



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2009 001 242.5**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie der Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 15. Juli 2010 mit acht Schutzansprüchen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster). Gegenstand des Streitgebrauchsmusters war ein „...“. Derartige Bauteile waren bei Anmeldung an sich bekannt - beispielsweise auf dem Gebiet der Reinigungsgeräte. Der Hauptanspruch des Streitgebrauchsmusters hatte folgende Fassung:

1. ... (10) mit einem ersten Bauelement (11) und einem zweiten Bauelement (12), wobei das erste Bauelement (11) eine Hebelvorrichtung (20) aufweist, mittels derer das zweite Bauelement (12) gegenüber dem ersten Bauelement (11) bewegbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Hebelvorrichtung (20) mit einem Betätigungsarm (28) versehen ist und mindestens einen ersten Hebelarm (23) und mindestens einen zweiten Hebelarm (24) aufweist, und dass der mindestens eine erste Hebelarm (23) kürzer ist als der mindestens eine zweite Hebelarm (24).

Die Antragsgegnerin hatte bereits bei Anmeldung des Streitgebrauchsmusters beim DPMA eine Recherche nach § 7 GebrMG beantragt, die im Wesentlichen zur Ermittlung der folgenden, gemäß Recherchebericht vom 3. November 2009 die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Zweifel ziehenden Druckschriften geführt hat: DE 94 00 419 U1 (E1), EP 11 88 406 A2 (E2) und GB 24 45 727 A (E3).

Die Antragstellerin hatte am 18. Februar 2014 beim DPMA die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang des Hauptanspruchs beantragt. Der Löschungsantrag im Umfang von sechs DIN A4-Seiten war auf den Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG gestützt, wobei als neuheitsschädlicher Stand der Technik ausschließlich die aus dem amtlichen Recherchebericht vom 3. November 2009 bereits bekannte Druckschrift E1 (vgl. oben) angeführt worden war.

Mit Zwischenbescheid vom 27. Juni 2018 hatte die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA als vorläufige Einschätzung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich keinen Erfolg haben werde; der Gegenstand des Hauptanspruchs sei jeweils neu gegenüber den Druckschriften E1, E2 und E3. Darüber hinaus sei auch ein erfinderischer Schritt gegeben, da eine Zusammenschau der E1 mit der

E2 oder der E3 nicht dazu führe, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs am Anmeldetag nahegelegt gewesen sei.

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 29. Januar 2019 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang teilgelöscht und dies damit begründet, dass der Hauptanspruch - entgegen der einst im Zwischenbescheid geäußerten Auffassung - mit Blick auf die E1 mangels Neuheit löschrungsreif sei. Gleichzeitig wurden der Antragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Löschrungsverfahrens auferlegt.

Mit einem am 5. Juni 2019 beim DPMA eingegangenen und mit Eingabe vom 21. Juli 2020 geänderten Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragstellerin beantragt, die Kosten, die ihr von der Antragsgegnerin für das patentamtliche Löschrungsverfahren zu erstatten seien, in Höhe von 5.102.66 € festzusetzen. Die Antragstellerin hat hierbei auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 100.000 € Patentanwaltskosten in Höhe einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG beansprucht (3.757,50 €). Der geltend gemachte Betrag setzt sich ferner zusammen aus der Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen nach Nr. 7002 VV RVG (20,00 €) sowie aus einem Tage- und Abwesenheitsgeld (40,00 €), aus Reisekosten und Parkgebühren (107,16 €), aus der von der Antragstellerin gezahlte Löschrungsantragsgebühr (300,00 €) und schließlich aus den Kosten einer beim TÜV Rheinland in Auftrag gegebenen Recherche (878,00 €).

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat auf der Grundlage der ab dem 1. August 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG) mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Juli 2020 die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 3.473,16 € - also um 1.629,50 € niedriger als von der Antragstellerin beantragt - festgesetzt. Ferner hat die Gebrauchsmusterabteilung

nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Verzinsung des festgesetzten Betrags mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 18. Juni 2020 ausgesprochen.

Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen aus den folgenden Rechnungsposten zusammen:

<b>Gebührentatbestand</b>		<b>VV RVG Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG: <b>100.000 €</b>				
<b>Kosten des Patentanwalts</b>				
1.)	Geschäftsgebühr	2300	2,0	3.006,80 €
2.)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
3.)	Fahrtkosten, Parkgebühren	7003 7006		107,16 €
4.)	Tage- und Abwesenheitsgeld	7005		40,00 €
<b>Weitere Kosten der Antragstellerin</b>				
5.)	Löschungsantragsgebühr			300,00 €
6.)	Recherchekosten			---
			Summe:	<b>3.473,16 €</b> =====

Der festgesetzte Betrag bleibt deshalb hinter dem beantragten Umfang zurück, weil die Gebrauchsmusterabteilung die Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG nur in Höhe eines 2,0-fachen Satzes anerkannt hat und eine Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Recherchekosten insgesamt verneint hat. Die Kostenbeamtin hat hierzu ausgeführt, der beantragte 2,5-fache Satz sei bei der Geschäftsgebühr

nach Nr. 2300 VV RVG der maximal mögliche Gebührensatz. Dieser Höchstwert sei hier nicht gerechtfertigt, da das vorliegende Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht besonders schwierig und/oder umfangreich gewesen sei; auch etwaige zwischen den Beteiligten geführte Vergleichsverhandlungen - wie von der Antragstellerin vorgetragen - änderten nichts an der Angemessenheit einer 2,0-fachen Geschäftsgebühr. Die Erstattungsfähigkeit der Recherchekosten, die der Antragstellerin vom TÜV Rheinland in Rechnung gestellt worden seien, scheitere daran, dass die Antragstellerin zur Dauer der Recherche keine Angaben gemacht habe; daher könne Erstattungsbetrag, der sich nach dem JVEG errechne, nicht beurteilt werden.

Gegen diesen Beschluss, der der Antragstellerin am 31. Juli 2020 zugestellt worden war, hat diese am 11. August 2020 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Sie hat vorgetragen, dass die von ihr beim TÜV Rheinland in Auftrag gegebene Recherche - bei objektiver Betrachtung ex ante - notwendig gewesen sei, da sie (die Antragstellerin) von der Antragsgegnerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters vor dem Landgericht Mannheim - was unstreitig ist - verklagt worden sei und die Druckschrift E1 im Recherchebericht vom 3. November 2009 fälschlich mit Kategorie „A“, also lediglich als technologischer Hintergrund, bewertet worden sei. Erschwerend sei hinzugekommen, dass auch die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Zwischenbescheid vom 27. Juni 2018 die Druckschrift E1 nicht als neuheitsschädlichen Stand der Technik erkannt habe. Nicht zuletzt, weil es ganz besonders schwierig gewesen sei, die Gebrauchsmusterabteilung von der gegenteiligen Auffassung zu überzeugen, sei eine 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG gerechtfertigt.

Die Antragstellerin hat (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juli 2020 aufzuheben und unter Berücksichtigung einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG und unter Einbeziehung der geltend gemachten Recherchekosten die ihr vom Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten in Höhe von insgesamt 5.102.66 € neu festzusetzen.

Der Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass das durchgeführte Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren weder hinsichtlich seiner Komplexität noch seiner Dauer, insbesondere auch im Hinblick auf die mündliche Verhandlung von nur etwas über zwei Stunden, im unteren Durchschnitt gelegen sei. Auch die Recherchekosten der Antragstellerin seien nicht erstattungsfähig; dem stünde entgegen, dass zum Zeitpunkt der Auftragserteilung an den TÜV Rheinland bereits ein Rechercheergebnis, nämlich in Form des amtlichen Rechercheberichts vom 3. November 2009, vorlag.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig. Sie hat diese innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA eingelegt. Innerhalb dieser Frist hat sie auch die

Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt.

2. In der Sache hat die Beschwerde der Antragstellerin keinen Erfolg.

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, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren. Der mit der Beschwerde angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss steht mit diesen Regelungen im Einklang.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist. Zwar tragen die Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und BGH BIPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich sind sie aber als Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 26 Rn. 4).

Die Gebrauchsmusterabteilung hat, ebenfalls zutreffend, jene Gebührentabelle zum RVG herangezogen, die vom 1. August 2013 bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft war. Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 RVG sind die erstattungsfähigen Kosten auf der Grundlage jener Gebührentabelle festzusetzen, die bei Auftragserteilung an den anwaltlichen Vertreter Gültigkeit besaß. Im vorliegenden Fall hatte der anwaltlich Vertreter der Antragstellerin am 18. Februar 2014 den Löschungsantrag beim DPMA eingereicht, weshalb davon auszugehen ist, dass die Auftragserteilung durch die Antragstellerin nach dem 1. August 2013 erfolgt war.

b) Die Antragstellerin dringt mit ihrer Beschwerde nicht durch, als sie bei der Festsetzung der zu erstattenden Kosten die Heranziehung einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG fordert. Für dieses Begehren besteht vorliegend kein Raum.

Nach § 14 Abs. 1 RVG erfolgt bei Gebührentatbeständen, die eine Rahmengebühr aufweisen, eine Festsetzung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach billigen Ermessen, wobei in erster Linie Umfang und Schwierigkeitsgrad der anwaltlichen Tätigkeit zu berücksichtigen sind. Hinsichtlich einer angemessenen Höhe der Gebühr ist zu beachten, dass bei der Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG ein Rahmen vorgesehen ist, der von einer 0,5- bis 2,5-fachen Gebühr reicht, wobei allerdings eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich und/oder schwierig war. Demnach stellt der 1,3-fache Satz die Regelvergütung für ein durchschnittliches Verwaltungsverfahren dar (vgl. BGH GRUR 2014, 206, 208, Rz. 25 - „Einkaufskühltasche“).

Hier war eine umfangreiche und/oder schwierige Tätigkeit, die einen 2,0-fachen Satz rechtfertigen kann, gegeben, da im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung durchgeführt worden war und im üblichen Rahmen offenbar auch Besprechungen, die auf eine vergleichsweise Beendigung des Lösungsverfahrens gerichtet waren, stattgefunden hatten (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 167; Gerold/Schmidt/ *Mayer*, RVG, 25. Aufl., Rn. 20 und 37 zu VV 2300; Göttlich/Mümmeler/*Dörndorfer*, RVG, 7. Aufl., Stichwort: „Geschäftsgebühr“, S. 537). Die Anhebung eines Gebührensatzes bis zum 2,5-fachen Maximalwert erlaubt der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG dagegen nur dann, wenn im Vergleich zu den Umständen eines üblichen Lösungsverfahrens außerordentliche Erschwernisse hinzugetreten waren. Solche Erschwernisse sind hier weder vorgetragen noch in anderer Weise ersichtlich geworden.

Einzubeziehen in die nach § 14 Abs. 1 RVG vorzunehmende Bemessung der Geschäftsgebühr ist hier, dass es sich beim Gegenstand des vorliegenden

Streitgebrauchsmusters um ein eher einfaches, mechanisches Bauteil gehandelt hat (vgl. den oben zitierten Hauptanspruch), das beispielsweise in Form eines simplen Reinigungsgeräts Verwendung findet. Angegriffen hatte die Antragstellerin mit ihrem nur sechs DIN A4-Seiten umfassenden Löschantrag lediglich den Gegenstand nach Hauptanspruch, wobei auch nur der Lösungsgrund einer mangelnden Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG geltend gemacht wurde und dieser wiederum nur auf die Druckschrift E1 gestützt war. Hierbei trifft zwar zu, dass die Druckschrift E1 in ihrer Tragweite für den Rechtsbestand des Streitgebrauchsmusters weder im amtlichen Recherchebericht vom 3. November 2009 noch im Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Juni 2018 erkannt worden war; beide Umstände bedeuten aber weder für sich noch in der Zusammenschau eine besondere Erschwernis. Die Druckschrift E1 war der Antragstellerin von Anfang an aus dem amtlichen Recherchebericht vom 3. November 2009 bekannt. Die zusätzliche Anwaltsdienstleistung bestand somit nur noch darin, die Gebrauchsmusterabteilung in der mündlichen Verhandlung davon zu überzeugen, dass der Gegenstand nach Hauptanspruch mit Blick auf die Druckschrift E1 nicht mehr neu war. Diese Tätigkeit entsprach den üblichen Anforderungen eines Gebrauchsmuster-Lösungsverfahrens und muss damit ebenfalls als mit der gewährten 2,0-fachen Geschäftsgebühr abgegolten angesehen werden.

c) Die Beschwerde der Antragstellerin bleibt auch insoweit ohne Erfolg, als diese die Erstattung jener Kosten verlangt, die ihr durch die Anfang 2014 vom TÜV Rheinland durchgeführte Recherche entstanden sind. Bei diesen Kosten ist nicht feststellbar, dass diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig gewesen wären.

Die Antragsgegnerin hat in zutreffender Weise darauf hingewiesen, dass es sich bei den Kosten für die vom TÜV Rheinland durchgeführten Recherche um Kosten einer Zweitrecherche handelt, deren Angemessenheit sich nicht ohne weiteres erschließt. Bereits aufgrund des eigenen Sachvortrags der Antragstellerin und der Aktenlage

steht eindeutig fest, dass der negative Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Juni 2018 nicht Auslöser für die Beauftragung des TÜV Rheinland durch die Antragstellerin gewesen sein konnte, da dieser Auftrag bereits am 22. Januar 2014 erteilt worden war - und damit noch deutlich vor Stellung des Löschungsantrags. Die Erstattung von Recherchekosten hat regelmäßig zur Voraussetzung, dass die Anspruchsperson glaubhaft darlegt, weshalb sie der Meinung sein durfte, auf die Ermittlung weiteren Standes der Technik angewiesen zu sein und eine zusätzliche Recherche weitere, förderliche Entgegenhaltungen erwarten ließ (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 225). Die Antragstellerin hat jedoch zur Frage, warum sie die ihr bereits bekannte Druckschrift E1 als nicht ausreichend ansah, um die begehrte Teillöschung des Streitgebrauchsmusters zu erreichen, keinen Vortrag geliefert. Damit kann auch dahingestellt bleiben, ob eine Kostenerstattung ggf. auch deshalb nicht angezeigt wäre, weil die durchgeführte, zusätzliche Recherche - wie von der Antragstellerin angedeutet - auch im Zusammenhang mit einem vor dem Landgericht Mannheim anhängig gewesenen Verletzungsstreit stand (vgl. hierzu: *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 227).

3. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Vorliegend war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern.

4. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Die Antragstellerin ist mit ihrer Beschwerde nicht durchgedrungen, weshalb ihr die Kosten des vorliegenden

Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen waren. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung nahegelegt hätten, sind nicht ersichtlich.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch