

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 40/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 299 22 288**

wegen Kostenfestsetzung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. April 2002 durch die Richterin Schuster als Vorsitzende sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Löschantragstellerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 wird zurückgewiesen.
2. Die Löschantragstellerin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.
3. Der Beschwerdewert wird auf 1007,25 Euro (entspricht 1970,--DM) festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Mit ihrer Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 12. Juli 2001 begehrt die Löschantragstellerin über die festgesetzten Kosten hinaus neben den Gebühren für einen Patentanwalt auch die Festsetzung von Gebühren für einen mitwirkenden Rechtsanwalt.

Nachdem der Gebrauchsmusterinhaber und Löschantragsgegner dem ihm am 21. Oktober 2000 zugestellten Löschantrag der Löschantragstellerin vom 28. September 2000 nicht widersprochen hat, wurde das Gebrauchsmuster 299 22 288 gelöscht. Dem Löschantragsgegner wurden gemäß Kostenentscheidung vom 28. März 2001 die Kosten des Löschanfahrens auferlegt.

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Löschantragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Juli 2001 die Kosten festgesetzt, wobei der Antrag auf Festsetzung einer Gebühr für einen beigezogenen Rechtsanwalt als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen wurde.

Im Beschluss ist hierzu ausgeführt, dass der Rechtsanwalt bereits mit Stellung des Löschantrages beigezogen worden sei. Da es den Parteien obliege, ihre Kosten so gering wie möglich zu halten, sei die Festsetzung dieser Kosten unbillig, zumal der Antragsgegner dem Löschantrag nicht widersprochen habe.

Gegen diese Teilzurückweisung richtet sich die Beschwerde der Löschantragstellerin. Sie meint, die Gebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt sei erstattungsfähig. Der Antragsgegner habe den Gegenstand des Gebrauchsmusters widerrechtlich den Unterlagen der Löschantragstellerin entnommen. Dies sei ursächlich für das Gebrauchsmusterlösungsverfahren gewesen. Die Antragstellerin habe nicht erwarten können, dass der Antragsgegner dem Löschantrag nicht widerspreche, zumal er der dem Löschantrag vorausgegangenen Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht nachgekommen sei. Ausgehend davon und angesichts der rechtlichen Schwierigkeiten sei es gerechtfertigt gewesen, bereits bei der Ausarbeitung und Einreichung des Löschantrages einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Im übrigen sei der bearbeitende Patentanwalt im Löschantrag als Zeuge benannt gewesen. Insoweit hätte ohne Hinzuziehung eines weiteren Vertreters keine der Interessenlage der Löschantragstellerin entsprechende Zeugeneinvernahme erfolgen können.

Die Löschantragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 insoweit aufzuheben, als die Festsetzung der beantragten Gebühr für einen mitwirkenden Rechtsanwalt zurückgewiesen worden war und diese Gebühr festzusetzen.

Der Löschantragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gebrauchsmusterlöschungsakten 299 22 288 Lö I 155/00 und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Schriftsätze verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist statthaft, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 1. Halbsatz PatG. Sie ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristgerecht innerhalb der für Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse verkürzten Beschwerdefrist von zwei Wochen eingereicht worden, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 2. Halbsatz PatG.

Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Die Festsetzung der geltend gemachten Gebühr für einen - neben einem Patentanwalt als Beteiligtenvertreter - mitwirkenden Rechtsanwalt ist zu Recht zurückgewiesen worden, weil diese Kosten nicht notwendig waren im Sinne des § 62 Absatz 2 Satz 1 PatG.

Die Antragstellerin hat nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Absatz 2 PatG, §§ 103 ff ZPO nur einen Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Dazu gehören die neben den anerkannten Kosten für die Einschaltung eines Patentanwalts geltend gemachten Rechtsanwaltskosten nicht.

Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen (vgl die grundlegende Entscheidung des BGH zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten). Dies ist auch in neueren Entscheidungen unter Bezugnahme auf die genannte und spezifisch zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangene Entscheidung des BGH stets so bestätigt worden (vgl etwa die nicht veröffentlichten Entscheidungen vom

7. November 1997 bzw vom 30. Juli 1998, nämlich 5 W (pat) 30/96 bzw 5 ZA (pat) 30/97), wobei in diesen konkreten Fällen wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten ausnahmsweise ein Teil der geltend gemachten Doppelvertretungskosten für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren anerkannt worden war. Die Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren wird auch von der Kommentarliteratur überwiegend - jedenfalls soweit es sich um das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt handelt - als nicht notwendig angesehen mit der Folge, dass insoweit auch ein Kostenerstattungsanspruch nicht anerkannt wird (siehe Bühring, GebrMG, 5. Aufl., § 17 Rdn 62; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 17 Rdn 30 GebrMG).

Allein Loth (vgl Kommentar zum GebrMG, § 17 Rdn 72) hält die Kosten für eine Doppelvertretung ohne Differenzierung in Bezug auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht für erstattungsfähig, weil im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nichts anderes gelten könne als im patentgerichtlichen Nichtigkeitsverfahren. Dieser nicht näher begründeten Einzelmeinung vermag der Senat nicht zu folgen. Die juristischen Anforderungen bei der Ausarbeitung einer Nichtigkeitsklage sind regelmäßig ungleich höher als die Anforderungen bei der Ausarbeitung eines Gebrauchsmusterlöschungsantrages. Die höheren Anforderungen ergeben sich zB bereits in formaler Hinsicht daraus, dass bei der Klage die Parteien mit ihren gesetzlichen Vertretern gemäß § 99 Abs 1 PatG iVm §§ 253 Abs 4, 130 Nr 1 ZPO zu bezeichnen sind, was bei juristischen Personen vor Klageerhebung die Erholung eines Handelsregistrauszuges erforderlich machen kann. Im verfahrenseinleitenden Löschantrag nach § 16 GebrMG braucht die Inhaberin des Streitgebrauchsmusters nicht benannt zu werden, sondern es genügt die Bezeichnung des angegriffenen Gebrauchsmusters. Auch die Begründungsanforderungen werden bei einer Klageschrift im Nichtigkeitsverfahren gegenüber der Antragschrift im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig höher anzusetzen sein, zumal selbst bei einer schlüssig begründeten Nichtigkeitsklage ohne fristgerechte

Gegenerklärung des Beklagten nicht ohne weiteres eine Entscheidung auf Nichtigkeitserklärung des Streitpatents ohne mündliche Verhandlung ergeht, da § 82 Abs 2 PatG eine solche Verfahrensweise zwar ermöglicht, aber anders als § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG nicht zwingend vorsieht. Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einem Klageverfahren und einem vor dem Patentamt einzuleitenden Antragsverfahren lassen es angezeigt erscheinen, die Frage der Notwendigkeit der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Ansatz unterschiedlich zu behandeln, nämlich dahingehend, dass im Nichtigkeitsverfahren über eine analoge Anwendung von § 143 Abs 5 PatG eine begrenzte - aufgrund der geänderten Fassung dieser Vorschrift zum 1.1.2002 möglicherweise sogar weitergehende - Erstattungsfähigkeit von Patent- und Rechtsanwaltskosten grundsätzlich anerkannt wird, im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dagegen nur im Einzelfall, wenn aufgrund besonderer (juristischer) Schwierigkeiten die Zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. Eine Übernahme der Rechtsprechung zur begrenzten Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentgerichtlichen Nichtigkeitsverfahren (BPatG GRUR 1990, 351 - Doppelvertretung) auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren kommt somit nicht in Betracht, zumal dies eine weitere Ausweitung der grundsätzlich eng auszulegenden Ausnahmenvorschrift des § 143 Abs 5 PatG bedeuten würde.

Die Löschantragstellerin hat im übrigen einen besonders klaren und in rechtlicher Hinsicht auch einfachen Fall einer widerrechtlichen Entnahme vorgetragen. Entgegen ihrer Auffassung ist nicht erkennbar, dass hier besondere Schwierigkeiten rechtlicher Art vorgelegen haben, die zur Ausarbeitung der Antragschrift ausnahmsweise neben dem bereits tätigen Patentanwalt die Einschaltung eines zusätzlichen Rechtsanwalts als notwendig erscheinen lassen. Nach dem Sachvortrag in der Löschantragsschrift hatte der Inhaber des Streitgebrauchsmusters bei seiner Gebrauchsmusteranmeldung eine von der Löschantragstellerin stammende Zeichnung praktisch ohne jede Verfremdung eingereicht, so dass auch bei der Beweisführung nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen war.

Soweit die Löschantragstellerin die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts damit begründet, dass der im Verfahren tätige Patentanwalt in der Antragsschrift als Zeuge benannt war, kann dem nicht gefolgt werden. Zum einen ist es durchaus möglich, dass ein Anwalt in der mündlichen Verhandlung als Zeuge einvernommen wird und gleichwohl seine Funktion als Verfahrensbevollmächtigter ausübt. Dabei muss er nur zwischen der Rolle des Zeugen und des Verfahrensbevollmächtigten wechseln, was in der forensischen Praxis nicht selten geschieht und funktioniert. Sofern bei der Befragung des verfahrensbevollmächtigten Anwalts durch die Gebrauchsmusterabteilung die für die Löschantragstellerin wichtigen Fragen nicht gestellt worden wären, hätte der Anwalt nach seiner Befragung als Zeuge dann als Verfahrensbevollmächtigter entsprechende Anträge zur ergänzenden Zeugeneinvernahme stellen können, worauf die Zeugeneinvernahme hätte fortgesetzt werden können.

Unabhängig von dieser Frage der Notwendigkeit einer Hinzuziehung eines weiteren Verfahrensbevollmächtigten bei besonderen Konstellationen im Rahmen der Beweisaufnahme war die Einschaltung eines Rechtsanwalts aus diesem Grund aber jedenfalls bei der Ausarbeitung der Antragsschrift noch nicht notwendig. Notwendig sind nämlich nur solche Kosten, die zur Zeit ihrer Aufwendung objektiv erforderlich und für den Zweck geeignet waren. Solange die Möglichkeit besteht, dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschantrag nicht widerspricht und die Sache ohne Streitiges Verfahren beendet wird, ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt unter diesem Gesichtspunkt nicht gerechtfertigt. Soweit die Löschantragstellerin vorträgt, sie habe nicht damit rechnen können, dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschantrag nicht widerspreche, weil dieser auf die außeramtliche Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht reagiert habe, ist diese Argumentation unter dem Streitgegenständlichen Kostengesichtspunkt nicht stichhaltig. Wenn jemand auf eine außeramtliche oder außergerichtliche Aufforderung nicht reagiert, gibt er zwar Anlaß, dass gegen ihn vorgegangen wird, entweder durch Klageerhebung - oder wie hier - durch Stellung eines Löschantrages. Dies rechtfertigt auch eine

Kostenentscheidung zu seinen Lasten, wie sie vorliegend erlassen worden war. Aus einem solchen Verhalten kann aber nicht geschlossen werden, dass derjenige sich in einem Verfahren auch verteidigt, wenn tatsächlich gegen ihn vorgegangen wird. Dies zeigt die Erfahrung in sehr vielen Zivilprozessen, in denen Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil ergeht. Die voramtliche Untätigkeit oder fehlende Kooperationsbereitschaft des Gebrauchsmusterinhabers kann demzufolge keine kostenrechtliche Rechtfertigung dafür sein, im Hinblick auf den rein theoretisch möglichen Widerstand im Verfahren und die dann mögliche Beweisaufnahme durch Einvernahme des Verfahrensbevollmächtigten als Zeugen von vorn herein kostenverursachend einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Etwas anderes könnte allenfalls dann erwogen werden, wenn der Gebrauchsmusterinhaber sich vorher bereits konkret verteidigt hätte und die Nichteinlegung des Widerspruchs gegen den Löschantrag wirklich überraschend wäre. Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 3 PatG, § 97 Abs 1 ZPO.

Schuster

Püschel

Knoll

Pr