

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 35 W (pat) 1/14

Entscheidungsdatum: 17. Mai 2017

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: GebrMG § 17 Abs. 4
PatG § 62 Abs. 2 Satz 2

Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren

Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sind hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit sog. Doppelvertretungskosten die für die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren entwickelten Grundsätze maßgebend (Aufgabe der Senatsrechtsprechung gem. Beschluss vom 13. Oktober 2016, 35 W (pat) 16/12).



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 1/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2013 insoweit abgeändert, als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 1.431,52 € festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5% über dem Basiszinssatz ab dem 18. Januar 2013 zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 26. Februar 2004 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“ (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 12. März 2008 am 17. März 2008 die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt.

Mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 7. August 2012 verkündeten Beschluss, den Beteiligten am 10. bzw. 15. Dezember 2012 zugestellt, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, und zwar soweit es über die mit Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 17. Juli 2008 vorgelegte Anspruchsfassung hinausgeht. Im Übrigen wurde der Löschungsantrag zurückgewiesen. Von den Kosten des Lösungsverfahrens wurden der Antragstellerin 1/3 und der Antragsgegnerin 2/3 auferlegt. In der mündlichen Verhandlung ist für die Antragstellerin niemand erschienen.

Zwischen den Beteiligten war zudem ein Rechtsstreit anhängig, in welchem die Antragsgegnerin die Antragstellerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters in Anspruch genommen hat (LG D..., Urteil vom 6. Dezember 2007, ... und OLG ..., Urteil vom 23. April 2009, ...).

Mit Eingabe vom 17. Januar 2013, eingegangen am 18. Januar 2013, beantragte die Antragsgegnerin die Kostenfestsetzung im Wege des Kostenausgleichs. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 € macht sie zunächst folgende Kosten geltend:

Patent- und Rechtsanwaltsgebühren	1,3-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	3.894,80 €
	1,2-fache Terminsgebühr gemäß Nr. 3516 VV-RVG	3.595,20 €
	Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
Kosten wg. des Termins zur mündl. Verhandlung am 7. August 2012	Bahnticket Freiburg — München — Freiburg	141,39 €
	Taxi-Kosten	28,05 €
	Hotelkosten	140,19 €
	Tage- und Abwesenheitsgeld bei mehr als 8 Stunden gemäß Nr. 7005 VV-RVG	60,00 €
Summe		7.879,63 €

Die Antragsgegnerin erklärt hierzu, sie sei vorsteuerabzugsberechtigt. Außerdem bittet sie die Verzinslichkeit auszusprechen.

Mit weiterer Eingabe vom 15. April 2013 macht die Antragsgegnerin zusätzlich rechtsanwaltliche Kosten geltend wie folgt:

Rechtsanwaltliche Gebühren	1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	3.894,80 €
	1,2-fache Terminsgebühr gemäß Nr. 3516 VV-RVG	3.595,20 €
	Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
Summe		7.510,00 €

Dieser Betrag unterliegt nach ihren Angaben nicht der Mehrwertsteuerberechnung.

Sie begründet diese weiteren, ihrer Auffassung nach im Rahmen der Kostenfestsetzung ebenfalls zu berücksichtigenden Kosten damit, dass ihr Verfahrensbevollmächtigter im vorliegenden Beschwerdeverfahren sowohl in der Funktion eines Rechtsanwalts als auch eines Patentanwalts beauftragt gewesen und tätig geworden sei. Hierzu beruft sie sich auf die Rechtsprechung des BGH zur Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12, GRUR 2013, 427).

Mit Eingabe vom 15. März 2013 beantragte die Antragstellerin ebenfalls den Kostenausgleich. Sie macht ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 500.000 € insoweit folgende Kosten geltend:

I. Kosten des Patentanwalts:	1,3-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	3.894,80 €
	Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gem. Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
	Recherchekosten	3.902,50 €
Zwischensumme I.		7.817,30 €
II. Kosten der mitwirkenden Rechtsanwälte:	1,3-fache Geschäftsgebühr gemäß 2300 VV-RVG	3.894,80 €
	Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
Zwischensumme II.		3.914,80 €
Summe		11.732,10 €

Die Antragstellerin beruft sich ebenfalls auf die vorgenannte Rechtsprechung des BGH zur Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; diese sei auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anzuwenden. Auch wird die Verzinsung beantragt.

Mit Beschluss vom 20. November 2013 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf **3.928,19 €** festgesetzt. Der festgesetzte Betrag sei seit dem 18. Januar 2013 zu verzinsen. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 € erachtet die Gebrauchsmusterabteilung die folgenden Kosten als erstattungsfähig:

I. Kosten „Patentanwalt Antragstellerin“:	1,3-fache Verfahrensgebühr gemäß Nr. 2300 RVG-VV	3.894,80 €
	Pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 RVG-VV	20,00 €
	Recherchekosten	1.702,50 €
	Löschungsgebühr	300,00 €
	mitwirkende Rechtsanwälte	3.914,80 €
Zwischensumme I.		9.832,10 €
II. Kosten „Patentanwalt Antragsgegner“:	2,5-fache Verfahrensgebühr gemäß Nr. 2300 RVG-VV	7.490,00 €
	Pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 RVG-VV	20,00 €
	Tage- u. Abwesenheitsgeld gemäß Nr. 7005 RVG-VV	60,00 €
	Reisekosten gemäß Nr. 7004 RVG-VV	309,63 €
Zwischensumme II.		7.879,63 €
Summe I. und II.		17.711,73 €

Hiervon habe die Antragsgegnerin nach der Kostengrundscheidungs der Gebrauchsmusterabteilung 2/3, also 11.807,82 € zu tragen. Abzüglich der eigenen Kosten der Antragsgegnerin in Höhe von 7.879,63 € ergebe sich hieraus ein Betrag i. H. v. **3.928,19 €**, den die Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstatten habe.

Zur weiteren Begründung führt die Gebrauchsmusterabteilung aus, dass die Recherchekosten auf Seiten der Antragstellerin zwar dem Grunde nach als erforderlich zu erachten seien, der Höhe nach jedoch nur im Umfang der Kosten, die der von der Antragstellerin beauftragte Recherchedienstleister in Rechnung gestellt habe (1.702,50 €). Soweit in diesem Zusammenhang anwaltliche Leistungen angesetzt worden seien, könnten diese jedoch nicht berücksichtigt werden, da diese mit Abgeltung der Verfahrensgebühr als abgegolten zu erachten seien. Im Übrigen seien im Falle eines parallel anhängigen Verletzungsrechtsstreit nach der Rechtsprechung des BGH zur Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren die geltend gemachten rechtsanwaltlichen Kosten wie in der vorgenannten Berechnung angegeben berücksichtigungsfähig.

Gegen diesen ihr am 23. November 2013 zugestellten Beschluss hat die Antragsgegnerin am 6. Dezember 2013 Beschwerde erhoben.

Mit der Beschwerde macht sie geltend, dass die von ihr angesetzten Rechtsanwaltskosten in Höhe von 7.510,00 € beim Kostenausgleich ebenfalls hätten berücksichtigt werden müssen. Wenn die Gebrauchsmusterabteilung auf Seiten der Antragstellerin die Kosten eines Rechtsanwalts berücksichtigt habe, weil parallel zum Lösungsverfahren auch ein Verletzungsrechtsstreit anhängig gewesen sei, müsse dies auch für die Antragsgegnerin gelten. Die angefochtene Entscheidung gehe jedoch auf die zum Kostenausgleich angemeldeten Rechtsanwaltskosten der Antragsgegnerin nicht ein.

Sinngemäß beantragt die Antragsgegnerin damit, dass sie der Antragstellerin 1/3 von 7.510,00 € weniger erstatten muss als im angefochtenen Beschluss ausgesprochen.

Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Auf Seiten der Antragsgegnerin habe kein Rechtsanwalt mitgewirkt. Der Verfahrensbevollmächtigte sei lediglich als Patentanwalt und nicht auch als Rechtsanwalt tätig geworden. Für einen sowohl als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassenen Verfahrensbevollmächtigten sei im Patentnichtigkeitsverfahren wegen Doppelqualifizierung keine zusätzliche Gebühr erstattungsfähig, wobei er sich auf einen Beschluss des 2. Senats vom 5. September 1990 beruft (2 ZA (pat) 13/90 – GRUR 1991, 205). Erst recht gelte dies für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren.

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 hatte der Senat die Beteiligten auf seine Entscheidung vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) hingewiesen, in welcher der Senat die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren verneint hatte; die gegen den letztgenannten Beschluss zugelassene Rechtsbeschwerde ist von keinem der dortigen Beteiligten eingelegt worden. Mit weiterem Schreiben vom 2. Februar 2017 wies der Senat die Beteiligten darauf hin, dass er nach nochmaliger Prüfung und Beratung zu der Auffassung gelangt sei, dass der bereits genannte Beschluss des BGH vom 18. Dezember 2012 zu Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) auch für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren maßgeblich sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des §§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG, 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache insoweit Erfolg, als in Abänderung des angefochtenen Beschlusses die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf 1.431,52 € festzusetzen sind.

1. Im Rahmen des Kostenausgleichs nach §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 62 Abs. 2 Satz 3, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 106 ZPO sind den Beteiligten erwachsene Kosten berücksichtigungsfähig, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

a) Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zwischen den Beteiligten lediglich in Streit, ob auch auf Seiten der Antragsgegnerin Kosten für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts i. H. v. 7.510,00 € im Rahmen des Kostenausgleichs zu berücksichtigen sind. Die Höhe des Gegenstandswerts sowie die weiteren Posten der jeweiligen Kostenfestsetzungsanträge sind hingegen unstrittig.

b) Unstrittig war zwischen den Beteiligten parallel zum Lösungsverfahren ein Rechtsstreit anhängig, in welchem die Antragsgegnerin die Antragstellerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters in Anspruch genommen hat.

c) Der Senat erachtet die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2013, 427) auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für geboten. Danach kommt es entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten ein Abstimmungsbedarf vorliegt, wenn parallel zu einem Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Im Rahmen einer typisierenden Be-

trachtungsweise gehören wegen dieses Abstimmungsbedarfs sowohl die Kosten eines Patentanwalts als auch die Kosten eines Rechtsanwalts zu den notwendigen Kosten des Verfahrens, wenn im Falle eines parallelen Verletzungsprozesses im Nichtigkeitsverfahren sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt tätig geworden ist.

aa) Eine vergleichbare Sach- und Interessenlage ist auch in Fällen gegeben, in denen neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren parallel ein Verletzungsprozess zwischen den Beteiligten geführt wird und das gleiche Gebrauchsmuster betroffen ist. Auch wenn die jeweilige Gebührenstruktur beim Patentnichtigkeitsverfahren und beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren unterschiedlich ist und das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zunächst nicht vor Gericht, sondern zuerst beim DPMA ausgetragen wird, so ist der Abstimmungsbedarf in Bezug auf parallel anhängige Löschungsverfahren und Verletzungsprozesse dennoch als gleichartig mit dem Abstimmungsbedarf zu erachten, wie er typischerweise bei der Führung parallel anhängiger Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsprozesse gegeben ist. Insbesondere ist selbst bei „einfachen“ Verhandlungsstrategien eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verletzungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit Entgegenhaltungen und Antragsfassungen bzgl. des Gegenstands des betreffenden Streitgebrauchsmusters berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich, die für die Beteiligten einen stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im jeweiligen Verfahren erzeugt. Ob beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Gegensatz zum Patent mehrheitlich bzw. typischerweise „einfache“ Verfahrensstrategien anzuwenden sind oder nicht, spielt für den Bedarf der Abstimmung mit hin keine entscheidende Rolle. Anzumerken ist allerdings, dass auch in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise komplexe Fragen zur Schutzfähigkeit oder auch zur Zulässigkeit von Anspruchsfassungen, die regelmäßig auch in Form mehrerer Hilfsanträge in das Verfahren eingeführt werden, zu klären sind, wobei sich gerade bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die Prüfungsmaßstäbe hinsichtlich Erfindungshöhe einerseits und erfinderischem Schritt andererseits im

Wesentlichen angeglichen haben (vgl. BGH GRUR 2006, 842 – Demonstrations-schrank).

bb) Soweit der BGH in seinem Beschluss vom 1. April 1965 (Ia ZB 20/64 – Patent-anwaltskosten, GRUR 1965, 621) Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-löschungsverfahren als regelmäßig nicht berücksichtigungsfähig erachtet hat, geht der Senat davon aus, dass diese Entscheidung überholt ist. Neben der bereits genannten Rechtsprechung zur Erstattungs-fähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ist zu berücksichtigen, dass zum dama-ligen Zeitpunkt nicht nur bei der Kostenentscheidung, sondern auch bei der Kos-tenfestsetzung eine Billigkeitsprüfung stattfand (zweite Billigkeitsprüfung), die nach der jetzt geltenden Gesetzeslage nicht möglich ist (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 62, Rdnr. 2). Es kommt nach der jetzigen Gesetzeslage nur noch auf die Notwendigkeit der Kosten an. Wenn der Abstimmungsbedarf das entscheidende Kriterium ist, dann besteht aus den bereits genannten Gründen in dieser Hinsicht kein Unterschied mehr zwischen Patentnichtigkeitsverfahren und Gebrauchsmus-terlöschungsverfahren im Falle eines parallelen Verletzungsverfahrens. Ebenfalls macht es keinen Unterschied mehr, dass das Gebrauchsmusterlöschungsverfah-ren vor dem Amt beginnt, da nach der Gesetzeslage auch hier die notwendigen Kosten zu ersetzen sind (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

cc) Der Senat hält auch an der von ihm im Beschluss vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) geäußerten Auffassung, wonach aufgrund der Unterschiede zwischen der erfinderischen und wirtschaftlichen Bedeutung zwischen Gebrauchs-muster und Patent und den Funktionen von Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem Nichtigkeitsverfahren eine regelmäßige Erstattung von Doppelvertretungskosten in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mit parallelem Verletzungsprozess zu verneinen sei, nach nochmaliger Prüfung nicht fest. Zwar sind insbesondere aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung bei-der Schutzrechte vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht deutliche Unter-

schiede gegeben. Jedoch sind weder der materielle Gehalt der jeweils angegriffenen Schutzrechte, der in beiden Verfahrenssystemen zu beurteilen ist, gerade mit Blick auf die bereits genannten, wesentlich angeglichenen Beurteilungsmaßstäbe noch die Verfahrenssituationen bei parallel anhängigen Verletzungsprozessen zwischen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem Nichtigkeitsverfahren derart unterschiedlich, als dass sich hieraus ein zwingender Grund für eine sachliche Differenzierung hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten ergeben könnte. Im Gegenteil: Aus Sicht des Senats wäre aus den genannten Gründen eine unterschiedliche Beurteilung der Erstattungsfähigkeit sog. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeits- und im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht sachgerecht.

d) Die Antragsgegnerin war im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl von einem Rechtsanwalt als auch einem Patentanwalt, allerdings in einer Person, vertreten. Der Senat erachtet allerdings im vorliegenden Fall einer Doppelqualifikation des Verfahrensbevollmächtigten sowohl die Kosten für einen Rechtsanwalt als auch für einen Patentanwalt für notwendig und mithin erstattungs- bzw. berücksichtigungsfähig.

aa) Die Frage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten bei Vertretung durch einen sowohl als Patent- als auch als Rechtsanwalt qualifizierten Verfahrensbevollmächtigten wird in der Kommentarliteratur nicht einheitlich beantwortet (vgl. einerseits Busse/Engels PatG, 8. Aufl. § 80 Rdnr. 64, andererseits Schulte/Püschel, Patentgesetz, 9. Aufl. § 80 Rdnr. 45; vermittelnd bzw. abwartend Benkard/Schäfers/Schwarz Patentgesetz, 11. Aufl., § 80 Rdn. 40).

bb) Zu der bzgl. der hier zu beurteilenden Rechtsfrage ergangenen Rechtsprechung ist im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren darauf hinzuweisen, dass zwar der 2. Senat des Bundespatentgerichts in seinem Beschluss vom 5. September 1990 (2 ZA (pat) 13/90 – GRUR 1991, 205) eine Doppelqualifikation nicht mit einer Doppelvertretung gleichgesetzt hatte. An dieser Rechtsprechung hat der

2. Senat jedoch nicht mehr festgehalten (vgl. den Beschluss vom 10. August 2011, 2 ZA (pat) 8/10), nachdem der 1. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs einem Vertreter eine Doppelvergütung in einer Kennzeichenstreitsache anerkannt hat, wenn ein als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassener Vertreter in beiden Funktionen beauftragt und in beiden Funktionen tätig geworden ist (Beschluss vom 3. April 2003, I ZB 37/02 – GRUR 2003, 639).

cc) Für den Senat kommt es bei dieser Streitfrage entscheidend darauf an, ob der doppelt qualifizierte Vertreter in beiden Eigenschaften mandatiert war und im Verfahren tätig geworden ist. Im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens mit parallelem Verletzungsstreits ist eine Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren – wie ausgeführt – bei einer typisierenden Betrachtungsweise in gleicher Weise wie bei parallel anhängigen Verletzungs- und Nichtigkeitsprozessen erforderlich. Ist ein Anwalt im Löschungsverfahren, bei dem ein paralleler Verletzungsstreit geführt wird, in beiden Eigenschaften aufgetreten, ist er auch entsprechend zu vergüten, da es sich jeweils um notwendige Kosten handelt, denn der Abstimmungsbedarf begründet seine Tätigkeit als Patentanwalt und als Rechtsanwalt und beides sind notwendige Kosten, die dann auch zu vergüten sind.

Die Antragstellerin bestreitet zwar in ihrem Schriftsatz vom 10. März 2014, dass auf Seiten der Antragsgegnerin ein Rechtsanwalt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mitgewirkt hat.

In ihrem Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragsgegnerin jedoch darauf hingewiesen, dass die Sozietät des Unterzeichnenden die Antragsgegnerin patent- und rechtsanwaltlich vertreten habe und der Unterzeichnende als Patent- und Rechtsanwalt im vorliegenden Verfahren tätig geworden sei.

Von einer ordnungsgemäßen Mandatierung des Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin als Patent- und als Rechtsanwalt ist im vorliegenden Fall auszugehen.

Der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin hat zwar die bestimmenden Schriftsätze im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren jeweils nur mit „Patentanwalt“ unterzeichnet. Im Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung ist er lt. Sitzungsprotokoll dagegen als Patent- und Rechtsanwalt aufgeführt. Ebenso sind in Fristverlängerungsanträgen und Empfangsbekanntnissen stets beide Eigenschaften bzw. Qualifikationen benannt. Den Widerspruch gegen den Gebrauchsmusterlöschungsantrag hat Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin zwar lediglich mit „Patentanwalt“ unterschrieben, jedoch auf dem Schreiben mit einem Briefkopf, in dem er sowohl als Patent- und als Rechtsanwalt aufgeführt ist. Der Umstand, dass auf dem Schreiben unter der Unterschrift lediglich „Patentanwalt“ steht, ist kein hinreichender Grund, dem Vertreter abzusprechen, dass er im Verfahren auch als Rechtsanwalt tätig war. Anzumerken ist, dass der 2. Senat in seinem Beschluss vom 10. August 2011, 2 ZA (pat) 8/10 ebenfalls nur darauf abgestellt hat, dass der dortige Verfahrensbevollmächtigte beide Qualifikationen hatte und es als unerheblich erachtet hat, dass der Vertreter die Klage lediglich als Rechtsanwalt erhoben hatte. Der Senat schließt sich dieser Beurteilung an.

e) Hinsichtlich der Höhe der auf Seiten der Antragsgegnerin zu berücksichtigenden Rechtsanwaltsgebühren ist bei einem Gegenstandswert von 500.000 € eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNR. 2300 mit einem Satz von 2,5 und daher insgesamt in Höhe von 7.490,00 € anzusetzen.

Pauschale Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß RVG-VVNR. 7002 in Höhe von 20 Euro können dagegen nach Ansicht des Senats bei einer bloßen Doppelqualifikation des Vertreters nicht doppelt angesetzt werden. Diese Pauschale stellt eine pauschalisierte Aufwandsentschädigung für den

Vertreter dar. Die doppelte Vergütung bei einer Doppelvertretung gehört wegen des Abstimmungsbedarfs zu den notwendigen Kosten, jedoch fallen beim Vertreter, der beide Qualifikationen in einer Person aufweist, nicht dadurch typischerweise doppelte Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß RVG-VVNR. 7002 an, denn der Abstimmungsbedarf bestimmt lediglich den Inhalt dessen, was der Vertreter schreibt und kommuniziert.

f) Da die weiteren Posten, die die Gebrauchsmusterabteilung bei der Berechnung des zu erstattenden Kostenbetrags zugrunde gelegt hat, sowohl unstreitig als auch aus Sicht des Senats aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind, berechnet sich der auszugleichende Betrag wie folgt:

Die auf Seiten der Antragsgegnerin zu berücksichtigenden Kosten erhöhen sich von 7.879,63 € um den zusätzlich anzuerkennenden Betrag von 7.490,00 € auf 15.369,63 €. Zusammen mit den auf Seiten der Antragstellerin zu berücksichtigenden Kosten i. H. v. 9.832,10 € ergibt sich eine Gesamtsumme von 25.201,73 € berücksichtigungsfähiger Kosten. Hiervon haben die Antragstellerin $1/3 = 8.400,58$ € und die Antragsgegnerin $2/3 = 16.801,15$ € zu tragen. Abzüglich der eigenen Kosten i. H. v. 15.369,63 € ergibt sich ein Betrag i. H. v. 1.431,52 €, den die Antragsgegnerin der Antragstellerin im Wege des Kostenausgleichs zu erstatten hat.

2. Da die Beschwerde bis auf den geringfügigen Betrag von $1/3$ der zusätzlich geltend gemachten Auslagenpauschale Erfolg hat, hat die Beschwerdegegnerin die Kosten dieses Verfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts bezüglich der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten einschließlich solcher bei Doppelqualifikation im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zugelassen.

4. Der Senat konnte gemäß dem auch im Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren anwendbaren § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der vom Senat zugelassenen Rechtsbeschwerde zu.

Unabhängig von der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch den Senat ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa