



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 435/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

hier: Kostenfestsetzung im Beschwerdeverfahren

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richterin Werner und den Richter Müller

beschlossen:

Die Erinnerung gegen den Beschluss des Rechtspflegers des Bundespatentgerichts vom 24. November 2004 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Erinnerungsführerin.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Erinnerungsgegnerin war Inhaberin des am 27. Juni 1994 angemeldeten und am 24. September 1998 in die Rolle eingetragenen, einen "...- " betreffenden deutschen Gebrauchsmusters ..., das mit Beschluss des Senats vom 14. Januar 2004 gelöscht wurde. Die Kosten des Lösungsverfahrens beider Rechtszüge wurden der Erinnerungsgegnerin auferlegt.

Die Erinnerungsführerin hatte sich in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht durch einen Patentanwalt sowie durch einen Rechtsanwalt vertreten

lassen. Mit Beschluss des Rechtspflegers vom 24. November 2004 wurden die geltend gemachten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen. Gegen den am 14. Januar 2005 zugestellten Beschluss ist mit Schriftsatz vom 19. Januar 2005, bei Gericht eingegangen am darauffolgenden Tag, Erinnerung erhoben worden. Der Rechtspfleger hat mit Verfügung vom 2. Februar 2005 der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Die Erinnerungsführerin ist der Auffassung, die Verfahrens- und Prozessgebühr sei auch für den mitwirkenden Rechtsanwalt als berechtigt festzusetzen. Es seien erhebliche Rechtsfragen in dem Verfahren zu klären gewesen, insbesondere die Frage, welche Unterlagen für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung bei einer aus einer europäischen Patentanmeldung abgezwigten Gebrauchsmusteranmeldung, welche wiederum die Teilanmeldung einer anderen europäischen Patentanmeldung gewesen sei, zugrunde zu legen seien. Hierfür sei die rechtswaltliche Mitwirkung dringend erforderlich gewesen.

Die Erinnerungsführerin beantragt,

auch die 10/10 Verfahrensgebühr gemäß BRAGO für den mitwirkenden Rechtsanwalt, Herrn Dr. G..., in Höhe von 1.934.00 € festzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Erinnerungsgegnerin ist der Auffassung, die Diskussion einer unzulässigen Erweiterung bei Ausscheidungsanmeldungen und Teilanmeldungen liege im Bereich der Kernkompetenz eines Patentanwalts, weshalb sich die Zuziehung eines Rechtsanwalts erübrige.

Zum Vorbringen der Beteiligten im einzelnen wird auf den Inhalt ihrer Schriftsätze Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig waren.

1. Die Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung durch den Rechtspfleger (§ 23 Abs. 1 Nr. 12 RpflG) ist fristgerecht und im übrigen zulässig.

2. Die Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Das ist im vorliegenden Fall nach den vom Bundesgerichtshof aufgestellten und in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts ausgeformten Grundsätzen nicht der Fall.

Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen. Der Bundesgerichtshof hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten - die Auffassung des 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt, dass eine Partei im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten sei. Der Patentanwalt sei durch seine Ausbildung und Berufspraxis so geschult, dass er die auftretenden patentrechtlichen Fragen beherrsche. Lediglich bei Rechtsfragen, die außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes lägen, etwa bei schwierigen gesellschaftsrechtlichen Fra-

gen, könne die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt notwendig werden.

Auch die bisherige Entscheidungspraxis des erkennenden sowie des 10. Senates geht in Fortführung der Entscheidung "Patentanwaltskosten" des Bundesgerichtshofs dahin, Doppelvertretungskosten nur dann anzuerkennen, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen sind.

Die Frage, welche Unterlagen für die Beurteilung einer unzulässigen Erweiterung bei einer aus einer europäischen Patentanmeldung abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung, die wiederum die Teilanmeldung einer anderen europäischen Patentanmeldung ist, zugrundezulegen sind, ist als rein patentrechtlich zu qualifizieren. Relevante Berührungspunkte mit Teilrechtsgebieten außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes, die die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erfordern würden, sind nicht ersichtlich. Die Problematik der unzulässigen Erweiterung gehört zum patentrechtlichen Standardrepertoire, die hier vorliegende Besonderheit einer mehrstufigen Prüfung ist angesichts der weit verbreiteten Teilungs- und Abzweigungspraxis nicht so ungewöhnlich, dass sie als besonders schwierig und für den Patentanwalt als nicht mehr bewältigbar einzustufen wäre, zumal die Entscheidung "Plattenaufnahmeteil" (BPatG Mitt. 1996, 211) als Ausgangspunkt der argumentativen Auseinandersetzung vorgegeben war, da die Gebrauchsmusterabteilung sich auf sie gestützt hat. Die Tragfähigkeit der Begründung der vorgenannten Entscheidung mittels der dort mitgeteilten Fundstelle in PMZ 1986, 320, 327 zu überprüfen, bietet sich ohne weiteres an. Die in der Gesetzesbegründung a.a.O., Seite 327, rechte Spalte ("Zu Nummer 10") als angestrebt bezeichnete Parallelität zu § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zeichnet den Weg zu einer dem Patentanwalt vertrauten patentrechtlichen Argumentation vor.

Da somit die zusätzliche Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig war, ist die Erinnerung zurückzuweisen.

3. Die Erinnerungsführerin hat entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Müllner

Werner

Müller

Pr