

81

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Gebrauchsmuster-Gesetz (GebraMG) § 9 Abs. 3 Satz 2; Patentgesetz (PatG) §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36 q, 40 Abs. 2

Es bestehen keine Bedenken dagegen, daß im Kostenfestsetzungsverfahren für die Mitwirkung eines Erlaubnisscheininhabers in einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt 8/10 der Sätze nach der Gebührenordnung für Patentanwälte als erstattungsfähig zugrunde gelegt wurden.

BGH, Beschl. v. 27. Juni 1972 - X ZB 11/71 - Bundespatentgericht

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/71

## BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

des Herrn Heinz S c h [REDACTED], S [REDACTED],  
Scha [REDACTED]straße [REDACTED],

Antragsgegners und  
Rechtsbeschwerdeführers,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Hans G [REDACTED], K [REDACTED]-Ka [REDACTED], P [REDACTED]-V [REDACTED]-  
Straße [REDACTED],

Antragstellerin und  
Rechtsbeschwerdegegnerin

11

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 27. Juni 1972 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Trüstedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Ochmann beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Januar 1971 wird auf seine Kosten zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde beträgt 84,40 DM.

### G r ü n d e

I. Der Antragsgegner war Inhaber des einen Straßenleitpfosten betreffenden deutschen Gebrauchsmusters ■■■■■. Dieses wurde in einem von der Antragstellerin eingeleiteten Lösungsverfahren durch Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts vom 20. September 1967 teilweise gelöscht, wobei die Kosten des Verfahrens zu 2/3 der Antragstellerin und zu 1/3 dem Antragsgegner auferlegt wurden. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Antragstellerin blieb erfolglos.

In dem anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren ist zwischen den Parteien unter anderem darüber Streit



**JLaw – Gesetze und Urteile**  
Kostenlos  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile  
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

entstanden, in welchem Umfang die von dem Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners für das erstinstanzliche Lösungsverfahren in Rechnung gestellten "Gebühren" erstattungsfähig sind. Der Antragsgegner hatte mit seiner Vertretung im Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren einen Patent- und Zivilingenieur beauftragt, der Erlaubnisscheininhaber im Sinne des § 177 Patentanwaltsordnung (PatAnwO) ist. Dieser hatte neben anderen Beträgen, die nicht mehr in Streit stehen, eine "Gebühr für die Vertretung des Gebrauchsmusterinhabers" in Höhe von 600 DM berechnet. Sowohl der Kostenbeamte des Deutschen Patentamts als auch der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts haben eine Vertretungsgebühr in dieser Höhe für einen Erlaubnisscheininhaber als übersetzt angesehen und lediglich einen Betrag in Höhe von 480 DM (8/10 der entsprechenden Gebühr eines Patentanwalts gemäß der Gebührenordnung für Patentanwälte aus dem Jahre 1967) nebst 5,5 % Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) als angemessen und erstattungsfähig anerkannt. Das Bundespatentgericht hat demgemäß unter Berücksichtigung von weiteren den Parteien entstandenen notwendigen Verfahrenskosten die vom Antragsgegner an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten durch Beschluß vom 20. Januar 1971 auf insgesamt 571,27 DM festgesetzt.

Mit seiner gegen diesen Beschluß eingelegten Rechtsbeschwerde erstrebt der Antragsgegner weiterhin, daß bei der Kostenfestsetzung die von seinem Verfahrensbevollmächtigten berechnete "Gebühr" ungekürzt in der der Gebührenordnung für Patentanwälte entsprechenden Höhe von 600,- DM berücksichtigt wird, und daß dementsprechend im Endergebnis der der Antragstellerin vom Antragsgegner

zu erstattende Betrag um 80,- DM zuzüglich 5,5 % Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) herabgesetzt wird.

II. Die gemäß § 10 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 41 p Abs. 2 PatG zugelassene Rechtsbeschwerde ist in der Sache nicht begründet.

1. Im Rahmen des § 9 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG sind die Kosten für einen mit der Vertretung des Gebrauchsmusterinhabers in einem Löschungsverfahren beauftragten Erlaubnisscheininhaber grundsätzlich als erstattungsfähig anzusehen. Davon geht auch das Bundespatentgericht aus, es verneint jedoch die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Vertretungsgebühr in einem 480 DM übersteigenden Umfang deswegen, weil seiner Ansicht nach auch im Innenverhältnis gegenüber dem Antragsgegner kein höherer Gebührenanspruch seines Verfahrensbevollmächtigten entstanden ist.

Wegen der Höhe der dem Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners zustehenden Vergütung war mangels einer Honorarvereinbarung oder amtlichen Taxe gemäß § 612 BGB zunächst nach der üblichen Vergütung zu fragen. Das Deutsche Patentamt (BlPMZ 54, 440; 55, 149) und das Bundespatentgericht (BPatGerE 5, 228; 10, 194; 12, 45) haben das Bestehen einer üblichen Vergütung für die Vertretungstätigkeit von Erlaubnisscheininhabern bisher in ständiger Spruchpraxis verneint. Davon geht auch der angefochtene Beschluß aus und verweist insoweit auf seine frühere Entscheidung vom 17. Juli 1968 (BPatGerE 10, 194, 196/197). Dort ist auf der Grundlage

von Auskünften des Verbandes vertretungsberechtigter Patentingenieure und Patentassessoren e.V. und einer ausgewählten Anzahl von Patentingenieuren festgestellt worden, daß nur ein Teil dieses Personenkreises seine Vergütung nach den Richtlinien des Verbandes vertretungsberechtigter Patentingenieure, ein anderer Teil hingegen nach der Gebührenordnung für Patentanwälte berechnete, wobei die Gebührensätze teils in verminderter und teils in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Danach bestehen keine Bedenken gegen den Ausgangspunkt des Bundespatentgerichts, daß es eine "übliche Vergütung" für die Vertretungstätigkeit von Erlaubnisscheininhabern jedenfalls zur Zeit des vorliegend zu beurteilenden erstinstanzlichen Lösungsverfahrens nicht gab.

2. Folgerichtig ermittelt das Bundespatentgericht in seinen weiteren Ausführungen die Höhe des dem Bevollmächtigten des Antragsgegners zustehenden Entgelts unter Berücksichtigung der §§ 315, 316 BGB. Es verkennt nicht, daß dem Verfahrensbevollmächtigten des Antragsgegners gemäß diesen Vorschriften und unter den vorstehend erörterten Voraussetzungen das Recht zustand, die Höhe der Vergütung seinerseits nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 315 Abs. 1 BGB), und daß er dieses Recht dadurch ausgeübt hat, daß er in seiner an den Antragsgegner gerichteten Kostenrechnung vom 8. April 1969 eine "Vertretungsgebühr" in Höhe von 600 DM berechnet hat. Das Bundespatentgericht hält die getroffene Bestimmung der Vergütung jedoch gemäß § 315 Abs. 3 BGB für unverbindlich. Es führt hierzu im wesentlichen aus:

Als Bemessungsgrundlage für die Vergütung von Erlaubnisscheininhabern könne die Gebührenordnung für Patentanwälte herangezogen werden, deren Anwendung für die Vergütung der vergleichbaren Tätigkeit von Patentanwälten seit langem üblich und allgemein anerkannt sei. Die Heranziehung der Gebührenanordnung für Patentanwälte könne jedoch nicht ohne Rücksicht darauf erfolgen, welche Leistungen und Dienste von einem Patentingenieur durchschnittlich (und nicht im Einzelfall) im Verhältnis zu den Leistungen und Diensten eines Patentanwalts erbracht werden. Patentingenieure unterschieden sich von Patentanwälten in ihrem Werdegang derart, daß ihre durchschnittlichen Leistungen die Leistungen der Patentanwälte in ihrem Wert nicht voll erreichten. Es erscheine daher - von Ausnahmefällen abgesehen - jedenfalls in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren unangemessen, wenn ein Erlaubnisscheininhaber für seine Vertretungstätigkeit eine gleiche Gebühr wie ein Patentanwalt erhalte. Als angemessene erstattungsfähige Vergütung für Patentingenieure, soweit sie Leistungen erbringen, für die nach der Gebührenordnung für Patentanwälte Pauschalsätze vorgesehen seien, erschienen im allgemeinen jeweils etwa 8/10 der Sätze nach dieser Gebührenordnung gerechtfertigt. Dabei sei berücksichtigt, daß Patentingenieure, obwohl sie durchschnittlich niedrigere Leistungen als Patentanwälte erbrächten, doch auch in schwierigen Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht tätig werden könnten und der für das einzelne Verfahren erforderliche zeitliche und sachliche Aufwand in gleicher Höhe wie bei einem Patentanwalt zu veranschlagen sei. Demgemäß könne auch im vorliegenden Fall für die Vertretungstätigkeit des Verfahrensbevollmäch-

tigten des Antragsgegners nicht die volle Gebühr eines Patentanwalts in Höhe von 600 DM (nach der Patentanwaltsgebührenordnung aus dem Jahr 1967) sondern lediglich der um 2/10 gekürzte Betrag von 480 DM zugebilligt werden.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde sind nicht begründet.

a) Es trifft nicht die Begründung des angefochtenen Beschlusses, wenn die Rechtsbeschwerde ausführt, die durch die Hinzuziehung eines Erlaubnisscheininhabers entstandenen Kosten müßten in gleichem Umfang erstattungsfähig sein wie die Kosten für einen Patentanwalt. Im vorliegenden Fall ist das Bundespatentgericht unter Anwendung von § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB zu dem Ergebnis gekommen, daß dem Antragsgegner im Innenverhältnis zu seinem Verfahrensbevollmächtigten geringere Kosten entstanden sind als ihm bei Beauftragung eines Patentanwalts entstanden wären. Unter dieser Voraussetzung stellt sich nicht mehr die weitere Frage, in welchem Umfang die Kosten erstattungsfähig wären, wenn im Innenverhältnis ein gleicher Vergütungsanspruch wie bei der Beauftragung eines Patentanwalts entstanden wäre.

b) Es ist aus Rechtsgründen auch nicht zu beanstanden, daß das Bundespatentgericht als Bemessungsgrundlage für die Vergütung von Erlaubnisscheininhabern die Gebührenordnung für Patentanwälte herangezogen hat, deren Anwendung für die Vergütung von Patentanwälten es als üblich und ersichtlich auch als angemessen ansieht.

Bei der Berücksichtigung der Gebührenordnung für Patentanwälte bleiben die Besonderheiten des Einzelfalles weitgehend unberücksichtigt. Dort sind im allgemeinen Pauschalgebühren vorgesehen, die in schwierigen oder besonders bedeutsamen Fällen erhöht werden können. Das System der - nicht auf die Schwierigkeit und Aufwendigkeit des Einzelfalles sondern auf durchschnittliche Verhältnisse abgestellten - Pauschalgebühren liegt in abgewandelter Form auch den gesetzlichen Kosten- und Gebührenordnungen, wie z. B. der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung zu Grunde. Wie sich aus den in der zitierten früheren Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatGerE 10, 194, 196/197) wiedergegebenen Ermittlungsergebnissen entnehmen läßt, gehen auch die Erlaubnis-scheininhaber inzwischen allgemein von einer pauschalisierten Gebührenberechnung aus und unterscheiden sich lediglich in der jeweiligen Bemessungsgrundlage (Gebührenrichtlinien für Patentingenieure oder Patentanwaltsgebührenordnung mit oder ohne Abschlag). Ein pauschalisiertes Gebührensystem ist daher im gesamten Bereich der Rechtspflege und insbesondere in den Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und Bundespatentgericht üblich und wird als angemessen angesehen. Eine Bemessung nach Schwierigkeit und Aufwand für die einzelne Sache wäre nicht praktikabel (vgl. hierzu Kirchner, Mitt. 68, 221 ff).

c) Entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Ansicht kann aus der Anerkennung der Gebührenordnung für Patentanwälte für die Vergütung der letzteren noch nicht hergeleitet werden, daß sie unterschiedslos auch auf die Tätigkeit der Erlaubnisscheininhaber angewendet werden müßte. Mag auch etwa in dem von der Rechtsbe-

schwerde erwähnten Bereich der Wirtschafts- und Steuerberatung eine einheitliche Gebührenordnung bestehen und einheitlich praktiziert werden, so kann dies doch nicht als allgemeiner Grundsatz auf den Bereich der Rechtspflege übertragen werden. Hier wird als Ausfluß eines abweichenden Prinzips kraft Gesetzes (Art. IX §§ 1, 2 Kostenänderungsgesetz) im Verhältnis zwischen Rechtsanwälten und Rechtsbeiständen differenziert, obwohl letztere vor den Amtsgerichten in weitem Umfang entsprechende Aufgaben wie Rechtsanwälte wahrnehmen können. Derartige Unterscheidungen beruhen ersichtlich darauf, daß eine durch Ausbildung und Prüfung belegte berufliche Qualifikation besser honoriert wird.

d) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde weiter gegen die Ausführungen des Bundespatentgerichts, mit denen dieses eine Differenzierung der billigen und angemessenen durchschnittlichen Vergütung eines Erlaubnisscheininhabers gegenüber derjenigen eines Patentanwalts begründet.

Das Bundespatentgericht weist vor allem auf die unterschiedlichen Voraussetzungen für die Zulassung als Patentanwalt einerseits und die Erteilung eines Erlaubnisscheins andererseits hin. Für die Zulassung als Patentanwalt müssen nach Maßgabe der §§ 5 ff Patentanwaltsordnung, die im wesentlichen den zuvor maßgeblich gewesenen Vorschriften des Patentanwaltsgesetzes aus dem Jahre 1933 (§ 2 ff) entsprechen, folgende fachliche Voraussetzungen erfüllt sein:

51

1. ein mit einer erfolgreichen Prüfung abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium  
sowie Nachweis der für den Beruf eines Patentanwalts erforderlichen praktischen technischen Erfahrung, die in der Regel durch die erfolgreiche Ableistung einjähriger praktischer technischer Tätigkeit erworben werden muß (§ 6 Abs. 1 PatAnwO),
2. eine dreijährige erfolgreiche Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 7 PatAnwO),
3. Nachweis der für den Beruf eines Patentanwalts erforderlichen Rechtskenntnisse durch eine schriftliche und mündliche Prüfung (§ 8 PatAnwO).

Demgegenüber genügte es für die Erteilung eines Erlaubnisscheins bereits, wenn der Bewerber die zu 1. genannten Voraussetzungen erfüllte (§ 9 Abs. 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 2. Juli 1949 - WiGBI 1949 S. 179). Es genügte nach dieser Vorschrift aber auch, wenn der Bewerber eine abgeschlossene Ausbildung auf einer höheren technischen Lehranstalt und zusätzlich eine dreijährige erfolgreiche praktische Tätigkeit (nicht: Ausbildung) auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nachwies. Eine Prüfung über die erforderlichen Rechtskenntnisse wurde in keinem Falle verlangt.

Angesichts dieser erheblichen Unterschiede in der fachlichen Qualifikation begegnet es keinen Bedenken, wenn das Bundespatentgericht die berufliche Tätigkeit eines Erlaubnisscheininhabers anders bewertet als diejenige eines Patentanwalts und dementsprechend bei der Berechnung der Vergütung differenziert.

e) Es ist nicht ersichtlich, weshalb die unterschiedliche Bewertung der Tätigkeit von Patentanwälten und Erlaubnisscheininhabern gegen die Art. 2 und 12 GG verstoßen sollte, wie die Rechtsbeschwerde - ohne nähere Begründung - geltend macht. Zu Unrecht rügt die Rechtsbeschwerde ferner einen Verstoß gegen Art. 3 GG. Diese Vorschrift verbietet lediglich die ungleiche Behandlung gleicher Sachverhalte; hier sind jedoch, wie oben dargelegt, ungleiche Sachverhalte miteinander zu vergleichen, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen.

f) Wenn das Bundespatentgericht im Ergebnis für die Vergütung eines Erlaubnisscheininhabers in der Regel einen Betrag in Höhe von 8/10 der entsprechenden Gebühren eines Patentanwalts für angemessen hält, so ist dies aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ob gerade eine Vergütung in Höhe von 8/10 einen gerechten Ausgleich für die Tätigkeit eines Erlaubnisscheininhabers darstellt und somit angemessen ist, ist das Ergebnis einer letztlich nur dem Tatrichter zustehenden Abwägung aller Umstände.

3. Da sich die Rechtsbeschwerde nach alledem als unbegründete erweist, war sie mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG zurückzuweisen.

Der von der Rechtsbeschwerde angeregten mündlichen Verhandlung bedurfte es bei der gegebenen Sach- und Rechtslage nicht.

Spreng

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann