



# BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 25/21

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**(hier: Kostenfestsetzung)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. September 2021 wird abgeändert. Die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf  
4.701,49 €  
festgesetzt.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe:**

**I.**

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom 27. September 2021, mit welchem die zuständige Kostenbeamtin auf die Kostengrundentscheidung gemäß Senatsbeschluss vom 30. November 2020, Az. 35 W (pat) 412/19 in dem das Streitgebrauchsmuster ... betreffenden Lösungsverfahren die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 3.686,49 € festgesetzt hat.

In dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss sind von der Antragstellerin in ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 31. März 2021 geltend gemachte Kosten i. H. v. 1.450,- € für eine von einem Dritten durchgeführte und das Streitgebrauchsmuster betreffende Recherche nicht berücksichtigt worden. Das Erfordernis einer Recherche in Zusammenhang mit dem o.g. Lösungsverfahren als solches ist zwar zwischen den Beteiligten nicht streitig. Die Kostenbeamtin hat jedoch beanstandet, dass die Antragstellerin die Dauer der Recherche und den der von der Antragstellerin vorgelegten Rechnung vom 6. Oktober 2016 zugrundeliegenden Stundensatz nicht dargelegt habe.

Der Kostenfestsetzungsbeschluss ist der Antragstellerin am 30. September 2021 zugestellt worden.

Mit ihrer gemäß Schriftsatz vom 8. Oktober 2021, eingegangen am 11. Oktober 2021, unter Beifügung eines SEPA-Mandats erhobenen Beschwerde macht die Antragstellerin weiter die Erstattungsfähigkeit der Recherchekosten i. H. v. 1.450,- € geltend. Sie hat mit der Beschwerdeschrift gemäß ihrer Anlage B1 eine Aufschlüsselung vorgelegt, in welcher der Zeitaufwand für die das Streitgebrauchsmuster betreffenden Recherche mit 16,5 Stunden, der hierbei zu vergütende Stundensatz mit 80,- € und hierbei entstandene weitere Auslagen, insbesondere Datenbankgebühren mit 130,- €, somit insgesamt 1.450,- € beziffert worden sind. Sie bittet um entsprechende „Berichtigung“ des angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses.

Die Antragsgegnerin ist gemäß ihrer Beschwerdeerwiderung vom 16. Dezember 2021 der Auffassung, dass die Beschwerde zurückzuweisen sei. Beschwerdeverfahren könnten nicht dazu dienen, unsubstantiiertes Vorbringen zu heilen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens seien von der Antragstellerin zu tragen, da diese auf unbillige Weise den Abschluss des Verfahrens verzögert und vermeidbaren Aufwand verursacht habe.

## II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhobene Beschwerde der Antragstellerin ist in der Sache begründet.

1. Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 Sätze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 2, 92, 104 ZPO sind die von der Antragstellerin geltend gemachten Recherchekosten dem Grunde nach als erstattungsfähig zu berücksichtigen. Dass die Beauftragung eines Dritten mit einer Recherche zum Stand der Technik und mithin die damit verbundenen Kosten dem Grunde nach für die Führung des streitgegenständlichen Lösungsverfahrens erforderlich waren, war und ist zwischen den Beteiligten nicht streitig. Mit der Aufschlüsselung dieser Kosten nach Dauer, Stundensatz und Auslagen hat die Antragstellerin gemäß Anlage B1, die die Antragstellerin zum Gegenstand ihres Sachvortrags gemacht hat, hat sie diese nunmehr auch schlüssig und substantiiert dargetan. Die Antragsgegnerin ihrerseits hat Aufwand, Stundensatz und Auslagen nicht in Frage gestellt.

Die Antragstellerin war mit ihrem Sachvortrag insoweit auch nicht präkludiert. Im gebrauchsmusterrechtlichen Beschwerdeverfahren ist die Beschwerdeinstanz Tatsacheninstanz, in welcher neues oder ergänztes Vorbringen der Beteiligten zu berücksichtigen ist; die Beschwerdeinstanz ist auch keine Berufungsinstanz, so dass § 531 Abs. 2 ZPO nicht anwendbar ist.

Da gemäß der o.g. Kostengrundentscheidung die Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens zu 70% zu tragen hat, sind bei der Berechnung der erstattungsfähigen Kosten die streitgegenständlichen Recherchekosten in Höhe von 1.015,- € erstattungsfähig. Der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss war mithin um diesen Betrag abzuändern, so dass die erstattungsfähigen Kosten nunmehr insgesamt 4.701,49 € betragen.

2. Auch wenn die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde in der Sache Erfolg hat, sind ihr gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2 ZPO aufzuerlegen. Es ist nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin daran gehindert war, eine Aufschlüsselung der Recherchekosten nach Dauer und Stundensatz bereits im erstinstanzlichen Kostenfestsetzungsverfahren einzureichen. Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostenentscheidung im vorliegenden Beschwerdeverfahren geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

3. Der Senat konnte gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen