



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 50/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2009 abgeändert und der Betrag, den die Löschantragsgegnerin der Löschantragstellerin zu erstatten hat, auf insgesamt

5.780,38 €

festgesetzt.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdeführerin 2/3, die Beschwerdegegnerin 1/3.

Gründe

I.

Die Löschantragsgegnerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) war eingetragene Inhaberin des aus der europäischen Patentanmeldung

EP ... vom 14. Mai 2001 abgezwigten Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das am 15. Dezember 2005 mit 21 Schutzansprüchen in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist. Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat mit Schriftsatz vom 29. Mai 2006 Teillöschantrag gestellt, dem die Beschwerdegegnerin zunächst widersprochen, den Widerspruch jedoch später zurückgenommen hat. Das Gebrauchsmuster ist daraufhin im beantragten Umfang der Ansprüche 1, 2, 3, 10, 11, 13 und 21 teilgelöscht worden. Mit Beschluss vom 5. Juni 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Löschanfahrens der Beschwerdegegnerin auferlegt.

Die Beschwerdeführerin hat im Anschluss daran auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 1.000.000,- € beantragt, die ihr von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten u. a. für die Tätigkeit ihres Patent- sowie ihres mitwirkenden Rechtsanwalts, Übersetzungs- und Recherchekosten auf insgesamt 20.405,93 € festzusetzen.

Zur Begründung des Gegenstandswerts hat die Beschwerdeführerin auf den von der Beschwerdegegnerin in einem parallelen Verletzungsverfahren mit 500.000,- € angegebenen Streitwert abgestellt. Der Gegenstandswert für den Löschantrag müsse deutlich höher angesetzt werden, da die Löschung dem Interesse der Allgemeinheit diene. Die Beschwerdegegnerin ist dem entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten, dass der Streitwert eines Verletzungsverfahrens und der Gegenstandswert eines Löschanfahrens nicht vergleichbar seien und darauf hingewiesen, dass das Landgericht Düsseldorf den Streitwert dort mit 303.432,- € deutlich niedriger angesetzt hat.

Mit Beschluss vom 15. Oktober 2009 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die erstattungsfähigen Kosten auf 3.527,- € festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Hierbei hat der Kostenbeamte - ausgehend von einem Gegenstandswert von 250.000,- € - eine 1,0-fache Verfahrensgebühr gem.

VV 2300 in Höhe von 2.052,- €, pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen gem. VV 7002 in Höhe von 20,- €, Recherchekosten von 1.155,- € und für verauslagte Kosten 300,- € als zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig in Ansatz gebracht.

Gegen diesen ihr am 21. Oktober 2009 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 3. November 2009, mit der die Beschwerdeführerin sich gegen den nach ihrer Auffassung zu niedrigen Ansatz für die Tätigkeit ihres Patentanwalts wendet sowie dagegen, dass nur ein Teil der tatsächlich entstandenen und geltend gemachten Recherchekosten und die geltend gemachten Übersetzungskosten überhaupt nicht festgesetzt worden seien.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss vom 15. Oktober 2009 abzuändern und weitere 6.038,53 € also insgesamt 9.565,53 € als erstattungsfähige Kosten festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Festsetzung einer 1,0-Gebühr für die patentanwaltliche Tätigkeit zutreffend sei, ebenso die Begrenzung der Recherchekosten, die nicht ausreichend substantiiert worden und nicht erforderlich gewesen seien. Letzteres gelte auch für die Übersetzungskosten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die von der Beschwerdeführerin in zulässiger Weise auf die Gebühr ihres Patentanwalts, auf die Recherche- und auf die Übersetzungskosten beschränkte Beschwerde ist nur teilweise begründet.

1. Bei dem Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts handelt es sich trotz seiner gerichtsähnlichen Ausgestaltung um ein Verwaltungsverfahren (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - Rechtsprechungstätigkeit; BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 35 W (pat) 49/09, abrufbar unter juris Das Rechtsportal; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 4, 5). Die für die Vertretung im Verwaltungsverfahren verdiente Geschäftsgebühr richtet sich dementsprechend nach Nr. 2300 VV RVG, wovon auch die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung ausgeht. Der Rahmen für die danach anfallende Geschäftsgebühr bewegt sich zwischen einem 0,5-fachen und einem 2,5-fachen Satz. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Demnach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der bei unterdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen unterschritten bzw. überdurchschnittlich umfangreichen oder schwierigen Fällen auch überschritten werden kann.

Das vorliegende Lösungsverfahren ist jedenfalls als durchschnittlich einzustufen. So betrug die Begründung des Teillöschantrags 12 Seiten, der auf den Lösungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG wegen mangelnder Neuheit und fehlendem erfinderischen Schritt gestützt war. Die Lösungsantragstellerin hat sich hierzu auf zwei Druckschriften bezogen und im Übrigen noch geltend gemacht, dass die angegriffenen Ansprüche rein gedankliche Tätigkeit betreffen und daher nicht technisch seien. Nach dem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 12. Dezember 2006, in dem im Wesentlichen die Erfolglosigkeit des Löschantrags angekündigt wurde, hat die Lösungsantragstellerin weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt. Die Beteiligten haben bis zur

Rücknahme des Widerspruchs am 18. Februar 2008 noch mehrfach schriftsätzlich vorgetragen. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Rücknahme des Widerspruchs erst zwei Tage vor dem Termin für die mündliche Verhandlung zurückgenommen wurde, so dass seitens des Vertreters der Löschantragstellerin die Vorbereitung auf die mündlichen Verhandlung nicht entbehrlich war.

Entgegen der im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt von der Beschwerdeführerin vorgetragene Auffassung ergeben sich aber aus dem Gesamthalt der Akten keinerlei Anhaltspunkte für ein besonders schwieriges oder kompliziertes Lösungsverfahren. Ebenso wenig handelt es sich um ein besonders einfaches, unterdurchschnittlich schwieriges Verfahren. Es liegt vielmehr hinsichtlich seines Schwierigkeitsgrades und seines Umfangs im üblichen Rahmen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es als angemessen, für die Tätigkeit des Patentanwalts zu Gunsten der Löschantragstellerin den „Regelsatz“ in Höhe von 1,3 anzusetzen, worauf die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nunmehr auch abstellt.

2. Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO verweist, dann beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dabei besteht die Verpflichtung zu kostensparendem Verhalten.

2.1. Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören nach allgemeiner Ansicht grundsätzlich auch Kosten einer Recherche zum Stand der Technik (vgl. etwa BPatGE 16, 229; OLG Frankfurt/Main GRUR 1996, 967 ff. - Recherche-Kosten; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rn. 77). Zwar sind mit der Verfahrensgebühr nach Nr. 2300 VV RVG die typischen patentanwaltlichen Leistungen wie Sichtung, Ordnung und Auswertung des Materials zum Stand der Technik abgegolten, nicht je-

doch die Kosten der Beschaffung des Materials. Allerdings ist - um die notwendigen Kosten zu bestimmen - in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöller, ZPO, 29. Auflage 2012, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rdn. 9). Auch die Erstattung von außergerichtlichen Kosten, wie Nachforschungen nach patenthinderndem Material, kann somit nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Dass Recherchekosten in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dem Grunde nach zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, ist unstrittig und auch in dem angegriffenen Beschluss zuerkannt worden. Bei Recherchekosten ist aber nicht nur die Notwendigkeit der Recherche, vielmehr sind die geltend gemachten Kosten auch der Höhe nach glaubhaft zu machen.

2.1.1. Vor diesem Hintergrund können die geltend gemachten Recherchekosten für die eigene Rechercheabteilung in Höhe von 1.460,- € nicht anerkannt werden.

Um dem Gericht und der Gegenseite die Prüfung zu ermöglichen, ob die Partei ihrer Pflicht, die Kosten angemessen niedrig zu halten Genüge getan hat, hätte die Höhe der Kosten substantiiert dargelegt und glaubhaft gemacht werden müssen. Nach der Rechtsprechung sind hierzu unter anderem Angaben der für die Recherche benutzten Datenbanken, der für die Recherche tatsächlich aufgewendeten Stundenzahl und die Vorlage (oder jedenfalls die Angabe der bei der jeweiligen Recherche ermittelten Unterlagen), sowie der anteiligen Vergütung der mit der Recherche beauftragten Mitarbeitern erforderlich. Insoweit fehlt es an jeglichem nachvollziehbaren Sachvortrag.

Hinzu kommt, dass die von der Beschwerdeführerin in Ansatz gebrachte ungefähre Stundenzahl auch die Möglichkeit beinhaltet, dass der tatsächliche Zeitaufwand erheblich unter dem genannten vierzehn Stunden gelegen hat. Im Übrigen sind in den geltend gemachten Recherchekosten für die Rechercheabteilung auch Kosten enthalten, die sich auf die Beurteilung des Rechercheergebnisses durch den Patentanwalt beziehen. Diese Kosten sind jedoch bereits durch die Verfahrensgebühr abgegolten (vgl. BPatG, Beschluss vom 20. Oktober 2010, 35 W (pat) 49/09, abrufbar unter juris Das Rechtsportal).

2.1.2. Soweit die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die Rechnung des japanischen Büros Harakenzo vom 7. Juni 2007 Kosten in Höhe von 2.210,76 € geltend macht, kann dieser Betrag nicht in voller Höhe anerkannt werden. Erstattungsfähig sind nur die 2.146,61 €, die laut Angaben der Beschwerdeführerin tatsächlich an das Büro Harakenzo überwiesen worden sind. Die restlichen 64,15 €, in denen Spesen und sonstige Auslagen enthalten sind, sind nicht ausreichend aufgeschlüsselt, so dass nicht nachvollziehbar ist, in welcher Höhe Bankspesen und in welcher Höhe sonstige Auslagen angefallen sind und ob und aus welchem Grund es sich um notwendige Kosten des Verfahrens handelt.

Was die eigentlichen Recherchekosten betrifft, kann der Beschwerdeführerin nicht widerlegt werden, dass nach der Erfahrung ihrer Verfahrensbevollmächtigten Schriften mit relevantem Stand der Technik in dem vom angegriffenen Gebrauchsmuster betroffenen Gebiet vor allem in Japan immer wieder aufzufinden seien. Soweit sich die Beschwerdegegnerin dagegen mit dem Argument wendet, dass alle größeren Hersteller von Werkzeugmaschinen ihren Sitz entweder in Europa hätten oder Ihre Schutzrechte dort anmeldeten, so dass davon auszugehen sei, dass sämtliche relevanten Druckschriften in diesem Bereich auch in den deutschen bzw. europäischen Patentdatenbanken aufgefunden hätten werden können, kann dem nicht gefolgt werden. Denn es erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen, dass der Gegenstand des Streitsgebrauchsmusters auch in Ge-

rätschaften von Herstellern verwirklicht sein könnte, die nur national anmelden oder anbieten.

2.1.3. Die Kosten für die weitere Sachrecherche durch den Rechercheur Markl in Höhe von 2.261,- € können allerdings nicht anerkannt werden. Kosten für durchgeführte Recherchen sind nämlich nur dann notwendig, wenn sie im Zeitpunkt der Einleitung der Recherchen bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für erforderlich angesehen werden durften (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80, Rdn. 77 m. w. N.). Diese Abwägung führt vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin sich entscheidenden Stand der Technik vor allem durch eine Recherche in Japan erwartet hat und dass sie selbst bereits durch ihre Verfahrensbevollmächtigten recherchiert hat, wobei beide Recherchen ergebnislos geblieben sind, zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin eine weitere Recherche vernünftigerweise nicht mehr als notwendig ansehen durfte. Insofern kann dahinstehen, dass nicht erkennbar ist, in welchem zeitlichen Umfang die in Rechnung gestellte Recherche durchgeführt wurde (vgl. 35 W (pat) 20/09, abrufbar bei juris, Das Rechtsportal).

2.2. Auf die geltend gemachten Übersetzungskosten ist der angefochtene Beschluss nicht eingegangen, was die Beschwerdeführerin zu Recht rügt. Diesbezüglich liegt ein Begründungsmangel vor.

Die Beschwerdeführerin hat die Kosten für die Übersetzung der japanischen Entgegenhaltungen E 5 und 6 ins Deutsche in einer Gesamthöhe von 646,17 € geltend gemacht. Die Beschwerdegegnerin, die diesen Kosten erstmals im Beschwerdeverfahren entgegengetreten ist, macht geltend, dass es der Vorlage dieser Druckschriften angesichts des bereits im Verfahren befindlichen Standes der Technik gar nicht, jedenfalls aber nicht in der deutschen Übersetzung bedurft hätte. Auf alle Fälle hätte die Vorlage der Originale im Hinblick auf die dort enthaltenen Figuren ausgereicht. Dass die Beschwerdegegnerin die Relevanz der eingereichten Druckschriften anders beurteilt als die Beschwerdeführerin, muss bei der Beurteilung der Notwendigkeit der Übersetzungskosten außer Betracht

bleiben. Denn insoweit ist die Löschantragstellerin Herrin des Verfahrens. Dass die Kosten für die Übersetzung notwendig im Sinn von § 91 Abs. 1 ZPO sind, kann angesichts der Regelung in § 14 Abs. 4 PatV nicht zweifelhaft sein.

3. Danach sind die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten wie folgt zu erhöhen:

Geschäftsgebühr um	615,60 €	[statt 2.052,- € = 2.667,60 €]
Recherchekosten um	991,61 €	[statt 1.155,- € = 2.146,61 €]
Übersetzungskosten	646,17 €	
Gesamtbetrag:	2.253,38 €	

Um diesen Betrag ist der festgesetzte Betrag abzuändern, im Übrigen ist die Beschwerde zurückzuweisen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2, 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Baumgärtner

Eisenrauch

Bayer

CI