



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzung im Lösungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin und die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Januar 2012 werden zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdegebühr wird nicht zurückerstattet.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragsgegnerin zu 2/3 und Die Antragstellerin zu 1/3 zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 13. Februar 2003 eingetragenen Gebrauchsmusters 202 15 648 mit der Bezeichnung „... ..“. Gegen dieses Gebrauchsmuster hat die Antragstellerin am 8. August 2008 Lösungsantrag gestellt. Mit Beschluss der Gebrauchsmuster-

abteilung vom 11. Februar 2010, dessen Tenor in der mündlichen Verhandlung am 16. September 2009 verkündet worden war, wurden das Gebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Dieser Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 17. Februar 2010 zugestellt. Nach Zurücknahme der von der Antragsgegnerin eingelegten Beschwerde ist der Beschluss am 9. August 2011 bestandskräftig geworden.

Am 8. Februar 2010 hat die Beschwerdeführerin beantragt, ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten wie folgt festzusetzen: Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300 Euro, 2,5 Geschäftsgebühr gemäß 2300 VV RVG in Höhe von 3.577,50 Euro, eine Post- und Telekommunikationspauschale von 20 Euro, insgesamt somit 3.897,50 Euro, zuzüglich Verzinsung in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Stellung des Antrags.

Das Patentamt hat durch Beschluss vom 30. Januar 2012 die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.182 Euro festgesetzt. Die Kosten seien nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG). Ausgehend von einem Streitwert von 125.000 Euro hat das Patentamt eine 2-fache Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNr. 2300 in Höhe von 2.862 Euro festgesetzt, da eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe. Hinzu kommen noch 20 Euro als pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen (RVG-VVNr. 7002) und die Löschungsgebühr in Höhe von 300 Euro. Der festgesetzte Betrag sei mit 5 % über dem Basiszinssatz ab dem 9. August 2011 zu verzinsen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 8. Februar 2012 eingegangene Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, es sei der 2,5-fache Satz bei der Verfahrensgebühr angemessen, da es sich beim Gebrauchsmusterrecht um eine absolute Spezialmaterie handle, in technischer wie in rechtlicher Hinsicht.

Werde mündlich verhandelt, so sei eine Gebühr am oberen Rahmen gerechtfertigt. Die besondere Schwierigkeit des Falles ergebe sich daraus, dass mehrere druckschriftliche Vorveröffentlichungen berücksichtigt worden seien sowie fünf offenkundige Vorbenutzungen, wofür der Vertreter mehrere Reisen durchgeführt habe und mit einer Reihe von Personen gesprochen habe. Der festzusetzende Betrag sei zudem ab Stellung des Kostenfestsetzungsantrags, also ab dem 8. Februar 2010 zu verzinsen. Außerdem sei die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuerstatten. Die Gebrauchsmusterabteilung habe ihre Entscheidung auf sachfremde Argumente gestützt, ohne der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Daher beruhe die Entscheidung auf Verletzung des rechtlichen Gehörs.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf Euro 3.897,50 festzusetzen, den Betrag ab dem 8. Februar 2010 zu verzinsen, sowie die Beschwerdegebühr in Höhe von 50 Euro zurückzuerstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuändern und den zu erstattenden Betrag auf Euro 1.751 festzusetzen.

Ihrer Ansicht nach sei nicht von einem erhöhten, sondern von einem verringerten Aufwand auszugehen, da der Vertreter in zwei parallelen Streitverfahren um nahezu identische Gebrauchsmuster aufgetreten sei, wodurch es Synergieeffekte gebe. Unter Berücksichtigung eines Satzes von 1,0 für die Geschäftsgebühr sei nur ein Betrag von 1.751 Euro festzusetzen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Das Begehren der Antragsgegnerin, den festgesetzten Betrag herabzusetzen und die Geschäftsgebühr nach dem einfachen Satz zu berechnen, ist als Anschlussbeschwerde auszulegen. Diese ist zwar zulässig, hat jedoch ebenfalls keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 11. Februar 2010 der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Der Senat geht wie die Gebrauchsmusterabteilung von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro aus, nachdem sich auch die Beteiligten nicht gegen diesen Gegenstandswert gewandt haben. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen und richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Mangels anderer Anhaltspunkte ist von einem für durchschnittliche Fälle üblichen Gegenstandswert von 100.000 bis 125.000 Euro auszugehen (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 119), wobei insbesondere auch die Restlaufzeit zum Zeitpunkt der Löschantragstellung zu berücksichtigen ist.

Gemäß RVG-VVNr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren hinsichtlich der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5, wobei eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war.

Die Anzahl der Entgegenhaltungen allein lässt dabei keine Erhöhung zu (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 154). Der vorliegende Fall ist zwar umfangreicher als ein Durchschnittsfall, da eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat und neben Druckschriften auch offenkundige Vorbenutzungen als Entgegenhaltungen im Raum standen. Allerdings war der vorliegende Fall noch nicht so schwierig und umfangreich, dass der Höchstsatz von 2,5 gerechtfertigt wäre. Das angegriffene Gebrauchsmuster hatte lediglich einen Hauptanspruch, an den sich die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 anschlossen. Der Gegenstand des Gebrauchsmusters selbst war daher nicht überdurchschnittlich umfangreich. Auch kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Hinweis auf offenkundige Vorbenutzungen eines Gegenstands den Fall bereits besonders schwierig und umfangreich machen.

Soweit die Antragstellerin dazu vorträgt, es seien mehrere Gespräche notwendig gewesen und der Vertreter hätte Reisen unternehmen müssen, trägt dies die Erhöhung der Geschäftsgebühr noch nicht.

Reisekosten sind dem Anwalt als gesetzliche Auslagen zu erstatten, wenn das Reiseziel außerhalb der Residenzgemeinde liegt und die Reise notwendig ist (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 17 Rdn. 200). Da der Vertreter keine bestimmten Reisekosten geltend gemacht hat, können sie nicht auf ihre Notwendigkeit geprüft werden. Es ist gesetzlich nicht vorgesehen, Reisekosten ohne Prüfung ihrer Notwendigkeit über den Umweg, dass der Fall wohl besonders umfangreich gewesen sein muss, weil Reisen unternommen wurden, abzugelten. Hinsichtlich der geführten Gespräche im Zusammenhang mit den geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen gilt das gleiche, nachdem der Vertreter lediglich die Pauschale gemäß RVG-VVNr. 7002 geltend gemacht hat und auch insoweit nicht ersichtlich ist, welche Telefonausgaben oder Reisetätigkeit darüber hinaus noch erforderlich war.

Soweit die Antragstellerin meint, man hätte bereits für das schriftliche Verfahren den zweifachen Satz ansetzen müssen, zu dem dann noch eine Geschäftsgebühr für die mündliche Verhandlung hinzuzuzählen seien, so dass der Höchstsatz von 2,5 gerechtfertigt sei, bedenkt sie nicht, dass das Verfahren vor dem Amt nicht aufgesplittet wird in einen schriftlichen Teil und eine mündliche Verhandlung, sondern der Höchstsatz von 2,5 auch Fälle betrifft, bei denen eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat und die auch noch sehr umfangreich und schwierig sind. Wenn die Verfahrensgebühr für die Beschwerde in Gebrauchsmusterlöschungssachen 1,3 (Nr. 3510 RVG) und die Terminsgebühr 1,2 (Nr. 3516 RVG) beträgt, und damit die Summe bereits 2,5 beträgt, bei dem Verfahren vor dem Patentamt aber (bei schwierigen und umfangreichen Verfahren) höchstens 2,5 beträgt, so zeigt sich, dass die Ansetzung des Satzes bei der Geschäftsgebühr jedenfalls darunter liegt, wenn es sich nicht um besonders schwierige und umfangreiche Verfahren handelt. Nichts anderes hat die Gebrauchsmusterabteilung mit dem Hinweis auf die Nr. 3510 und 3516 RVG und deren maßvolle Absenkung gemeint. Gerade weil im vorliegenden Fall der Umfang und die Schwierigkeit des Falles zu berücksichtigen ist, kann vorliegend nicht von einem 2,5 fachen Satz ausgegangen werden, sondern, wie die Gebrauchsmusterstelle entschieden hat, nur von dem 2,0 fachen Satz.

Die festgesetzten Kosten sind mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen. Ein Verzinsungsauspruch erfolgt nur auf Antrag, § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG, § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO. Die Verzinsung beginnt mit Eingang des ersten Antrags, jedoch frühestens mit Bestands- bzw. Rechtskraft der Kostengrundentscheidung (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl. § 17 Rdn. 140). Die Kostengrundentscheidung wurde der Antragsgegnerin am 17. Februar 2010 zugestellt. Bestandskräftig wurde sie jedoch erst am 9. August 2011, nachdem die Antragsgegnerin ihre ursprünglich eingelegte Beschwerde wieder zurückgenommen hatte. Daher bleibt es bei der von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochenen Verzinsung ab 9. August 2011.

Die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin, mit dem sie geltend macht, es hätte lediglich der einfache Satz bei der Geschäftsgebühr berechnet werden dürfen, hat keinen Erfolg. Wie bereits ausgeführt, ist im vorliegenden Fall eine Geschäftsgebühr mit dem Satz von 2,0 anzusetzen. Soweit die Beschwerdegegnerin geltend macht, dieser Satz sei zu halbieren, weil das Gebrauchsmuster ... nahezu identisch sei mit dem Gebrauchsmuster ... (dessen Priorität in Anspruch genommen worden war) und die Antragstellerin in beiden Streitverfahren wortgleiche Eingaben an das Bundespatengericht geschickt habe, sich der Aufwand also halbiert habe, kann dem nicht gefolgt werden. Es handelt sich um zwei verschiedene Verfahren, die nicht verbunden waren und nicht denselben Gegenstand betrafen. Im vorliegenden Verfahren ging es um eine „Schutzeinrichtung“ im anderen um eine „Roboteranlage“, wobei auch die jeweiligen Unteransprüche hinsichtlich Anzahl und der dort genannten Merkmale unterschiedlich waren. Selbst wenn die Streitfälle in jeder Hinsicht identisch gelagert wären, so wäre grundsätzlich nicht eines leichter oder weniger umfangreich als das andere. Wenn ein Anwalt durch Tätigkeiten in einem früheren Verfahren sich mit einer Materie besser auskennt, so ändert sich nichts daran, wie schwierig oder umfangreich die Sache an sich ist, was aber Grundlage für den anzusetzenden Satz ist. Darüber hinaus macht die Antragsgegnerin nicht konkret geltend, dass die Antragstellerin bestimmte Posten bzw. Auslagen geltend gemacht hätte, die sich auf mehrere Parallelverfahren verteilen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Beschwerdeführerin zu 1/3 und die Beschwerdegegnerin zu 2/3. Dies entspricht dem Verhältnis des Unterliegens, denn die Beschwerdeführerin begehrte den festgesetzten Betrag um 714,50 Euro zu erhöhen und die Beschwerdegegnerin begehrte den festgesetzten Betrag um 1.431 Euro herabzusetzen.

Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GbrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG kann angeordnet werden, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird. Eine Rückzahlung erfolgt ausnahmsweise, wenn es unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten, also wenn die Beschwerde durch eine gesetzwidrige oder unangemessene Sachbehandlung oder einen offensichtlichen Verstoß des DPMA gegen Verfahrensvorschriften erforderlich wurde und wenn bei deren Beachtung die belastende Entscheidung nicht in Betracht gekommen wäre (Bühning, Gebrauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rdn 145).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat sich im Kostenfestsetzungsbeschluss weder auf sachfremde Argumente gestützt, noch das rechtliche Gehör verletzt. Auch wenn die Begründung im Beschluss vom 30. Januar 2012 hinsichtlich des Ansatzes der Geschäftsgebühr knapp ist, hat die Gebrauchsmusterabteilung doch die wesentlichen Gesichtspunkte und insbesondere auch den Rahmen, in dem sich die Geschäftsgebühr halten muss, genannt. Sie hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass trotz der gerichtsähnlichen Ausgestaltung es sich um ein Verwaltungsverfahren handelt, wobei hierfür ein Rahmen festgelegt ist und ein Rückgriff auf andere Tatbestände ausgeschlossen ist. Damit hat sie auch hinreichend das Argument der Antragstellerin in ihrem Antrag abgehandelt, dass nach deren Auffassung die Tätigkeit vor der Verwaltungsbehörde höher anzusetzen sei als diejenige vor Gericht. Auch der Grund, weshalb sie von einem 2,0-fachen Satz für die Geschäftsgebühr ausgegangen ist, nämlich, dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, hat sie genannt. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass ein höherer Ansatz in Betracht gekommen wäre, wenn die Gebrauchsmusterab-

teilung ihre konkrete Entscheidung vorher angekündigt hätte und der Antragstellerin nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt hätte.

Baumgärtner

Eisenrauch

Bayer

Cl