



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 443/13

KoF 98/15

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In Sachen

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Februar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Der vorliegende Antragsgegner, Beschwerdegegner und Erinnerungsgegner (im Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des am 16. November 2006 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“. Die Antragstellerin, Beschwerdeführerin und Erinnerungsführerin (im Folgenden: Antragstellerin) hatte am 11. Juni 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat mit Beschluss vom 30. Juli 2013 den Löschantrag zurückgewiesen. Gegen den Beschluss, der hinsichtlich der Höhe der Beschwerdegebühr mit zwei sich widersprechenden Rechtsmittelbegehren versehen war, hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Der erkennende Senat hat – nach intensiver Erörterung mit den Beteiligten – die in ordnungsgemäßer Höhe nachentrichtete Beschwerdegebühr als noch rechtzeitig gezahlt angesehen und sodann die angefochtene Entscheidung mit Beschluss vom ... (Az.: ...) aufgehoben sowie das Streitgebrauchsmuster gelöscht. In dem entsprechenden Senatsbeschluss, der am 17. Juli 2015 in Rechtskraft erwachsen ist, wurden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Antragsgegner auferlegt; mit einem weiterem, in der mündlichen Verhandlung verkündeten Beschluss hat der Senat den Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit im Beschwerdeverfahren auf 100.000 € festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2015 hat die Antragstellerin in Bezug auf das Beschwerdeverfahren beantragt, die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten (gemäß der einschlägigen, ab dem 1. August 2013 geltenden Fassung der Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG) – wie folgt – festzusetzen:

Gebührentatbestand		VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>100.000 €</b>				
<b>Kosten des Rechtsanwalts</b>				
1)	Verfahrensgebühr	3510	1,3	1.953,90 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>Kosten des Patentanwalts</b>				
1)	Verfahrensgebühr	3510	1,3	1.953,90 €
2)	Terminsgebühr	3516	1,2	1.803,60 €
3)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
4)	Tage- und Abwesenheitsgeld	7005		140,00 €
5)	Reise- und Übernachtungskosten	7004, 7006		408,47 €
<b>Weitere Kosten der Antragstellerin</b>				
	Entrichtete Beschwerdegebühr			500,00 €
<b>Summe:</b>				<b>6.799,87 €</b> =====

Zusätzlich hat die Antragstellerin beantragt, den festzusetzenden Betrag gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO ab Antragstellung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts hält die Antragstellerin im vorliegenden Fall für erstattungsfähig, da über die übliche Tätigkeit eines Patentanwalts hinaus eine umfassende Stellungnahme zu der rein verfahrensrechtlichen Frage

der ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung und ordnungsgemäßen Einzahlung der Beschwerdegebühr erforderlich gewesen sei.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. August 2015 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die vom Antragsgegner der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des Beschwerdeverfahrens auf lediglich 4.795,97 € festgesetzt. Dieser Betrag ergibt sich – ausgehend von dem in Höhe von 6.799,87 € geltend gemachten Betrag – durch Abzug aller für den hinzugezogenen Rechtsanwalt geltend gemachten Kosten (1.953,90 € und 20,00 €) sowie durch eine Reduzierung des für den Patentanwalt geltend gemachten Tage- und Abwesenheitsgeldes um 30,00 €.

Die Rechtspflegerin hat die Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht als notwendige Kosten des Beschwerdeverfahrens im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen. Nur beim Vorliegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten im Verfahren seien die Kosten eines zusätzlich hinzugezogenen Rechtsanwalts neben den Kosten eines Patentanwalts erstattungsfähig. Dagegen habe der vorliegend auf die Zulässigkeit der Beschwerde beschränkte Fragenkomplex keine Rechtskenntnisse erfordert, die außerhalb des Kompetenzbereichs des Patentanwalts lägen. Die hier aufgeworfenen Rechtsfragen hätte der Patentanwalt somit ohne zusätzlichen rechtlichen Beistand bewältigen können.

Gegen diese Entscheidung, die der Antragstellerin am 8. September 2015 zugestellt worden war, richtet sich ihre am 22. September 2015 beim Bundespatentgericht eingegangene Erinnerung. Sie ist der Auffassung, dass ihr auch für die Kosten ihres hinzugezogenen Rechtsanwalts ein Erstattungsanspruch zustehe. Die Antragstellerin ist – anders als die Rechtspflegerin – der Meinung, dass die rechtliche Problematik, die sich auf die Wirksamkeit und Tragweite der in Rede stehenden Rechtsmittelbelehrung bezog, keine rechtlichen Schwierigkeiten allgemeiner Art, sondern solche besonderer Art betrafen. Zwar habe ein Patentanwaltskandidat während seiner Ausbildung einen speziell eingerichteten, universitären Studi-

engang „Studien im allgemeinen Recht“ erfolgreich zu absolvieren. Dieser Studiengang befähige ihn aber nicht zur Bewältigung von Rechtsproblemen der vorliegenden Art. Der angefochtene Beschluss zeichne sich durch einen grundlegenden Denkfehler aus, indem die Rechtspflegerin mit Blick auf die Anrechenbarkeit eines ersten juristischen Staatsexamens auf die Patentanwaltsausbildung in unzulässiger Weise auf die besondere Qualität des speziell für Patentanwaltskandidaten eingerichteten, universitären Studiengangs „Studien im allgemeinen Recht“ geschlossen habe. Richtig sei vielmehr, dass der Volljurist wesentliche streiterhebliche juristische Kenntnisse erst im Zuge des zweiten juristischen Staatsexamens erwerbe.

Ferner müsse der Antragstellerin zugutegehalten werden, dass sie das Tätigwerden ihres Rechtsanwalts auf eine rein schriftsätzliche Verfahrenstätigkeit beschränkt und damit letztlich unnötige Kosten vermieden habe.

Die Antragstellerin und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 27. August 2015 aufzuheben und unter Einbeziehung der Kosten ihres hinzugezogenen Rechtsanwalts die ihr vom Antragsgegner zu erstattenden Kosten in Höhe von 6.769,87 € festzusetzen.

Der Antragsgegner und Erinnerungsgegner beantragt,

die Erinnerung der Antragstellerin als unbegründet zurückzuweisen.

Der Antragsgegner ist der Ansicht, dass das Tätigwerden eines Rechtsanwalts auf Seiten der Antragstellerin weder erkennbar gewesen noch schlüssig vorgetragen worden sei. Hätte ein Rechtsanwalt mitgewirkt, wäre die Beschwerdegebühr wohl

in ausreichender Höhe gezahlt worden. Die Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen zusätzlich hinzugezogenen Rechtsanwalt sei auch später nicht erforderlich gewesen. Das Erkennen der nach Abschluss des erstinstanzlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens anfallenden Beschwerdegebühr und die Folgen einer unrichtigen Rechtsmittelbelehrung gehörten zum originären Tätigkeitsbereich eines Patentanwalts.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

1. Die Rechtspflegererinnerung der Antragstellerin ist gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RPfIG i. V. m. § 104 ZPO, § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG zulässig. Sie ist auch rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Rechtsbehelfsfrist des § 23 Abs. 2 Satz 2 RPfIG eingelegt worden.

2. Die Erinnerung hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Kosten für den im Lösungsbeschwerdeverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt sind im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nicht notwendig gewesen. Die Antragstellerin kann daher keinen Ersatz von Rechtsanwaltskosten beanspruchen.

a) Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat der auf der Grundlage des Senatsbeschlusses vom ... (Az.: ...) zur Kostenerstattung verpflichtete Antragsgegner die der Antragstellerin erwachsenen Kosten nur insoweit zu erstatten, als diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.

Für die Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen eines zusätzlich mitwirkenden Rechts- oder Patentanwalts kommt es darauf an, ob diese Kosten gemessen an einem objektiven Maßstab zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren. Hierbei 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 (vgl. BPatG GRUR 2010, 555 – „Mitwirkender Rechtsanwalt“). Eine Einschränkung besteht aber insoweit, als die Partei gehalten ist, die Kosten des Verfahrens niedrig zu halten und beispielsweise auch unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auswählen muss (vgl. BGH GRUR 2005, 271 – m. w. N.).

b) Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist hierbei davon auszugehen, dass im (Löschungs-)Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht – außer im Falle eines (hier nicht verfahrensgegenständlichen) parallelen Verletzungstreits – eine Doppelvertretung im Regelfall nicht „notwendig“ im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist. Die Anerkennung der Doppelvertretungskosten kommt bei Fehlen eines parallelen Verletzungstreits nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn dies besondere rechtliche Schwierigkeiten des Falles rechtfertigen (vgl. BGH GRUR 1965, 621 ff. und die grundlegende Entscheidung des 35. Senats: BPatGE 51, 81 ff. – „Medizinisches Instrument“). Der Kostengläubiger muss darum, wenn er Kosten für die Mitwirkung eines weiteren (Rechts-)Anwalts geltend macht, gesondert darlegen, warum im Einzelfall aufgrund welcher konkreten Umstände eine Doppelvertretung erforderlich war. Dies dient dem Schutz des Kostenschuldners davor, entgegen der vom Gesetzgeber in § 91 Abs. 2 ZPO getroffenen Grundsatzentscheidung hinaus (nämlich, dass nur die Kosten eines Anwalts abgerechnet werden können sollen) mit weiteren erheblichen Kosten belastet zu werden (vgl. zu allem detailliert: BPatGE 51, 81 ff. – „Medizinisches Instrument“). Die von der Antragstellerin vorgetragenen Umstände reichen dage-

gen nicht aus, um eine Sachdienlichkeit ihrer Doppelvertretung bejahen zu können; auch im Übrigen sind keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten erkennbar geworden, die dies rechtfertigen könnten.

c) Keine im genannten Sinne besonderen rechtlichen Schwierigkeiten folgten aus dem Umstand, dass hier dem mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss sich widersprechende Rechtsmittelbelehrungen beigefügt waren. Die in diesem Zusammenhang zu klärenden Fragen, welche Auswirkung die sich widersprechenden Belehrungen auf den Lauf der Beschwerdefrist hatte und ob eine ggf. unterzahlte Beschwerdegebühr ganz oder teilweise nachgezahlt werden konnte, blieben im üblichen Rahmen. Derartige verfahrensrechtliche Fragen gehören zweifelsohne noch in den originären Kompetenzbereich des speziell auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausgebildeten Patentanwalts, zu dessen Aufgaben auch und gerade die Vorbereitung und ggf. Einlegung der spezifischen Rechtsbehelfe in Bezug auf rechtsmittelfähige Entscheidungen des DPMA gehören.

Die Verfahren vor dem DPMA und dem Bundespatentgericht zeichnen sich gerade durch eine Fülle von Gebührentatbeständen aus. Hinzukommen noch Gebührenzahlungserfordernisse, die bei der Aufrechterhaltung bzw. Verlängerung der Schutzrechte zu beachten sind. Die Kenntnis der Gebührentatbestände und die Rechtsfolgen einer unzureichenden Gebührenzahlung gehören somit zu den wesentlichen Grundlagen, die jedem Patentanwalt, der eine Partei vor dem DPMA oder dem Bundespatentgericht vertreten soll, bekannt sind – jedenfalls bekannt sein müssen. Die Ausbildung des Patentanwalts ist auf die Bearbeitung solcher Rechtsfragen ausgerichtet, wobei allerdings – insoweit ist der Antragstellerin zu folgen – keine entscheidende Rolle spielt, dass der Patentanwaltskandidat während seiner Ausbildung einen speziell eingerichteten, universitären Studiengang „Studien im allgemeinen Recht“ erfolgreich zu absolvieren hat. Entscheidend ist vielmehr, dass der Patentanwaltskandidat im Laufe seiner gesamten, mehrjährigen Ausbildung gezielt mit Gebühren- und Verfahrensfragen konfrontiert wird und sich hierdurch in diesen Bereichen ein umfassendes, rechtliches Wissen aneignet.

Der fertige Patentanwalt, der beim Bundespatentgericht als alleiniger Bevollmächtigter auftreten kann, verfügt somit, ebenso wie der Rechtsanwalt, über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet jenes Gebühren- und des Verfahrensrechts, das speziell den gewerblichen Rechtsschutz kennzeichnet.

Hiernach war die Erinnerung der Antragstellerin zurückzuweisen. Auf die Beantwortung der vom Antragsgegner aufgeworfenen Frage, ob ein Rechtsanwalt im vorliegenden Beschwerdeverfahren überhaupt tätig geworden war, kam es somit nicht mehr in entscheidungserheblicher Weise an.

3. Die Kostenentscheidung zu Lasten der Antragstellerin, deren Erinnerung erfolglos war, beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Anwendbarkeit der Regelung ergibt sich aus § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sowie aus § 23 Abs. 2 Satz 3 RPfIG i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz 7 RPfIG (vgl. auch: Zöller/Heßler, ZPO, 32. Aufl., § 567 Rn. 51).

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Entscheidung ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht gegeben, da der Senat diese nicht zugelassen hat (§§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen wird zur Anwendung des § 574 ZPO in Bezug auf patentgerichtliche Kostenfestsetzungsentscheidungen auf den Beschluss des Bundesgerichtshof vom 18. Dezember 2012 – Az.: X ZB 11/12 verwiesen (vgl. GRUR 2013, 427, 428 [Rz. 14]).

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fa