



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 410/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 2011 wird auf Kosten der Erinnerungsführerin zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 27. April 2006 in das Gebrauchsmusterregister eingetragene Gebrauchsmuster ... mit der Bezeichnung „... ..“, das durch Abzweigung als Anmeldetag den 19. Februar 2003 erhalten hatte, mit Beschluss vom 5. Dezember 2007 teilgelöscht.

Gegen diesen Beschluss hat die Löschantragstellerin Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung am 27. Mai 2009 vor dem Gebrauchsmustersenat wurde die Gebrauchsmusterinhaberin und Beschwerdegegnerin sowohl von einem Patentanwalt als auch von einem Rechtsanwalt vertreten. Die Beschwerde der Löschantragstellerin wurde mit dem am 27. Mai 2009 verkündeten Beschluss zurückgewiesen und der Löschantragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses hat die Gebrauchsmusterinhaberin am 23. Dezember 2009 beantragt, die ihr von der Löschantragstellerin zu erstattenden Kosten der Beschwerdeinstanz festzusetzen sowie deren Verzinsung. Unter anderem machte sie Kosten des beteiligten Rechtsanwalts geltend.

Mit Beschluss vom 28. Juni 2011, der Gebrauchsmusterinhaberin zugestellt am 8. Juli 2011, hat die Rechtspflegerin die erstattungsfähigen Kosten der Gebrauchsmusterinhaberin auf 5.287,70 € zuzüglich Zinsen festgesetzt und den Antrag im Übrigen zurückgewiesen. Nicht anerkannt wurden u. a. die geltend gemachten Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben dem bevollmächtigten Patentanwalt. Ein paralleles Verletzungsverfahren sei zwischen den Parteien nicht anhängig, sondern lediglich mit der Lizenznehmerin der Gebrauchsmusterinhaberin geführt worden. Soweit bei parallel anhängigem Verletzungsstreit von Nichtigkeitssenaten die Notwendigkeit einer Doppelvertretung anerkannt werde, beruhe dies auf einer sehr weiten Auslegung der Kosten des Rechtsstreits. Diese Rechtsprechung auch auf Fälle auszudehnen, in denen die Parteien der beiden Verfahren nicht identisch seien, widerspräche dem Grundsatz, dass die unterlegene Partei der Gegenseite nur die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten habe. Somit sei auch der Koordinationsaufwand mit dem Verletzungsprozess, den nicht die Gebrauchsmusterinhaberin führe, sondern deren Lizenznehmerin in Prozesstandschaft, nicht den Parteien des Beschwerdeverfahrens zuzurechnen. Besondere rechtliche Schwierigkeiten im Beschwerdeverfahren habe die Gebrauchsmusterinhaberin nicht genannt.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Gebrauchsmusterinhaberin, mit der sie die Abänderung des Beschlusses vom 28. Juni 2011 beantragt mit dem Ziel, die Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von weiteren 5.419,22 € zur Erstattung festzusetzen. Zur Begründung macht sie geltend, dass es sich bei den Kosten des Rechtsanwalts um Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens handle und verweist im Wesentlichen auf die Nichtigkeitsrechtsprechung, wonach bei einem parallel zum Angriff auf ein Schutzrecht laufenden Verletzungsverfahren die

Doppelvertretung als notwendig anzusehen sei. Die Personenverschiedenheit der am Verletzungs- bzw. am Lösungsverfahren beteiligten Parteien sei kein geeignetes Kriterium zum Ausschluss der Anerkennung einer kostenrechtlich zugunsten der obsiegenden Partei zu berücksichtigenden Doppelvertretung. Genauer betrachtet werde gerade bei einer solchen Konstellation der Abstimmungsbedarf auch aufgrund rechtlicher Fragestellungen unerlässlich sein. Ebenfalls ein untaugliches Kriterium sei, ob im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine besondere rechtliche Schwierigkeit vorliege. Es stehe hier die enge Verzahnung von Verletzungs- und Lösungsverfahren im Vordergrund. Allein aus diesem Gesichtspunkt erscheine es regelmäßig für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Verteidigung sachdienlich, dass der Rechtsanwalt, der die Partei bzw. den Lizenznehmer des Gebrauchsmusterinhabers im Verletzungsverfahren vertrete, auch zu der Vertretung im Lösungsverfahren hinzugezogen werde. Hinzu komme, dass der Rechtsanwalt auch in einem Einspruchsverfahren, das gegen das europäische Patent EP 1 449 472, aus dem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden sei, gerichtet war, tätig gewesen sei. Daneben werde aus dem europäischen Patent ein Patentverletzungsverfahren von der Lizenznehmerin der Erinnerungsführerin geführt, in dem wiederum der Rechtsanwalt involviert sei. Niemand anders als der mitwirkende Rechtsanwalt sei aufgrund seines überragenden Wissens über den Status aller vier Verfahren die am besten geeignete Person, um einen Gesamtvergleich herbeizuführen.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 28. Juni 2011 abzuändern und zusätzlich die Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von 5.419,22 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 31. Dezember 2009 zur Erstattung festzusetzen.

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

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Gebrauchsmustersenat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die zulässige, insbesondere fristgerecht am 22. Juli 2011 eingelegte Erinnerung (§ 23 Abs. 2 RPfIG, § 104 Abs. 3 ZPO, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG) ist nicht begründet. Die geltend gemachten Kosten für den im Löschanbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragten Rechtsanwalt 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 im Rahmen des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erforderliche Einzelfallprüfung ergibt, dass diese Kosten trotz des parallelen Verletzungsverfahrens zwischen der Lizenznehmerin der Gebrauchsmusterinhaberin und der Löschantragstellerin nicht notwendig im Sinn dieser Vorschrift waren. Soweit die Ausführungen im angegriffenen Beschluss der Rechtspflegerin dahingehend zu verstehen sein sollten, dass es sich bei den geltend gemachten Kosten gar nicht um Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens gehandelt habe, wird dem allerdings nicht beigetreten. Da der Rechtsanwalt in der mündlichen Verhandlung vor dem Gebrauchsmustersenat für die Gebrauchsmusterinhaberin aufgetreten ist und seine Vollmacht auch zu unterstellen ist, muss davon ausgegangen werden, dass die geltend gemachten Kosten für diesen Rechtsanwalt Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens waren und es lediglich darum geht, ob diese Kosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren notwendig waren.

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. Bei der entsprechenden Anwendung des § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO sind dies die Kosten des Patentanwalts, wenn sich die Beteiligte durch einen Patentanwalt vertreten ließ. Eine Einschränkung besteht dahingehend, dass lediglich die Gebühren und Auslagen eines Anwalts erfasst werden. In den Fällen, in denen sich ein Beteiligter im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten lässt, sind in der Regel nur die Kosten eines dieser Vertreter als erstattungsfähig anzuerkennen (BGH GRUR 1965, 621).

Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese zusätzlichen Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt (BGH GRUR 2007, 727 f. - Kosten der Schutzschrift II). Eine entsprechende Anwendung der für Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen in § 27 Abs. 3 GebrMG gesondert geregelten Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des neben einem Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts kommt nicht in Betracht, denn es liegt keine planwidrige Regelungslücke vor. Die Verfahrenssituation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bezüglich der Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt 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 Geset-

zesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen. Im Gegensatz zu Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten benötigen z. B. die Beteiligten zur Verfahrensführung vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder vor dem Bundespatentgericht keinen Rechtsanwalt.

Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei, die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung 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, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt im vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungsbeschwerdeverfahren über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten) die Auffassung des (damals) 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt, dass eine Partei im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten sei, denn dieser ist aufgrund seiner Ausbil-

dung und Berufspraxis so geschult, dass er die im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen beherrscht.

Doppelvertretungskosten sind 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 voraussetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht (vgl. BPatG GRUR 2010, 556 - Medizinisches Instrument). An dieser Auffassung wird weiter festgehalten.

Dass derartig außergewöhnlich schwierige rechtliche Fragen im vorliegenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu erwarten waren, ist nicht ersichtlich. Rechtliche Schwierigkeiten, die über das hinausgehen, was vernünftigerweise von einem Patentanwalt erwartet werden kann, sind für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren selbst nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgetragen. Auch ein Patentanwalt kann eine gütliche Regelung herbeiführen bzw. sich nach dem Stand in einem Verletzungsverfahren erkundigen. Hierzu muss regelmäßig nicht notwendig ein zusätzlicher Rechtsanwalt beauftragt werden. Soweit die Gebrauchsmusterinhaberin geltend macht, dass neben diesem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren noch etliche weitere Verletzungs- und Erinnerungsverfahren zwischen den Beteiligten bzw. deren Lizenznehmer geführt wurden und wegen eines möglichen Gesamtvergleichs es sinnvoll erschienen sei, den Rechtsanwalt, der in den anderen Verfahren involviert sei, zusätzlich für das vorliegende Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu beauftragen, ist dies allein noch kein Hinweis darauf, dass das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren selbst rechtliche Schwierigkeiten bot. Grundsätzlich ist es zwar zu begrüßen, wenn Parteien möglichst viele Rechtsstreitigkeiten gütlich regeln. Allein die Ausarbeitung eines Gesamtvergleichs zwischen mehreren Beteiligten und unter Berücksichtigung zahlreicher Interessen dieser unterschiedlichen Beteiligten ist aber noch keine erforderliche Maßnahme, die für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren notwendig ist. Würde

man es für notwendig erachten, jeweils auch den Vertreter in einem anderen Verfahren, das in einen nicht einmal irgendwie erkennbaren Vergleich mit einbezogen werden könnte, als Vertreter zusätzlich zu bestellen, würde man die Kosten nicht nur verdoppeln, sondern unter Umständen vervielfachen, je nachdem wie umfangreich der Vergleich werden könnte und wie viele Verfahren in den Vergleich einbezogen werden könnten.

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, 259; BVerfG NJW 1993, 1460). Grundsätzlich gilt, dass sich ein Anwalt die Kenntnisse für ein übernommenes Mandat selbst verschaffen muss.

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

Als Regelfall ist davon auszugehen, dass im Verfahren vor dem Bundespatentgericht auch bei parallelem Verletzungsverfahren eine Doppelvertretung nicht notwendig 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.

Um diese Grundregel durch eine typisierende Betrachtungsweise umzukehren, müssten regelmäßig, also in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die Voraussetzungen erfüllt sein, die auch im Einzelfall eine Doppelvertretung als notwendig erscheinen ließen. Danach müsste im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren bzw. im sich anschließenden Beschwerdeverfahren 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 ein

Rechtsanwalt hinzugezogen werden muss, weil andernfalls die volle Wahrnehmung ihrer Belange nicht gewährleistet wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Denn eine solche Annahme setzte 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.

Die zutreffende Annahme, das Verletzungs- und das Verfahren über den Bestand des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, oder es sei die Tragweite etwaiger Beschränkungen oder von Einzelheiten eines Vergleichs mit Erledigung von beiden Verfahren zu verhandeln, lässt nicht erkennen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt, denn er ist durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet. 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 Verletzungsgegenstand den Schutzbereich eines eingeschränkten Gebrauchsmusters noch ausfüllt, ist im Wesentlichen technischer Natur, die zusätzlichen juristischen Sachverstand nicht erfordert. 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 Entschei-

dung, wonach nur die Aufwendungen eines Anwalts abgerechnet werden können, ohne besondere Umstände mit erheblichen Kosten belastet zu werden, und damit vor allem Gerechtigkeitsgesichtspunkten.

Ebenso wenig begründet der Umstand, dass der Prozessgegner einen Patent- und einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat, nicht die Notwendigkeit einer Doppelvertretung. 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 Rechtsanwalts erforderlich machten.

Danach muss die Erinnerung zurückgewiesen werden.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 S. 1 GebrMG wegen teilweise anderer Rechtsprechung einzelner Nichtigkeitssenate scheidet aus, da die vorliegend getroffene Entscheidung keine Entscheidung über eine Beschwerde nach § 18 Abs. 1 GebrMG ist (vgl. auch Bühring, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 156 am Ende).

III.

Die Erinnerungsführerin hat als Unterlegene die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen (§ 11 Abs. 2 Satz 4 RPfIG, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Baumgärtner

Eisenrauch

Bayer

CI