



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 16/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 009 126.9

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. August 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsteller hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2014 009 126 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Wendevorrichtung“, das am 22. Dezember 2014 mit den Schutzansprüchen 1 bis 8 eingetragen worden war. Auf Antrag der Antragsgegnerin ist ein patentamtliches Rechercheverfahren durchgeführt worden, das gemäß dem Recherchebericht vom 2. Juli 2015 zu dem Ergebnis geführt hat, dass nahezu alle mit den Schutzansprüchen unter Schutz gestellten Gegenstände in die Kategorie „X“ fielen, also nach Auffassung des zuständigen Prüfers die Neuheit des jeweiligen Gegenstandes in Frage stünde.

Mit Eingabe vom 31. Juli 2020 hat der Antragsteller, vertreten durch Patentanwalt A, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) gestützt auf den

Löschungsgrund nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG (mangelnde Schutzfähigkeit) die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters, nämlich im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 7, beantragt. Zu Begründung hat der Antragsteller auf den Recherchebericht vom 2. Juli 2015 und den darin zitierten Stand der Technik verwiesen. Auf die Zustellung des Löschungsantrages hat die Antragsgegnerin mit einem patentanwaltlichen Schriftsatz von 28. August 2020 reagiert. Hierbei hat sie zum einen angezeigt, dass eine Mitwirkung von Rechtsanwälten der Sozietät am Verfahren stattfindet, zum anderen hat sie erklärt, dass sie dem Teillöschungsantrag nicht widerspreche.

Mit bestandskräftig gewordener, isolierter Kostengrundentscheidung vom 17. November 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt (§§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO).

Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 25. Januar 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat der Antragsteller beantragt, die Kosten, die ihm von der Antragsgegnerin für das patentamtliche Löschungsverfahren zu erstatten seien, in Höhe von 2.780,44 € festzusetzen. In diesem Betrag sind Patentanwaltskosten auf der Grundlage einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG aus dem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 € (2.064,40 €) und die Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen nach Tatbestand Nr. 7002 VV RVG (20,00 €) enthalten; ferner umfasst der geforderte Betrag noch die vom Antragsteller gezahlte Löschungsantragsgebühr (300,00 €) sowie, da er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sei, 19 % Umsatzsteuer (396,04 €).

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat, nachdem zwischen den Beteiligten Einigkeit über den zugrunde zu legenden Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 % erzielt worden war, gemäß der bis zum 31. Dezember 2020 gültig gewesenen Gebührentabelle (§ 13 RVG) und die erstattungsfähigen Kosten in

Höhe von 1.612,66 € festgesetzt. Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen aus den folgenden Rechnungsposten zusammen:

Gebührentatbestand		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 23, 33 RVG: 125.000 €				
Kosten des Patentanwalts				
1.)	Geschäftsgebühr	2300	0,7	1.111,60 €
2.)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
Zwischensumme: <u>1.131,60 €</u>				
3.)	Umsatzsteuer iHv 16 %			181,06 €
Weitere Kosten des Antragstellers				
4.)	Löschungsantragsgebühr			300,00 €
Summe:				1.612,66 € =====

Ferner hat die Gebrauchsmusterabteilung nach § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO die Verzinsung des festgesetzten Betrags mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 25. Januar 2021 ausgesprochen.

Die Kostenbeamtin hat hierzu ausgeführt, in Fällen eines Nichtwiderspruchs werde mehrheitlich eine Geschäftsgebühr in Höhe eines 1,0-fachen Satzes nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG angesetzt. Dieser Wert sei aber hier nicht gerechtfertigt, sondern nur ein 0,7-facher Satz. Der Löschungsantrag habe nur 3 Seiten umfasst, wobei sich der Antragsteller lediglich auf den Recherchebericht des DPMA berufen

habe. Der Aufwand des Antragstellers sei damit als deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten, sodass es bei einem 0,7-fachen Satz sein Bewenden haben müsse.

Gegen diesen Beschluss, der dem Antragsteller am 3. Mai 2021 zugestellt worden war, hat dieser noch am selben Tag Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Der Antragsteller trägt vor, es sei nicht gerechtfertigt, dass ihm nur eine 0,7-fache Geschäftsgebühr zuerkannt worden sei. Die Gebrauchsmusterabteilung habe nicht „einzig und allein“ auf den Löschungsantrag abstellen dürfen. Der im Vorfeld der isolierten Kostengrundscheidungs geführte Schriftwechsel habe durchaus erheblichen Umfang gehabt. Dass die Angelegenheit „schwierig“ gewesen sei, werde nicht zuletzt auch dadurch belegt, dass die Antragsgegnerin es für notwendig erachtet habe, neben einem internen Vertreter („Senior Expert IP“) zusätzlich noch zwei externe anwaltliche Vertreter, nämlich einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, wie sich anhand ihres Widerspruchschriftsatzes vom 28. August 2020 nebst Anlage ergebe. Ferner sei bei der Höhe der Geschäftsgebühr zu berücksichtigen, dass die anwaltliche Arbeit bei einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht erst mit Stellung des Löschungsantrages, sondern bereits mit einer Abmahnung beginne, für die allerdings hier - anders als im Wettbewerbsrecht - kein gesonderter Gebührentatbestand vorhanden sei.

Der Antragsteller hat beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2021 aufzuheben und den ihm zu erstattenden Betrag unter Berücksichtigung einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG neu festzusetzen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach sei es unstreitig, dass das eigentliche Lösungsverfahren inhaltlich von „absolut minimaler Komplexität“ geprägt war. Der Schriftwechsel, der zwischen den Beteiligten zur Frage der angemessenen Verteilung der Kosten geführt worden sei, sei für die Höhe des Gebührensatzes irrelevant. Der Umfang dieses Schriftwechsels sei im Übrigen dem Antragsteller selbst anzulasten, da er zunächst von einem falschen Steuersatz ausgegangen sei.

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

II.

1. Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig. Der Antragsteller hat seine Beschwerde innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA eingelegt. Innerhalb dieser Frist hat er auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Tatbestand Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt.

2. In der Sache hat die Beschwerde des Antragstellers keinen Erfolg.

Die vom Antragsteller beanstandete Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten auf der Grundlage einer 0,7-fachen Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG erscheint in der Sache gerechtfertigt und lässt insbesondere keinen Ermessensfehler erkennen.

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).

b) Die Gebrauchsmusterabteilung hat, ebenfalls zutreffend, jene Gebührentabelle zum RVG herangezogen, die vom 1. August 2013 bis zum 31. Dezember 2020 in Kraft war. Diese Fassung ist hier einschlägig, weil der Antragsteller seinen Löschungsantrag am 31. Juli 2020 beim DPMA eingereicht hatte. 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, was hier entsprechend zu berücksichtigen ist.

c) Vorliegend besteht kein Raum, um eine Festsetzung der zu erstattenden Kosten unter die Heranziehung eines höheren als 0,7-fachen Gebührensatzes nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG vorzunehmen.

c1) Nach § 14 Abs. 1 Satz 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 Schwierigkeit 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, Rn. 25 - „Einkaufskühltasche“). In Fällen eines

Nichtwiderspruchs gegen einen Löschantrag - so wie hier - geht der Senat allerdings davon aus, dass regelmäßig nur eine 1,0-fache Geschäftsgebühr verdient wird, worauf die Gebrauchsmusterabteilung auch zu Recht hingewiesen hat.

Der vorliegende Fall weicht allerdings insoweit hinsichtlich Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit von durchschnittlichen Lösungsverfahren ab, als hier von einem nur unterdurchschnittlich schwierigen Verfahren ausgegangen werden muss.

c2) Ausgangspunkt für die hier nach § 14 Abs. 1 RVG vorzunehmende Bemessung der Geschäftsgebühr ist, dass es sich beim Gegenstand des vorliegenden Streitgebrauchsmusters um eine einfache, mechanische Vorrichtung gehandelt hat. Hinzu kommt, dass dem Antragsteller offensichtlich kein erheblicher Aufwand entstanden ist, indem er auf jegliche Darlegung technischer Details verzichtet hat. Stattdessen hat er nur pauschal auf den Inhalt des amtlichen Rechercheberichts vom 2. Juli 2015 verwiesen, wodurch er die von § 16 Satz 2 GebrMG gezogene Schwelle der Darlegungslast gerade noch überschritten hat. § 16 Satz 2 GebrMG fordert nicht nur einen Tatsachenvortrag als solchen, sondern grundsätzlich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den ins Verfahren eingebrachten, druckschriftlichen Entgegnungen; dies ergibt sich nicht zuletzt aus der in § 16 Satz 3 GebrMG enthaltenen Verweisung auf § 125 PatG (vgl. hierzu: Loth/*Stock*, GebrMG, 2. Aufl., § 16 Rn. 19 mit Verweis auf das Patentnichtigkeitsverfahren: BGH GRUR 2015, 365, 370 - „Zwangsmischer“). Allein mit Blick auf den vorliegenden Löschantrag wird daher lediglich eine 0,5-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG verdient worden sein.

Gegen die Angemessenheit des insoweit geringstmöglichen Gebührensatzes spricht auch nicht, dass die Antragsgegnerin in Reaktion auf den ihr zugestellten Löschantrag die Mitwirkung mehrerer anwaltlicher Vertreter angezeigt hat. Derartige Ankündigungen lassen keinerlei Rückschlüsse auf den Umfang und die

Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit im Einzelfall zu. Die vorliegende Mitwirkungsanzeige stellt lediglich einen routinemäßigen Hinweis dar, der für den Fall eines gleichzeitig anhängigen Verletzungstreits vorsorglich gemacht worden ist, um ggf. die Möglichkeit einer Erstattung von sowohl Patentanwalts- als auch Rechtsanwaltskosten zu gewährleisten (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 180 ff.).

c3) Dem Antragsteller kann auch insoweit nicht gefolgt werden, als er meint, zu seinen Gunsten sei zumindest zu berücksichtigen, dass seine anwaltliche Tätigkeit hier bereits mit der an die Antragsgegnerin gerichteten Verzichtsaufforderung begonnen habe, und für diese Tätigkeit - anders als im Wettbewerbsrecht - kein gesonderter Gebührentatbestand vorhanden sei. Zutreffend an diesem Vortrag ist jedenfalls, dass die Kosten für eine Verzichtsaufforderung, die im Vorfeld eines Löschungsantrags ergangen ist, nach h. M. nicht erstattungsfähig sind (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 116 - m. w. N.; differenzierend: *Arz* in NJW 2019, 1858, 1859). Wesentlicher Gesichtspunkt ist jedoch, dass etwaige zivilrechtliche Ausgleichsansprüche, die im Zusammenhang mit einer Vorkorrespondenz stehen, nicht zusammen mit den Kosten des Lösungsverfahrens festgesetzt werden dürfen (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 204) und deshalb dort auch nicht zur Erhöhung des Gebührensatzes beitragen können.

c4) Dem Antragsteller kann allerdings insoweit gefolgt werden, als bei pflichtgemäßer Bemessung des Gebührensatzes nach § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG auch der Aufwand, der sich auf die Kostengrundentscheidung bezog, berücksichtigt werden muss (vgl. z. B. VG Ansbach, Urteil vom 2. März 2020, Az. AN 19 K 18.01733, nachgewiesen im Internet unter JURIS® - Das Rechtsportal). Dass dem nichts im Wege steht, folgt aus § 15 Abs. 1 RVG, wonach die Gebühren die gesamte Tätigkeit des Anwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der Angelegenheit entgelten. Zieht man allerdings hier den im Vorfeld der isolierten Kostengrundentscheidung geführten Schriftwechsel (hinsichtlich Umfang und Inhalt) bei der Bemessung der Geschäfts-

gebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG heran, so führt dies nach billigem Ermessen lediglich dazu, dass sich gerade der von der Gebrauchsmusterabteilung ermittelte, 0,7-fache Gebührensatz als angemessen und ausreichend erweist.

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 Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Der Antragsteller ist mit seiner Beschwerde nicht durchgedrungen, weshalb ihm 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