

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	5 W (pat) 432/06
Entscheidungsdatum:	21. September 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1.5.1 ZPO § 27 Abs. 3 GebrMG

Medizinisches Instrument

1. Doppelvertretungskosten sind im Gebrauchsmusterlöschungs- und im nachfolgenden Beschwerdeverfahren nur dann anzuerkennen, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht.
2. Daher ist eine Doppelvertretung in diesen Verfahren nicht bereits deshalb notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO, weil parallel zu ihnen ein Verletzungsverfahren betrieben wird, dessen Grundlage das angegriffene Gebrauchsmuster bildet. Denn allein aufgrund der gleichzeitigen Anhängigkeit des Verletzungsverfahrens treten im Verfahren über den Bestand des Schutzrechts regelmäßig keine schwierigen rechtlichen Fragen auf, die die Kompetenz des Patentanwalts übersteigen.
3. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung kann nicht mit der vom Bundesgerichtshof bei der Erstattungsfähigkeit von Anwaltskosten als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise begründet werden.



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 432/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 7. Januar 2009 wird auf Kosten der Erinnerungsführerin zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 3. Juni 1998 angemeldete und am 17. Juli 2003 in das Gebrauchsmusterregister eingetragene Gebrauchsmuster ... mit der Bezeichnung ... mit ... Beschluss vom 24. April 2006 teilgelöscht.

Hiergegen haben sowohl die Gebrauchsmusterinhaberin als auch die Löschungsantragstellerin Beschwerde eingelegt, wobei die Löschungsantragstellerin im Beschwerdeschriftsatz mitgeteilt hat, dass „die Antragstellerin und Beschwerdeführerin auch in der Beschwerdeinstanz die Patentanwälte W..., sachbearbeitend: Herrn Patentanwalt Dr. H... ... zur Mitwirkung bestimmt“ habe (Bl. 10). Die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin ist erfolglos geblieben, auf die Beschwerde der Löschungsantragstellerin hin hat der erkennende Senat den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufgehoben und

das Gebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht und der Gebrauchsmusterinhaberin die Kosten beider Rechtszüge auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat die Löschantragstellerin am 10. Juni 2008 beantragt, die ihr von der Gebrauchsmusterinhaberin zu erstattenden Kosten der Beschwerdeinstanz auf 12.693,19 € festzusetzen. Dieser Betrag enthält auch die Kosten für den mitwirkenden Patentanwalt i. H. v. 4.670,- €. Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Antrag teilweise widersprochen, u. a. soweit Kosten für eine Doppelvertretung geltend gemacht wurden.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2009 hat die Rechtspflegerin die erstattungsfähigen Kosten der Löschantragstellerin auf 7.705,47 € festgesetzt und den Antrag im Übrigen zurückgewiesen. Nicht anerkannt wurden die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch einen Rechts- und einen Patentanwalt, da die Beauftragung eines Patentanwalts neben dem bevollmächtigten Rechtsanwalts nicht notwendig gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Löschantragstellerin (im Folgenden: Erinnerungsführerin), mit der sie die Aufhebung und Abänderung des Beschlusses vom 7. Januar 2009 beantragt mit dem Ziel, die beantragten Kosten des Rechtsanwalts zur Erstattung festzusetzen. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf die Nichtigkeitsrechtsprechung, wonach bei einem parallel zum Angriff auf ein Schutzrecht laufenden Verletzungsverfahren die Doppelvertretung stets als notwendig anzusehen sei.

Der Senat hat auf mögliche Bedenken gegen die Zulässigkeit des Antrags hingewiesen, da die Kosten des Rechtsanwalts zuerkannt worden seien.

Die Erinnerungsführerin hält den Antrag für zulässig. Seine Auslegung ergebe, dass sich die Erinnerung auf die nicht anerkannten Kosten des Patentanwalts beziehe.

Sie beantragt,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 7. Januar 2009 zu ändern und zusätzlich die beantragten Kosten des Patentanwalts zur Erstattung festzusetzen.

Hilfsweise beantragt sie,

die Rechtssache dem Europäischen Gerichtshof mit der Bitte um Vorabentscheidung gemäß Art. 234 EGV vorzulegen zu der Frage, ob es sich bei den für die Einschaltung sowohl eines Patentanwalts als auch eines Rechtsanwalts in einer Höhe nach RVG anfallenden Gebühren in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren betreffend ein Gebrauchsmuster, auf dessen Grundlage ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig ist, um zumutbare und angemessene Kosten der obsiegenden Partei im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums handle.

Weiter hilfsweise regt die Erinnerungsführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat sich im Erinnerungsverfahren nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet. Denn die geltend gemachten Kosten für den im Löschungsbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Rechtsanwalt beauftragten Patentanwalt waren nicht zur zweckentsprechenden

den Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG und 84 Abs. 2 PatG.

1. Die Erinnerung ist zulässig. Zwar war der in der Erinnerungsschrift vom 29. Januar 2009 schriftsätzlich formulierte Antrag objektiv unrichtig, da er auf die Festsetzung der bereits als erstattungsfähig anerkannten Kosten für den Rechtsanwalt gerichtet war. Die auch bei unrichtigen prozessualen Anträgen mögliche und gebotene Auslegung (vgl. Greger in Zöller, ZPO, 27. Aufl. 2009, Vor § 128, Rn. 25 m. w. N.) ergibt aber vor dem Hintergrund des gesamten Vorbringens der Erinnerungsführerin, dass sie die Anerkennung der für ihren Patentanwalt entstandenen Kosten anstrebt. Die Begründung der Erinnerung hebt zumindest auch auf die unterschiedlichen Rollen von Rechts- und Patentanwalt ab, so dass eine Auslegung des Antrags vom 29. Januar 2009 gerechtfertigt erscheint, dass die Aufhebung des Beschlusses der Rechtspflegerin vom 7. Januar 2009 gewollt war, soweit dort die beantragten Kosten des Patentanwalts nicht anerkannt worden waren, sowie die Festsetzung dieser Kosten als erstattungsfähig.
Der Antrag ist insoweit zulässig auf die nicht festgesetzten Kosten des mitwirkenden Patentanwalts beschränkt, die ebenfalls nicht anerkannten Flugkosten des Rechtsanwalts sowie die nicht anerkannten Fahrtkosten der Partei sind nicht Gegenstand des Erinnerungsverfahrens.
2. Die Erinnerung ist aber nicht begründet. Die Erinnerungsführerin kann keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren mitwirkenden Patentanwalts beanspruchen. Die im Rahmen des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erforderliche Einzelfallprüfung ergibt, dass diese Kosten trotz des parallelen Verletzungsverfahrens nicht notwendig im Sinn dieser Vorschrift waren.
- 2.1. Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende

Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei. Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Eine Einschränkung besteht nach dem Wortlaut („des Rechtsanwalts“) nur dahingehend, dass lediglich die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts, also des Hauptbevollmächtigten, nicht dagegen Gebühren von Verkehrsanwälten oder Unterbevollmächtigten etc., erfasst werden (BGH NJW 2003, 898 ff.).

- 2.2. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten (hier) des mitwirkenden Patentanwalts kommt es daher gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt (BGH GRUR 2007, 739 f. – Kosten der Schutzschrift II).
- 2.2.1. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines weiteren Anwalts kommt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht eine entsprechende Anwendung der für Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen in § 27 Abs. 3 GebrMG gesondert geregelten Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts nicht in Betracht. Ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren liegt insoweit auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren keine planwidrige Regelungslücke vor. Die Verfahrenssituation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezüglich der Tätigkeit des Patentanwalts ist in rechtlicher Hinsicht nicht so weit mit dem vom Gesetzgeber für das Verletzungsverfahren geregelten Tatbestand vergleichbar, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei

einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen, wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen. Vielmehr hat der Gesetzgeber insbesondere in Kenntnis der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu § 143 Abs. 5 PatG a. F. eine Regelung ausdrücklich nur für die Verletzungsverfahren getroffen. In der Begründung des Regierungsentwurfs zur Änderung des § 27 Abs. 5 GebrMG wird auf die Begründung zu § 143 Abs. 3 verwiesen (BlfPMZ 2002, 36 ff., 55). Danach sollte ausdrücklich die Rolle des im Verletzungsverfahren mitwirkenden Patentanwalts gestärkt werden. Die bisher bestehende Einschränkung der Erstattungsfähigkeit auf eine Gebühr wurde für nicht mehr vertretbar erachtet, da sie die tatsächliche Arbeitsleistung in den jeweiligen Verfahren und die Rolle des Patentanwalts (§§ 3, 4 Patentanwaltsordnung) nicht angemessen berücksichtige (BlfPMZ a. a. O., 54, 55) (vgl. zur identischen Problematik im Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG GRUR 2009, 706 f. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren; BPatG GRUR 2009, 707 f. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal; BPatG GRUR 2008, 735 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

- 2.2.2. Für die Erstattungspflicht ist daher § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO maßgeblich, wonach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren. Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer

Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten.

In besonderem Maße ist dabei jedoch auch der in § 254 Abs. 2 S. 1 BGB verankerte allgemeine Grundsatz der Schadenminderungspflicht des Gläubigers zu beachten. Nach diesem Grundsatz, der vor allem auch in der Rechtsprechung zur Kostenerstattung angewendet wird, ist ein Verschulden bzw. ein Wegfall des Erstattungsanspruchs anzunehmen, wenn der Gläubiger sich nicht so verhält wie ein ordentlicher und verständiger Mensch sich verhalten würde (vgl. Palandt BGB 68. Aufl. § 254 Rdn. 36).

Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen steht, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 – Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

2.2.3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt im vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdeverfahren über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei bei der Einlegung der Beschwerde als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

a) Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten) die Auffassung des 5. Senats des Bundespatentgerichts gebil-

ligt, dass eine Partei im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten sei. Er hat darauf abgestellt, dass ein Patentanwalt aufgrund seiner Ausbildung und Berufspraxis so geschult ist, dass er die im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen beherrscht (vgl. für den Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal). Auch die weitere Entscheidungspraxis des erkennenden sowie des 10. Senates geht in Fortführung der Entscheidung „Patentanwaltskosten“ des Bundesgerichtshofs dahin, Doppelvertretungskosten nur dann anzuerkennen, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht (vgl. BPatGE 45,149 ff. m. w. N.; Senatsbeschlüsse vom 18. September 2006, 5 W (pat) 422/05, und vom 17. Oktober 2006, 5 W (pat) 8/06, abrufbar bei juris Das Rechtsportal). An dieser Auffassung wird festgehalten.

b) Dass derartig außergewöhnlich schwierige rechtliche Fragen ex ante, also bei Einlegung der Beschwerde, zu erwarten waren, ist weder vorgetragen worden noch ersichtlich. Auch haben sich keine solchen Fragen im Verlauf des Verfahrens ergeben. Darüber hinaus würden sie – ihr Vorhandensein unterstellt – unter keinen Umständen die Beauftragung eines Patentanwalts neben dem mandatierten Rechtsanwalt rechtfertigen. Denn die Bearbeitung auch schwieriger Rechtsfragen fällt ohne weiteres in die Zuständigkeit des bevollmächtigten Rechtsanwalts.

c) Die von der Erinnerungsführerin in der Begründung des Kostenfestsetzungsantrags angesprochene Diskussion in der mündlichen Verhandlung vom 14. Januar 2008 über die Zulässigkeit der weiteren Anträge der Erinnerungsgegnerin beinhaltet keine derartigen rechtlichen Schwierigkeiten.

Vielmehr handelt es sich bei der Beurteilung neuer Ansprüche und der Frage, ob sie von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt sind oder eine unzulässige Erweiterung enthalten, um üblicherweise in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auftretende Problem, die selbstverständlich vom jeweiligen Verfahrensbevollmächtigten beherrscht werden müssen.

d) Die Erinnerungsführerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass es im Hinblick auf die komplexe technische Natur des vorliegenden Verfahrens notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO gewesen sei, neben dem Rechtsanwalt einen Patentanwalt hinzuzuziehen.

Dass die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung kostenrechtlich als notwendig anerkannt wird, stellt eine absolute Ausnahme dar und bedarf des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände (vgl. BVerfG NJW 1978, 258; BVerfG NJW 1993, 1460). Grundsätzlich gilt, dass sich ein Anwalt die Kenntnisse für ein übernommenes Mandat selbst verschaffen muss. Unabhängig davon, dass jede Partei daran interessiert ist, qualifizierten Rechtsschutz zu erhalten, kann sie im Einzelfall bei ihrem Prozessbevollmächtigten fehlende notwendige Kenntnisse nicht auf Kosten des Gegners beschaffen (vgl. Zöller-Herget, ZPO, 27. Aufl. 2009, § 91, Rn. 13 Stichwort „Spezialanwalt“, m. w. N.). Im Gegensatz zu Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten benötigen die Beteiligten zur Verfahrensführung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht keinen Rechtsanwalt. Verfügt ein dennoch mit der Führung eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens oder dem sich anschließenden Beschwerdeverfahren betrauter Rechtsanwalt nicht über die entsprechende Qualifikation, wäre seine Beauftragung daher grundsätzlich nicht erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO. Nachdem aber die Kosten für die Hinzuziehung eines Anwalts ohne Prüfung der Notwendigkeit stets nach § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO erstattet werden müssen, kann der Umstand, dass sich der mandatierte Rechtsanwalt fehlende technische Sachkunde durch Beiziehung eines Patentanwalts ver-

schaffen muss, kostenrechtlich nicht zu Lasten des unterlegenen Gegners gehen. Andernfalls würde nämlich nicht nur der oben genannte Grundsatz umgangen werden, dass ein Anwalt das zur ordnungsgemäßen Erfüllung des übernommenen Auftrags erforderliche Wissen besitzen oder es sich beschaffen muss (vgl. auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27. Juni 2005, 15 W 28/05; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08; beide abrufbar bei juris Das Rechtsportal). Die Zulassung einer kostenrechtlich relevanten Doppelvertretung würde darüber hinaus auch noch die nicht bestehende Analogiefähigkeit von § 27 Abs. 3 GebrMG (s. o. 2.2.1.) unterlaufen, worauf im angefochtenen Beschluss zu Recht hingewiesen worden ist.

2.2.4. Daran ändert sich auch und gerade vor dem Hintergrund der vom Bundesgerichtshof als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise nichts.

a) Zwar besteht nunmehr in der Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate Einigkeit darüber, dass die Kosten der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren nicht in jedem Fall als notwendig anzusehen sind und dass die Feststellung der Erforderlichkeit eine Prüfung im Einzelfall verlangt (vgl. BPatG GRUR 2008, 735 f. – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; Mitt. 2008, 570 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.). Allerdings wird dieser Ansatz der individuellen Prüfung durch die Anwendung der typisierenden Betrachtungsweise dadurch wieder außer Kraft gesetzt, dass im Fall eines parallel zu einem Nichtigkeitsverfahren geführten Verletzungsverfahrens die Doppelvertretung stets als notwendig angesehen und nur bei einem deutlichem Abweichen von dieser als Regelfall angesehenen Konstellation auch Ausnahmen zulassen sind (vgl. BPatG GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.; BPatG GRUR 2008, 735 f.; BPatG Mitt, 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06,

abrufbar bei juris Das Rechtsportal; anders BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

b) Dem kann nicht gefolgt werden. Vielmehr ist als Regelfall davon auszugehen, dass auch bei parallelem Verletzungsverfahren im Verfahren vor dem Bundespatentgericht eine Doppelvertretung nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist.

Gemäß § 91 Abs. 2 ZPO einerseits und §§ 27 Abs. 3 GebrMG, 143 Abs. 5 PatG e contrario andererseits herrscht kostenrechtlich der Grundsatz, dass regelmäßig nur ein Anwalt zulässig ist.

aa) Auch die in der Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur typisierenden Betrachtungsweise weichen von diesem Grundsatz nicht ab. Der Bundesgerichtshof hat es im Rahmen der Erstattung von Reisekosten eines nicht am Prozessgericht zugelassenen oder nicht am Gerichtsort ansässigen Rechtsanwalts als Maßnahme zweckentsprechender Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung i. S. v. § 91 Abs. 2 S. 1, 2. Halbsatz ZPO angesehen, wenn die an einem auswärtigen Gericht klagende oder verklagte Partei einen in ihrer Nähe ansässigen Anwalt mandatiert. Dem liegt die auf den Normalfall regelmäßig zutreffende Überlegung zugrunde, dass es in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle erforderlich und sinnvoll ist, dass ein persönliches Informations- und Beratungsgespräch zwischen Partei und Anwalt mindestens zu Beginn eines Mandats stattfindet. In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass es die verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei bei Prozessbeginn regelmäßig als zur zweckentsprechenden Interessenwahrnehmung notwendig ansehen darf, einen für sie gut erreichbaren Anwalt beauftragt, dem sie vertraut und mit dem ein rascher Informationsaustausch möglich ist. Es ist ebenso selbstverständlich, dass die Partei im Normalfall nicht darauf verwiesen werden darf, irgendeinen ihr

unbekannten, schlecht erreichbaren Anwalt am auswärtigen Gerichtsort zu beauftragen.

Anderes gilt nur, wenn bereits zum Zeitpunkt der Beauftragung des Hauptbevollmächtigten feststeht, dass ein eingehendes Mandantengespräch für die Rechtsverfolgung oder -verteidigung nicht erforderlich sein wird (BGH NJW 2003, 898 ff.; BGH GRUR 2005, 271 ff. – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2006, 1562 f.; jeweils m. w. N.). Daraus folgt, dass in diesem Fall nur die Beauftragung eines beim Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalts als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder -verteidigung anzuerkennen ist.

Auch soweit die Kosten eines Terminsvertreters als erstattungsfähig anerkannt wurden, liegt keine Abweichung von dem Grundsatz vor, dass regelmäßig nur die Kosten eines Anwalts im Rahmen der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung abgerechnet werden können. Denn Kosten eines Unterbevollmächtigten sind nur dann notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO, soweit durch dessen Tätigkeit erstattungsfähige Reisekosten des Hauptbevollmächtigten erspart werden (vgl. BGH NJW 2003, 898 ff.; GRUR 2005, 84 f. – Unterbevollmächtigter II).

bb) Um daher von der gesetzlichen Grundregel durch eine typisierenden Betrachtungsweise abweichen, genauer gesagt, sie für bestimmte Fallkonstellationen umkehren zu können, müssten diese regelmäßig, also in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die Voraussetzungen erfüllen, die auch im Einzelfall eine Doppelvertretung als notwendig erscheinen ließen. Danach müsste im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bzw. im sich anschließenden Beschwerdeverfahren oder im Patentnichtigkeitsverfahren eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei allein aufgrund der Tatsache, dass ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig ist, zwangsläufig davon ausgehen dürfen, dass neben einem Rechtsanwalt ein Patentanwalt bzw. neben einem Patentanwalt einen Rechtsanwalt hinzugezogen werden muss, weil andernfalls die vollen Wahrnehmung ihrer Belange nicht

gewährleistet wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Denn eine solche Annahme setzte nach dem oben unter 2.2.3.a) Gesagten voraus, dass bei der gleichzeitigen Anhängigkeit eines Verletzungsverfahrens im Verfahren über den Bestand des Schutzrechts regelmäßig schwierige rechtliche Fragen auftreten, die die Kompetenz des Patentanwalts übersteigen, was aber in der Regel gerade nicht anzunehmen ist. Auch diejenigen Nichtigkeitssenate, die eine Doppelvertretung regelmäßig als notwendig anerkennen, zeigen in ihrer Rechtsprechung keine besonderen Rechtsprobleme auf, die außerhalb dessen liegen würden, was ein Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts bewältigen kann.

Die zutreffende Annahme, das Verletzungs- und das Verfahren über den Bestand des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, es sei die Tragweite etwaiger Beschränkungen oder von Einzelheiten eines Vergleich mit Erledigung von beiden Verfahren zu verhandeln, lässt nicht erkennen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt. Im Gegenteil ist er durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet (vgl. insoweit die zutreffenden Ausführungen des 3. Senats, Mitt. 2008, 570 f. und des 4. Senats im Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal). Abstrakt denkbare im Verletzungsverfahren begründete taktische Überlegungen, Abstimmungsbedarf oder das mögliche Erfordernis, einen Vergleich zu formulieren, stellen regelmäßig ebenfalls keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten dar. Soweit sich innerhalb des Lösungsverfahrens die Notwendigkeit einer gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen eingeschränkten Verteidigung des Schutzrechts ergibt, folgt dies regelmäßig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, dessen Beurteilung in die Fachkompetenz des Patentanwalts fällt. Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Ansprüche der Verletzungsgegenstand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist selbstverständlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzzumfangs und die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verlet-

zungsgegenstand den Schutzbereich eines eingeschränkten Gebrauchsmusters noch ausfüllt, ist im Wesentlichen technischer Natur, die zusätzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert.

Dass ein wie im vorliegenden Fall tätiger Rechtsanwalt für die Bewältigung schwieriger rechtlicher Fragen der Hilfe eines Patentanwalts bedürfte, ist erst Recht nicht erkennbar und führte nach dem oben unter 2.2.3.d) Gesagten in keinem Fall zur Anerkennung einer Doppelvertretung als notwendig. Rechtliche Schwierigkeiten allgemeiner Art, wie sie üblicherweise in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auftreten, müssen nach dem Gesagten sowohl ein mandatierter Rechtsanwalt als auch der hierfür ausgebildete und im Regelfall beauftragte Patentanwalt eigenständig bewältigen (BPatG Mitt. 2008, 570 f.; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

cc) Vor diesem Hintergrund eignet sich daher die Parallelität von – hier – Löschungs(beschwerde)- verfahren und Verletzungsverfahren nicht zur Typisierung, d. h. zu Annahme eines Regelfalls, wonach in diesen Fällen regelmäßig eine Doppelvertretung erforderlich ist.

Dieses Ergebnis würde zudem zum einen ebenfalls im Widerspruch zu der Erkenntnis aller Senate des Bundespatentgerichts stehen, dass eine analoge Anwendung des § 27 Abs. 3 GebrMG, § 143 Abs. 3 PatG ausgeschlossen ist, und der Vorgabe des Gesetzgebers widersprechen, dass die Kosten einer Doppelvertretung in den Verfahren vor dem Bundespatentgericht regelmäßig nicht notwendig, deren Notwendigkeit vielmehr nach § 91 Abs. 1 ZPO im Einzelfall nachzuweisen ist. Zum anderen widerspräche das Ergebnis der Gleichstellung der Tätigkeit der Patentanwälte mit der der Rechtsanwälte, wie sie in der Rechtsprechung des Senats zur Abrechnung nach der BRAGO bzw. nach dem RVG ihren Niederschlag gefunden hat (vgl. GRUR 2007, 87 f. m. w. N.).

dd) Der Kostengläubiger muss danach weiterhin substantiiert darlegen, warum im Einzelfall aufgrund welcher konkreten Umstände eine Doppelvertretung erforderlich ist. Dies stellt keine übermäßige Differenzierung im Rahmen von üblichen Geschehensabläufen dar, sondern dient dem Schutz des Kostenschuldners davor, außerhalb der vom Gesetz in § 91 Abs. 2 ZPO getroffenen grundsätzlichen Entscheidung, wonach nur die Aufwendungen eines Anwalts abgerechnet werden können, ohne besondere Umstände mit erheblichen Kosten belastet zu werden und damit vor allem Gerechtigkeitsgesichtspunkten.

2.2.5. Dass die Löschantragstellerin neben ihrem Rechtsanwalt aus subjektiv nachvollziehbaren Gründen noch einen Patentanwalt beauftragt hat, ist ihr unbenommen. Sie muss entsprechend bereit sein, hierfür die Kosten zu übernehmen. Für die Frage, ob die Gegenseite diese Kosten zu tragen hat, kommt es allein darauf an, ob die Besonderheiten des Falles eine zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich machten, was zum einen – wie ausgeführt – mangels besonderer Umstände zu verneinen ist. Ebenso wenig begründet der Umstand, dass der Prozessgegner einen Patent- und einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat, nicht die Notwendigkeit einer Doppelvertretung. Hierfür kann insbesondere nicht das Argument der Waffengleichheit herangezogen werden. Denn eine Doppelvertretung auf der Gegenseite hat keinen Einfluss auf die aus dem Verfahrensgegenstand zu beantwortende Frage, ob die Besonderheiten des Falles auf der Seite der Erinnerungsführerin eine zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich machten. Insofern stellte sich der von der Gegenseite betriebene Aufwand ebenfalls als nicht notwendig dar, allerdings ohne dass dies bei der vorliegenden Entscheidung eine Rolle spielt.

Danach muss die Erinnerung zurückgewiesen werden.

3. Ein Verstoß gegen Art. 3 GG ist nicht erkennbar. Denn zum einen sind im vorliegenden Fall die Kosten des Rechtsanwalts anerkannt worden. Zum anderen liegt, wenn eine Doppelvertretung nicht zur Rechtsverfolgung oder zur -verteidigung erforderlich ist, in der Ablehnung des zweiten Vertreters keine Ungleichbehandlung, insbesondere nicht auf der Grundlage irgendwelcher bestehenden oder nicht bestehenden beruflichen Qualifikationen. Dies gilt auch für zukünftige Fälle. Inwieweit der aus kostenrechtlichen Gründen abgelehnte oder abzulehnende Anwalt durch eine negative Entscheidung über die Verpflichtung der Gegenseite, seine Kosten zu tragen, in seiner Berufsfreiheit beeinträchtigt wird, ist nicht erkennbar.
4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 S. 1 GebrMG scheidet aus, da die vorliegend getroffene Entscheidung keine Entscheidung über eine Beschwerde nach § 18 Abs. 1 GebrMG ist (vgl. auch Bühring, 7. Aufl. 2006, § 18 Rn. 108).
5. Auch wenn der Senat danach in letzter Instanz entscheidet, kommt eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof mangels Relevanz der von der Löschantragstellerin herangezogene Vorschrift nicht in Betracht.

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums regelt nur die Verpflichtung der Vertragsstaaten, für Verletzungsverfahren sicherzustellen, dass der Unterliegende regelmäßig die Kosten der obsiegenden Partei tragen muss, sofern diese Kosten zumutbar und angemessen sind, und sofern nicht Billigkeitsgründe entgegenstehen.

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hat der Gesetzgeber in den hier anzuwendenden Vorschriften der § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 ff. ZPO entsprechende Regelungen getroffen. Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, für deren Auslegung der EuGH angerufen werden könnte,

trifft keine Bestimmung, wann Kosten zumutbar und angemessen sind. Dies ist regelmäßig nur bei solchen Kosten der Fall, die zur Rechtsverfolgung oder zur Rechtsverteidigung erforderlich i. S. v. § 91 ZPO sind.

III.

Die Erinnerungsführerin hat als Unterlegene entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

Pr