



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 34/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Guth und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2009 wird auf Kosten der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat den gegen das am 20. August 1999 angemeldete und am 14. September 2000 in das Gebrauchsmusterregister eingetragene Gebrauchsmuster ... mit der Bezeichnung

„...“

...)“ gerichteten Löschantrag mit Beschluss vom 20. September 2006 zurückgewiesen. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde hat der 5. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 19. Dezember 2007 den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle I aufgehoben, das Streitgebrauchsmuster gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen auferlegt. Eine Rechtsbeschwerde gegen diese Entscheidung ist ohne Erfolg geblieben.

Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens in der Hauptsache hat die Löschantragstellerin am 8. März 2008 beantragt, die ihr von der Gebrauchsmusterinhaberin zu erstattenden Kosten beider Rechtszüge festzusetzen und eine Kostenrechnung des patentanwaltlichen Vertreters in Höhe von 4.166,40 € sowie eine Kostenrechnung des rechtsanwaltlichen Vertreters der Antragstellerin über 4.023,50 € eingereicht.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die erstattungsfähigen Kosten der Löschantragstellerin auf 3.380,00 € 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 Rechtsanwalts neben dem bevollmächtigten Patentanwalt nicht notwendig gewesen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschantragstellerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin), mit der sie die Aufhebung und Abänderung des Beschlusses vom 29. Juni 2009 beantragt mit dem Ziel, die beantragten Kosten des Rechtsanwalts zusätzlich zu den Kosten des Patentanwalts 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. Im vorliegenden Fall sei zwar kein paralleler Gebrauchsmusterverletzungsstreit anhängig gewesen. Allerdings sei eine analoge Anwendung der in der Rechtspre-

chung zum Nichtigkeitsverfahren zum Ausdruck kommenden Grundsätze geboten. Es sei nämlich zwischen der Beschwerdeführerin und der Firma T...-B.... zur Zeit der Stellung des Antrags auf Löschung des Gebrauchsmusters ... ein Geschmacksmusterstreit anhängig gewesen und immer noch anhängig. Hinter der Beklagten T...-B... stehe die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall als Lieferantin und Lizenzgeberin, so dass sich letztlich auch im zivilrechtlichen Streit dieselben Beteiligten gegenüberstünden. Im Übrigen seien auch im vorliegenden Fall die geschmacksmusterrechtlichen Entgegenhaltungen entscheidungserheblich gewesen. Bei dieser Verkettung der Prozesssituationen sei eine Zusammenarbeit der beteiligten Patent- und Rechtsanwälte in sämtlichen Verfahren zwingend erforderlich gewesen.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2009 dahingehend zu ändern, dass zusätzlich die beantragten Kosten des Patentanwalts zur Erstattung festgesetzt werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, eine Doppelvertretung sei nicht erforderlich gewesen, weil sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und im zivilrechtlichen Streit sich nicht nur unterschiedliche Parteien gegenübergestanden hätten, sondern den Verfahren auch unterschiedliche Schutzrechtsarten zugrunde gelegen hätten. Außerdem gehe das Bundespatentgericht nicht stets von einer notwendigen Doppelvertretung aus.

II.

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

Die Beschwerdeführerin kann keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren mitwirkenden Rechtsanwalts 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.

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 eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten (hier) des zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts 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.

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.

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. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze, die auch der Rechtsprechung der Nichtigkeitsenate zu Grunde liegen, geht die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt 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 (vgl. dazu auch BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).
- 2.1. Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten) die Auffassung des 5. Senats (jetzt 35. Senat) des Bundespatentgerichts gebilligt, 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; vgl. zuletzt). An dieser Auffassung wird festgehalten (vgl. dazu etwa Senatsbeschlüsse 5 W (pat) 443/03 vom 6. März 2008, abrufbar bei juris Das Rechtsportal; BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).

- 2.2. Dass derartig außergewöhnlich schwierige rechtliche Fragen ex ante, also bei Stellung des Löschantrags, zu erwarten waren, ist weder hinreichend substantiiert vorgetragen worden noch ersichtlich. Auch haben sich keine solchen Fragen im Verlauf des Verfahrens ergeben.
- 2.3. Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass es im Hinblick auf die komplexe rechtliche Natur des vorliegenden Verfahrens bzw. die Verkettung mit anderen Zivilprozessen betreffend die Verletzung von Geschmacksmustern notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO gewesen sei, neben dem Patentanwalt einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.
Dass die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung kostenrechtlich als notwendig anerkannt wird, stellt eine Ausnahme dar und bedarf des Vorliegens außerge-

wöhnlicher 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.

3. Daran ändert sich auch und gerade vor dem Hintergrund der vom Bundesgerichtshof als geboten angesehenen typisierenden Betrachtungsweise nichts.
- 3.1. 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 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 gilt anderes (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).

3.2. Dem folgt die Rechtsprechung des hier erkennenden Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats (früher 5. Senat, heute 35. Senat) nicht. Vielmehr ist nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats davon auszugehen, dass auch bei parallelem Verletzungsverfahren im Verfahren vor dem Bundespatentgericht eine Doppelvertretung im Regelfall nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist (vgl. dazu ausführlich z. B. BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).

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 Schutzbereichs und die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand den Schutzbereich eines gegebenenfalls eingeschränkten Gebrauchsmusters noch ausfüllt, ist im Wesent-

lichen technischer Natur, die zusätzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert.

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 grundsätzlich eigenständig bewältigen (BPatG Mitt. 2008, 570 f.; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, abrufbar bei juris Das Rechtsportal).

- 3.3. Der Kostengläubiger muss darum nach Auffassung des erkennenden Senats 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 (vgl. zu allem detailliert BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).

Dies ist der Beschwerdeführerin vorliegend nicht gelungen. Schon der Umstand, dass sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und in den Zivilrechtsstreitigkeiten nicht dieselben Parteien gegenüberstehen bzw. gegenüberstanden und außerdem jeweils unterschiedliche Schutzrechte und Schutzrechtsarten betroffen sind bzw. waren, spricht gegen die Notwendigkeit einer Doppelvertretung. Sowohl der erkennende Senat als auch die Nichtigkeitsenate haben (soweit ersichtlich) - wenn überhaupt - die Notwendigkeit einer Doppelvertretung lediglich dann bejaht, wenn Gegenstand der parallelen Verfahren dasselbe Schutzrecht war und sich in den Parallelverfahren die gleichen Parteien gegenüberstanden. Eine erweiternde entspre-

chende Anwendung dieser Rechtsprechung, die eine ganz spezielle Fallkonstellation betrifft, scheint sehr fraglich, weil eine Analogie einen im Wesentlichen gleichgelagerten Fall voraussetzt. Vorliegend bestehen aber die oben genannten ganz erheblichen Unterschiede. Jedenfalls geht aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hervor, dass es sich bei den parallelen zivilrechtlichen Streitigkeiten in erster Linie um Fragen der Schutzfähigkeit und Verletzung von Geschmacksmustern handelte bzw. handelt. Solche Fragen aber betreffen - ebenso wie Gebrauchsmuster - gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatAnwO die beruflichen Aufgaben eines Patentanwalts, die dieser - wie oben ausgeführt - im Regelfall eigenständig ohne rechtskundige Hilfe bewältigen können muss.

Die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist daher nicht ersichtlich.

Danach muss die Beschwerde zurückgewiesen werden.

III.

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

Müllner

Eisenrauch

Guth

Cl