Ausnahme unterschiedliche Entgegenhaltungen in die Verfahren eingeführt hat. Auch unterschied sich die gebrauchsmusterrechtliche Argumentation in beiden Lösungsanträgen erheblich. In beiden Lösungsverfahren wurde bis zur Rücknahme des Widerspruchs seitens der Beschwerdeführerin neben dem Lösungsantrag kein weiterer Schriftsatz eingereicht.

**2. Erstattungsfähig sind somit folgende Kosten:**

1.) 1,3 Verfahrensgebühr entsprechend §§ 2, 13 RVG i. V. m. Nr. 3100 VV RVG (Wert: 100.000,00 €)	1.760,20 €
2.) Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen entsprechend § 2 Abs. 2 RVG i. V. m. Nr. 7002 W RVG	20,00 €
3.) Löschungsgebühr	300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>2.080,20 €</b>

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 1 und 2 PatG, § 91 Abs. 1 S.1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Baumgärtner

Reker

Eisenrauch

CI