



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/13
KOF 5/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Juli 2019 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Antragsgegnerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2018 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Antragsgegnerin zu tragen.

Gründe

I.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das am 11. Dezember 2008 in das Gebrauchsmusterregister eingetragene Streit-Gebrauchsmuster ... der Antragsgegnerin mit der Bezeichnung „...-“, das am 6. Oktober 2008 als Abzweigung der Anmeldung EP ... vom 1. März 2007 eingereicht wurde, mit Beschluss vom 11. März 2013 gelöscht. Antragstellerinnen waren zum damaligen Zeitpunkt die r... GmbH in U... und C... GmbH in B... als Antragstellerinnen zu 1. sowie die B1... AG in M... als (frühere) Antragstellerin zu 2. Die Antragstellerinnen zu 1 hatten mit Schriftsatz vom 9. April 2009 Löschungsantrag gestellt (Lö ...), die (frühere) Antragstellerin zu 2 hatte mit Schriftsatz 5. Juli 2010, eingegangen beim DPMA am 9. Juli 2010, Löschungsantrag gestellt (Lö ...). Die beiden Löschungsverfahren wurden verbunden und im Beschluss vom 11. März 2013 wurde das Gebrauchsmuster gelöscht. Alle Antragstellerinnen sind vom gleichen Anwalt vertreten worden.

Gegen den Beschluss vom 11. März 2013 hat die Antragsgegnerin am 12. April 2013 Beschwerde eingelegt, die am 15. Juli 2013 dem Vertreter der Antragstellerinnen mit der Anheimgabe zugestellt wurde, innerhalb von 3 Monaten dazu Stellung zu nehmen.

Während des Beschwerdeverfahrens wurde die C... GmbH (eine der Antragstellerinnen zu 1) aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24. Juli 2013 mit der A... GmbH verschmolzen. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 1. August 2013.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 24. Juli 2013 wurde die frühere Antragstellerin 2, die B1... AG, inzwischen umgewandelt in die B2... GmbH mit der r...

GmbH, eine der früheren Antragstellerinnen zu 1 verschmolzen. Der übernehmende Rechtsträger war die r... GmbH. Die Eintragung der Verschmelzung ins Handelsregister erfolgte am 26. August 2013.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss vom 11. März 2013 wurde mit Beschluss vom 14. Juni 2016 kostenpflichtig zurückgewiesen (35 W (pat) 416/13). Im Rubrum sind als Antragstellerinnen 1 und Beschwerdegegnerinnen die r... GmbH und die A... GmbH aufgeführt. Im Beschluss wurde auf Seite 46 ausgeführt, dass die Verschmelzung des Löschungsantrags der früheren Antragstellerin 2 und der damit begründeten Verfahrensstellung mit dem Löschungsantrag der r... GmbH und deren Verfahrensstellung unmittelbar aus deren Verschmelzung folge.

Mit Beschluss des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats vom 22. November 2017 wurde der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf 2.200.000,- Euro festgesetzt.

Am 2. Januar 2018 haben die Antragstellerinnen einen Kostenfestsetzungsantrag gestellt, der im Laufe des Verfahrens noch modifiziert wurde.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 12. Dezember 2018 wurden unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags die aufgrund des rechtskräftigen Beschlusses des 35. Senats des Bundespatentgerichts vom 14. Juni 2016 von der Antragsgegnerin an die (jetzigen) Antragstellerinnen 1 und 2 zu erstattenden Kosten auf 48.548,88 Euro festgesetzt, wovon jede der Antragstellerinnen die Hälfte, also 24.274,44 Euro erhalte. Unter anderem wurden in diesem Beschluss die 2 fache 0,3 Erhebungsgebühr gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 1008 RVG in Höhe von 4.857,60 Euro für den Patentanwalt und die Erstattung der Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von 22.688,80 Euro als erstattungsfähig festgesetzt.

Die Erstattungsfähigkeit der beiden Erhöhungsgebühren für den Patentanwalt wurde wie folgt begründet: Die Beschwerde gegen den Löschungsbeschluss sei am 12. April 2013 beim DPMA eingelegt worden, die Zustellung derselben an den Vertreter der Beschwerdegegnerinnen am 15. Juli 2013 erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt hätten der Beschwerdeführerin noch drei Beschwerdegegnerinnen gegenübergestanden, nämlich die r... GmbH, die C... GmbH und die B2... GmbH. Erst durch Verschmelzungsverträge und Versammlungsbeschlüsse vom 23. Juli 2013 sei die C... GmbH mit der A... GmbH verschmolzen und die B2... GmbH mit der r... GmbH, wodurch sich die Zahl der Beschwerdegegnerinnen auf zwei verringert habe. Die Verfahrensgebühr entstehe für das Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information, RVG VV Vorb. 3 Abs. 2. Die Tätigkeit könne auch bereits im Entgegennehmen und Durchlesen der gegnerischen Klage- oder Antragschrift bestehen. Da die Zustellung des Beschwerdeschriftsatzes bereits am 15. Juli 2013 erfolgt sei, sei nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon auszugehen, dass der Anwalt den Schriftsatz zeitnah, also vor dem 23. Juli 2013 zumindest durchgelesen habe. Damit aber sei die Verfahrensgebühr auch angefallen und zu erstatten. Diese Grundsätze würden auch für die Erhöhungsgebühr nach RVG VV 1008 gelten.

Die Kosten des Rechtsanwalts seien ebenfalls zu erstatten. Im Beschwerdeverfahren seien rechtliche Probleme in Zusammenhang mit der Verschmelzung der B2... GmbH auf die r... GmbH aufgeworfen worden, die über das zu erwartende rechtliche Wissen eines Patentanwalts hinausgegangen seien. Es habe u.a. die kontrovers diskutierte Frage im Raum gestanden, ob der Löschantrag der früheren Antragstellerin 2 nach Verschmelzung mit einer der Antragstellerinnen zu 1 (weiterhin) zulässig war. Es wurde sogar die Rechtsbeschwerde zugelassen zu der Frage, welche Bedeutung die Verschmelzung B2... GmbH auf die r... GmbH für die für diese Verfahrensbeteiligten in diesem Lösungsverfahren begründeten Prozessrechtsverhältnisse und für die von diesen Verfahrensbeteiligten betriebenen Lösungsanträge hat.

Gegen diesen der Antragsgegnerin am 21. Dezember 2018 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat diese am 4. Januar 2019 Erinnerung eingelegt.

Mit der Erinnerung greift sie gemäß der Erinnerungsbegründung vom 31. Januar 2019 nunmehr noch folgende Kosten in Höhe von insgesamt **27.546,40 Euro** an, nämlich:

Die festgesetzte Erhöhungsgebühr gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 1008 RVG in Höhe von 4.857,60 Euro für den Patentanwalt

und die Erstattung der Kosten des Rechtsanwalts, also

1)	1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3510 RVG (Wert: 2.200.000,-- €)	€	10.524,80
2)	0,3 Erhöhungsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 1008 RVG	€	2.428,80
3)	1,2 Terminsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3516 RVG	€	9.715,20
4)	Pauschsatz für Post- und Telekommunikations- dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7002 RVG	€	20,00
	Summe der Kosten des Rechtsanwalts:	€	22.688,80

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, es sei zu berücksichtigen, dass die B1... AG das zweite Lösungsverfahren offensichtlich deshalb eingeleitet habe, weil die Antragstellerinnen des ersten Lösungsantrags zunächst nur eine Lösungsantragsgebühr entrichtet hätten und dieser Lösungsantrag insgesamt zurückgewiesen worden wäre, wenn sie nicht in die versäumte Frist zur Zahlung der Lösungsantragsgebühr eingesetzt worden wären. Das Versäumnis des Vertreters, nicht die korrekte Anzahl von Lösungsgebühren zu zahlen, dürfe nicht zu Lasten der Antragsgegnerin gehen. Die Durchführung des zweiten Lösungsverfahrens sei zudem mit keinem zusätzlichen Aufwand für den Vertreter verbunden gewesen, da alle Schriftsätze im Namen von allen Antragstellerinnen vom gleichen Vertreter eingereicht worden seien. Es entspreche auch nicht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass der Anwalt den ihm zugestellten Schriftsatz noch vor dem Zeitpunkt der Verschmelzungen von C... GmbH mit der A... GmbH bzw. der B2... GmbH mit der r... GmbH zumindest durchgelesen hätte. Auch die Kosten des Rechtsanwalts seien nicht anzusetzen, da die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nicht nötig gewesen sei, da das einstweilige Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf seit Jahren abgeschlossen gewesen sei und deshalb kein Abstimmungsbedarf erforderlich gewesen wäre. Soweit Rechtsfragen im Zusammenhang mit den Veränderungen der Rechtsverhältnisse der Antragstellerinnen aufgetreten seien, dürfe dies auch nicht zu einer Mehrbelastung der Antragsgegnerin führen. Zudem seien auch diese Probleme lediglich Folgeprobleme dessen gewesen, dass zunächst nur eine Lösungsantragsgebühr entrichtet worden sei. Deshalb dürften auch diese Kosten nicht der Antragsgegnerin zur Last fallen.

Die Antragsgegnerin und Erinnerungsführerin beantragt (sinngemäß),

den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2018 dahingehend abzuän-

dern, dass hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens die Erhöhungsgebühren in Höhe von 4.857,60 Euro und die Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von 22.688,80 nicht zu erstatten seien.

Die Antragstellerinnen und Erinnerungsgegnerinnen beantragen,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Das Lösungsverfahren sei als Popularverfahren ausgestaltet. Die Einreichung mehrerer Anträge durch mehrere Personen sei nicht zu beanstanden. Ein Rechtsmissbrauch sei von der Antragsgegnerin weder geltend gemacht worden noch läge ein solcher vor. Auch die Erstattungsfähigkeit der Kosten des Rechtsanwalts sei im Kostenfestsetzungsbeschluss ausreichend dargelegt. Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts sei notwendig gewesen. Die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Verschmelzung der B2... GmbH und der r... GmbH seien in der mündlichen Verhandlung intensiv und kontrovers diskutiert worden, sogar die Rechtsbeschwerde sei hierzu zugelassen worden.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 ZPO, § 18 Abs. 2 GebMG und § 84 Abs. 2 PatG zulässige Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg.

Die von der Antragsgegnerin in der Erinnerung beanstandeten Kosten, nämlich die zwei Erhöhungsgebühren für den Patentanwalt sowie die als erstattungsfähig angesehenen Kosten für den Rechtsanwalt, wurden von der Rechtspflegerin im angegriffenen Beschluss zu Recht festgesetzt.

Der Beschluss vom 14. Juni 2016 mit der Kostengrundentscheidung zu Lasten der Antragsgegnerin ist rechtskräftig geworden.

Zu den zu erstattenden Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Vertreters der obsiegenden Beteiligten. Die im Gebrauchsmusterlöschungsbeschluss genannten obsiegenden Beteiligten sind die r... GmbH und die A... GmbH. Diesen sind die ihnen entstandenen Kosten zu ersetzen, soweit sie notwendig waren. Sonstige Einschränkungen der Kostentragungspflicht enthält die Kostengrundentscheidung nicht, insbesondere sind keinerlei Kosten irgendeiner der Antragstellerinnen von der Kostentragungspflicht ausgenommen.

Zum Zeitpunkt der Einlegung und der Zustellung der Beschwerde gegen den Löschungsbeschluss vertrat der Vertreter der Antragstellerinnen 3 am erstinstanzlichen Lösungsverfahren Beteiligte, nämlich die r... GmbH, die C... GmbH und die B2... GmbH. Da die C... GmbH aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 24. Juli 2013 mit der A... GmbH verschmolzen und diese daher Gesamtrechtsnachfolgerin geworden ist, sind die Kosten der C... GmbH auch Kosten der A... GmbH und daher zu ersetzen. Die B1... AG (umgewandelt in die B2... GmbH) ist mit der r... GmbH verschmolzen, so dass diese Gesamtrechtsnachfolgerin ist und die Kosten der B2... GmbH auch Kosten der r... GmbH sind und daher nach der rechtskräftigen Kostengrundentscheidung zu ersetzen sind.

Sind in derselben Angelegenheit drei Beteiligte Auftraggeber, so erhöht sich gemäß Ziffer 1008 RVG VV die Verfahrens- oder Geschäftsgebühr bei Festgebühren für die weiteren zwei Personen um je 0,3. Allein aufgrund der Zustellung der Beschwerde am 15. Juli 2015 musste der Vertreter für diese Beteiligte auch tätig werden, da er entscheiden musste, was wann zu veranlassen ist. Die Verfahrensgebühr (mit den zwei Erhöungsgebühren für den Patentanwalt) ist daher angefallen, da der Vertreter in der Beschwerdeinstanz für 3 Beteiligte in der gleichen Sache tätig geworden ist.

Soweit die Antragsgegnerin meint, die Erhöhungsgebühren seien lediglich deshalb angefallen, weil der Löschungsantrag von mehreren bzw. zur Sicherheit wiederholt gestellt worden sei, da zunächst nur eine Löschungsgebühr entrichtet worden sei, kann dies nicht dazu führen, dass die Erhöhungsgebühren nicht notwendige Kosten waren. Es besteht grundsätzlich für mehrere Antragsteller keine Verpflichtung sich auf eine Person zu einigen, die den Antrag stellt, damit hinsichtlich nur einer Person Kosten entstehen. Darüber hinaus macht die Kostengrundentscheidung keinen Unterschied in der Kostentragungspflicht hinsichtlich der beiden Löschungsverfahren (Lö ...) und (Lö ...), die Gegenstand des Beschlusses waren. Im Beschluss waren beide Verfahren verbunden.

Auch die Kosten des beauftragten Rechtsanwalts waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendig.

Da vorliegend nicht geltend gemacht wird, dass parallel ein Verletzungsverfahren laufen würde, das einen Abstimmungsbedarf erfordert, kommt es für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des (hier) zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts darauf an, ob diese Kosten gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles 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 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 - Unterbevollmächtigter III m. w. N.). Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtung

tungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

Die Notwendigkeit, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, kann für eine Partei gerade auch dann bestehen, wenn komplizierte prozessuale Fragen zu beantworten sind. Wie sich aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2016 und dem verkündeten Beschluss ergibt, waren insbesondere prozessuale Fragen hinsichtlich der Auswirkungen der Verschmelzungen von Antragstellerinnen während des Beschwerdeverfahrens sowie die Wirksamkeit des angegriffenen Beschlusses aufgrund von Fragestellungen im Zusammenhang mit der Signierung der Gebrauchsmusterabteilung ein wesentliches Thema. Insbesondere die Verschmelzung der Antragstellerin des zweiten Löschantrags mit einer der Antragstellerinnen des ersten Löschantrags wurde im Hinblick auf die Zulässigkeit problematisiert und diskutiert. Es handelt sich hierbei um komplexe rechtliche Fragen, die Gegenstand einer vom Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerinnen angeregten (vgl. S. 3 des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 14. Juni 2016) und vom Senat auch zugelassenen Rechtsbeschwerde waren, die jedoch nicht eingelegt wurde.

Die Hinzuziehung eines zusätzlichen juristischen Sachverständigen ist daher als notwendig anzusehen. Unerheblich ist dabei, dass diese Problematik eine Folge davon war, dass ursprünglich zwei Löschanträge gestellt wurden. Abgesehen davon, dass dies nicht von vorneherein dazu führt, dass die dadurch zu ersetzenden Kosten als nicht notwendig angesehen werden dürfen, wurden vorliegend in der Kostengrundentscheidung keine Kosten von der Kostentragungspflicht der Antragsgegnerin ausgenommen.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129 und 142; BPatG Mitt. 2006, 415), wonach die Kosten der erfolglosen Erinnerung der An-

tragsgegnerin aufzuerlegen sind. Anhaltspunkte dafür, dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordern könnte, sind nicht ersichtlich. Da der vorliegende Beschluss nicht über eine Beschwerde entscheidet, mit der ein Beschluss der Gebrauchsmusterstelle oder Gebrauchsmusterabteilung angefochten wurde, ist vorliegend das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Abs.1 GebrMG nicht eröffnet (vgl. auch BGH GRUR 1967, 94 –Stute). Für die Zulassung einer Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO i. V. m § 84 Abs. 2 PatG, § 18 Abs. 2 GebrMG (vgl. BGH Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12 -, BGHZ 196, 52-62, BPatGE 53, 306-307; Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl. § 80 Rdnr. 110) bestand kein Anlass, so dass eine Rechtsmittelbelehrung nicht veranlasst ist.

Metternich

Bayer

Eisenrauch