



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 406/19
KOF 133/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 014 610
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. April 2021 unter Mitwirkung des Richters Metternich sowie der Richterin Bayer und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die von Antragstellerin gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom 22. September 2020 der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten werden für das erstinstanzliche Lösungsverfahren und das Lösungs-Beschwerdeverfahren auf insgesamt

12.629,95 €

festgesetzt.

Gründe:

I.

Die Beteiligten haben das Lösungsbeschwerdeverfahren, dessen Gegenstand der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 7. November 2018 war, mit dem der Lösungsantrag gegen das Streitgebrauchsmuster 20 009 014 610 kostenpflichtig zurückgewiesen wurde, durch den in der mündlichen Verhandlung vom 22. September 2020 abgeschlossenen Vergleich beendet.

Ziffer 1 des Vergleichs betrifft die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens vor dem DPMA und das Lösungs-Beschwerdeverfahren und hat folgenden Wortlaut:

„Die Antragstellerin übernimmt die Kosten des Gebrauchsmusterlösungsverfahrens in erster Instanz gemäß RVG auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von EUR 250.000,- und die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß RVG auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von EUR 150.000,-, wobei die zu erstattenden Kosten vom zuständigen Senat des BPatG beziffert werden sollen.“

Gemäß Ziffer 2 des Vergleichs sind die nach Ziffer 1 festgesetzten Kosten innerhalb von zwei Wochen nach Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses zu bezahlen. Ziffer 3 des Vergleichs enthält die Erklärung der Antragsgegnerin, gegen die Antragstellerin keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster mehr geltend zu machen. Nach Ziffer 4 des Vergleichs verpflichtet sich die Antragstellerin, an die Antragsgegnerin zur Abgeltung aller Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster einen Betrag von ... € zu bezahlen. In Ziffer 5 des Vergleichs erklären die Beteiligten das vorliegende Lösungs-Beschwerdeverfahren übereinstimmend für erledigt.

Zum Wortlaut der Ziffern 2 – 5 des Vergleichs vom 22. September 2020 wird im Übrigen auf Seite 2 des Sitzungsprotokolls vom selben Tage verwiesen (Bl. 76 d.A.).

Mit Schriftsatz vom 6. Oktober 2020 beantragt die Antragsgegnerin, die ihr gemäß dem o.g. Vergleich zu erstattenden Kosten für das erstinstanzliche Lösungsverfahren und das Lösungs-Beschwerdeverfahren von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 15.221,21 € festzusetzen, die sie wie folgt aufgeschlüsselt hat:

Gebührentatbestand	VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Erstinstanzliches Lösungsverfahren: Gegenstandswert: 250.000 €			

1)	Geschäftsgebühr Patentanwalt	2300	2,5	5.632,50 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen Patentanwalt	7002		20,00 €
3)	Tage- und Abwesenheitsgeld Patentanwalt	7005		60,00 €
	Umsatzsteuer			1.085,38 €
4)	Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten Patentanwalt	7004 7006		287,36 €
5)	Reisekosten des Inhabers der Antragsgegnerin (2017) 580 km x 2 x 0,30 €/km	§ 5 JVEG		348,00 €
Summe 1:				<u>7.433,24 €</u>

Löschungs-Beschwerdeverfahren Gegenstandswert: 150.000 €				
1)	Verfahrensgebühr	3510	1,3	2.285,40 €
2)	Terminsgebühr	3516	1,2	2.109,60 €
3)	Einigungsgebühr	1003		1.758,00 €
4)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
5)	Tage- und Abwesenheitsgeld Patentanwalt	7005		60,00 €
	Umsatzsteuer			997,28 €
6)	Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten Patentanwalt	7004 7006		293,90 €
7)	Reisekosten des Inhabers der Antragsgegnerin	§ 5 JVEG		263,79 €
Summe 2:				<u>7.787,97 €</u>
Gesamtsumme aus 1 und 2:				<u>15.221,21 €</u>

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, für das erstinstanzliche Lösungsverfahren sei bei der Geschäftsgebühr des Patentanwalts ein 2,5-facher Satz angemessen, da das erstinstanzliche Verfahren überdurchschnittlich lang und komplex gewesen sei. Zum einen sei die Sichtung und Bewertung des Beweismaterials zu einer entscheidungserheblichen Vorbenutzung überdurchschnittlich zeitaufwändig gewesen. Weiterer Zeitaufwand sei dadurch entstanden, dass sich an eine mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung ein schriftliches Verfahren angeschlossen habe. Schließlich habe ein Wechsel im Vorsitz der Gebrauchsmusterabteilung zu einem weiterem Zwischenbescheid geführt, der weiteren Schriftverkehr und nochmals erhöhten Aufwand verursacht habe.

Aus Sicht der Antragstellerin sei für die erstinstanzliche Geschäftsgebühr lediglich der übliche 1,3-fache Satz anzusetzen. Auch wenn das erstinstanzliche Verfahren ungewöhnlich lang gewesen sei, sei es gleichwohl nicht ungewöhnlich schwierig oder aufwändig gewesen. Insbesondere sei die Bewertung der streitgegenständlichen Vorbenutzung im Rahmen des üblichen Aufwands geblieben, zumal kein technisch besonders schwieriger Fall vorgelegen habe und nur ein Gebrauchsmuster betroffen gewesen sei. Der Übergang in das schriftliche Verfahren sei ebenfalls nicht ungewöhnlich gewesen, die Verfahrensdauer sei sowohl auf den Wechsel im Vorsitz der Gebrauchsmusterabteilung als auch auf die erstinstanzlich noch gescheiterten Vergleichsverhandlungen der Beteiligten zurückzuführen.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 1. Dezember 2020 darauf hingewiesen, dass er davon ausgehe, dass es gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom 22. September 2020 dem übereinstimmenden Willen der Beteiligten entspreche, wenn die Kostenfestsetzung nicht vom Rechtspfleger, sondern unmittelbar durch eine richterliche Entscheidung getroffen werde. Ferner hat der Senat erklärt, dass er beabsichtige, diese Entscheidung in der Besetzung mit einem rechtskundigen Vorsitzenden und zwei rechtskundigen Mitgliedern zu treffen.

Die Beteiligten haben mit Schriftsätzen vom 23. Dezember 2020 (Antragsgegnerin) und 13. Januar 2021 (Antragstellerin) ihr Einverständnis mit der vorgenannten Vorgehensweise erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachten Kosten sind nicht in voller Höhe, sondern nur im Umfang des im Tenor genannten Betrags erstattungsfähig.

1. Der Senat ist für die Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten und die Festsetzung des mit Vergleich vom 22. September 2020 in der Hauptsache erledigten Löschungs-Beschwerdeverfahrens aufgrund Ziff. 1 dieses Vergleichs zuständig. Es handelt sich um eine wirksame, einer Schiedsabrede vergleichbaren Vereinbarung, mit der die Beteiligten eine Entscheidung über alle Kosten dieser Verfahren als letzten noch offenen Punkt herbeiführen wollten, wobei der Wille der Beteiligten darauf gerichtet ist, dass über die Kosten nicht im Rahmen des üblichen Instanzenzugs, sondern in einer zentralen und abschließenden Entscheidung durch den Senat entschieden wird. Insbesondere entspricht es dem übereinstimmenden Willen der Beteiligten, dass diese Entscheidung nicht vom Rechtspfleger, dem diese Entscheidung nach § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPfIG grundsätzlich übertragen ist, getroffen wird, sondern gemäß dem Vergleich und entsprechend dem Rechtsgedanken der §§ 6 und 7 RPfIG unmittelbar als eine richterliche Entscheidung erfolgt.

Der Senat ist für diese Entscheidung in der für Kostenbeschwerden zuständigen Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzenden und zwei rechtskundigen Mitgliedern als Beisitzer nach § 18 Abs. 2 und 3 GebrMG i.V.m. § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG zuständig. Zum einen ist eine Hauptsacheentscheidung nicht mehr zu treffen ist. Zum anderen ist aufgrund des Sachzusammenhangs mit der Zuständigkeit für Kostensachen eine Auslegung des Vergleichs dahingehend angezeigt, dass es dem im Vergleich geäußerten Willen der Beteiligten entspricht, wenn der Senat in der vorgenannten Besetzung entscheidet.

Einer (weiteren) mündlichen Verhandlung bedurfte es hierbei nicht (§§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 128 Abs. 3 ZPO).

2. Der Senat legt gemäß Ziffer 1 des Vergleichs vom 22. September 2020 der Festsetzung der erstinstanzlichen Kosten einen Betrag von 250.000,- € und der Kosten des Löschungs-Beschwerdeverfahrens einen Betrag von 150.000,- € zugrunde. Auch die Bestimmung des Gegenstandswerts konnte durch Vergleich getroffen werden, zumal eine übereinstimmende Angabe des Gegenstandswerts seitens der Beteiligten üblicherweise eine taugliche Grundlage für die Bemessung des Gegenstandswerts darstellt, die, wenn sie nicht Gegenstand des vorliegenden Vergleichs wäre, in entsprechender Anwendung von §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen zu erfolgen hätte.

3. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens und die des Beschwerdeverfahrens bemessen sich im Übrigen nach dem RVG-Vergütungsverzeichnis (VV) vom 1. August 2013. Die zum 1. Januar 2021 erfolgte RVG-Anpassung ist hier nicht anwendbar, da der Lösungsantrag aus dem Jahr 2015 stammt.

4. Hinsichtlich der Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens ist ein Betrag i.H.v. 5.839, 26 € als erstattungsfähig festzusetzen.

a. Hinsichtlich der erstinstanzlichen Geschäftsgebühr erscheint ein Gebührensatz von 2,5 wie von der Antragsgegnerin beantragt, einerseits zu hoch, ein Gebührensatz von 1,3, wie von der Antragstellerin als angemessen erachtet, zu niedrig. Zwar ist das Lösungsverfahren durch die geltend gemachte Vorbenutzung, die mündliche Verhandlung und das unter Wechsel des/der Vorsitzenden sich anschließende, schriftliche Verfahren als durchaus in deutlicher Weise überdurchschnittlich umfangreich und schwierig zu erachten. Ein niedrigerer als ein 2,0-facher Gebührensatz erscheint vor diesem Hintergrund nicht angemessen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 206, 208, Tz. 25 - Einkaufskühltasche). Andererseits ist zu berücksichtigen, dass der angebotene Zeugenbeweis nicht mehr entscheidungserheblich war und eine Beweiserhebung letztlich unterblieb. In

Abwägung aller vorgenannten Umstände ist ein 2,3-facher Gebührensatz hinreichend und angemessen.

b. Bei den anlässlich der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung im Juni 2017 angefallenen Fahrtkosten des Vorstandes der Antragsgegnerin ist der damals gültige § 5 Abs. 2 Nr. 1 JVEG als Abrechnungsgrundlage heranzuziehen. In Ansatz zu bringen sind daher: $580 \text{ km} \times 2 \times 0,25 \text{ €/km} = 290,- \text{ €}$

c. Der von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Umsatzsteuerbetrag kann nicht berücksichtigt werden.

Zwar ist nach Nr. 7008 RVG VV die auf die Vergütung des Anwalts entfallende Umsatzsteuer grundsätzlich berücksichtigungsfähig; jedoch ist die Umsatzsteuer nicht stets zwingend in Ansatz zu bringen. Es kann zum einen sein, dass der Anwalt selbst Umsatzsteuerbeträge, für die Inanspruchnahme von Leistungen zahlt, die er als Vorsteuer geltend machen kann. Solche Umsatzsteuerbeträge darf der Anwalt seiner Mandantin nicht in Rechnung stellen. In Fällen der Vorsteuergeltendmachung kann der Anwalt auch seine aufgewendeten Reisekosten seiner Mandantin nur in Höhe der Nettobeträge in Rechnung stellen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. April 2012 – Az.: VI ZB 46/11). Ist hier dagegen klar, dass Umsatzsteuer angefallen ist, und hat der anwaltliche Vertreter diese Steuer der Antragsgegnerin auch in Rechnung gestellt, so ist zum anderen zu berücksichtigen, ob die Antragsgegnerin ihrerseits vorsteuerabzugsberechtigt im Sinne von § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO ist. In diesem Falle könnte die Erstattung der an den Anwalt gezahlten Umsatzsteuer, die bei der Antragsgegnerin nur ein „durchlaufender Posten“ gewesen wäre, nicht als erstattungsfähig in Ansatz gebracht werden.

Voraussetzung wäre nach alledem, dass die Antragsgegnerin erklärt hätte, dass ihr die Umsatzsteuer auf die Anwaltsvergütung in Rechnung gestellt wurde und dass

sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Eine solche Erklärung hat sie jedoch nicht abgegeben.

d. Die weiteren von der Antragsgegnerin bei der Kostenerstattung für das erstinstanzliche Lösungsverfahren in Ansatz gebrachten Posten sind von der Antragstellerin nicht angegriffen worden und auch von Amts wegen nicht zu beanstanden.

Sie sind daher wie folgt zu bemessen:

Gebührentatbestand		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 250.000 €				
1)	Geschäftsgebühr	2300	2,3	5.181,90 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
3)	Tage- und Abwesenheitsgeld	7005		60,00 €
4)	Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten	7004 7006		287,36 €
5)	Reisekosten des Vorstandes (2017) 580 km x 2 x 0,25 €/km	§ 5 JVEG		290,00 €
Summe Kosten erstinstanzliches Lösungsverfahren:				<u>5.839,26 €</u>

5. Hinsichtlich der Kosten des Lösungs-Beschwerdeverfahrens ist ein Betrag i.H.v. 6.790,36 € als erstattungsfähig festzusetzen.

- a. Zugunsten der Antragstellerin kann gemäß dem vor dem Senat geschlossenen Vergleich auch eine 1,0-fache Einigungsgebühr nach Gebührentatbestand Nr. 1003 RVG VV als erstattungsfähig berücksichtigt werden. Der Vergleich vom 22. September 2020 stellt eine „andere“ Regelung i.S.d. § 98 ZPO dar, durch die die Vergleichskosten allein der Antragstellerin zugewiesen wurden, zumal Ziffer 1 des Vergleichs dahingehend auszulegen ist, dass sämtliche erstattungsfähigen Kosten von der Antragstellerin auch zu erstatten sind.
- b. Hingegen ist der von der Antragsgegnerin in Ansatz gebrachte Umsatzsteuerbetrag aus dem oben unter 4. c. genannten Gründen nicht berücksichtigungsfähig.
- c. Die weiteren von der Antragsgegnerin bei der Kostenerstattung für das Lösungs-Beschwerdeverfahren in Ansatz gebrachten Posten sind von der Antragstellerin nicht angegriffen worden und auch von Amts wegen nicht zu beanstanden.

Sie sind daher wie folgt zu bemessen:

Gebührentatbestand	VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: 150.000 €			

1)	Verfahrensgebühr	3510	1,3	2.285,40 €
2)	Terminsgebühr	3516	1,2	2.109,60 €
3)	Einigungsgebühr	1003	1,0	1.758,00 €
4)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
5)	Tage- und Abwesenheitsgeld	7005		60,00 €
6)	Fahrt-, Flug- und Übernachtungskosten	7004 7006		293,90 €
7)	Reisekosten des Vorstandes	§ 5 JVEG		263,79 €
Summe Kosten Löschungs-Beschwerdeverfahren:				<u>6.790,69 €</u>

6. Nach alledem ist eine Gesamtsumme i.H.v. (5.839,26 € + 6.790,69 € =) **12.629,95 €** als erstattungsfähig festzusetzen, wobei mangels eines entsprechenden Antrags der Antragsgegnerin eine Verzinsung nicht auszusprechen war (§ 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO).

III.

Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Abs. 1 GebMG i. V. m. § 100 Abs. 2 und Abs. 3 PatG ist nicht eröffnet, da mit dem vorliegenden Beschluss nicht über eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterstelle oder der Gebrauchsmusterabteilung entschieden worden ist (vgl. Busse/Keuken-schrijver, PatG, 9. Aufl., § 100 Rn. 11; BPatGE 51, 81, 91 - „Medizinisches Instrument“).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde auch gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 ZPO i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht zugelassen hat, sieht der Senat von einer weitergehenden Rechtsmittelbelehrung ab.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

prä