



BUNDESPATENTGERICHT

35 ZA (pat) 35/10 zu
35 W (pat) 419/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzenden sowie der Richter Reker und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 21. Oktober 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Gründe

I.

Der Senat hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 30. April 2009 der Antragstellerin für beide Rechtszüge die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt, nachdem die Antragstellerin zuvor ihren Lösungsantrag mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 zurückgenommen hatte. Hinsichtlich der Frage, ob die Rücknahmeerklärung der Antragstellerin wirksam gewesen war, war in dem Beschluss auf Anregung der Antragsgegnerin die Rechtsbeschwerde zugelassen worden.

Die Antragsgegnerin hat mit Eingabe vom 20. August 2009 die Kostenfestsetzung beantragt. Sie begehrt u. a. für die Aufwendungen eines (neben dem Patentanwalt) im Lösungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts unter Zugrundelegung eines Gegenstandswerts in Höhe von 250.000,-- € eine Kostenerstattung in Höhe einer 1,3 Verfahrensgebühr und die Telekommunikationspauschale.

Mit weiterem Senatsbeschluss vom 7. Dezember 2009 ist zwischenzeitlich der Gegenstandswert des Lösungsverfahrens auf 125.000,-- € festgesetzt worden.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 21. Oktober 2010, der der Antragsgegnerin am 29. Oktober 2010 zugegangen ist, hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Antragsgegnerin von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 2.380,30 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag, nämlich soweit es die Festsetzung der begehrten 1,3 Verfahrensgebühr und der Telekommunikationspauschale für den mitwirkenden Rechtsanwalt betrifft (insgesamt 1.880,30 €), zurückgewiesen. In dem Beschluss ist ausgeführt, dass bei Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren eine „Doppelvertretung“ durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt regelmäßig nicht - und zwar auch nicht im Falle eines anhängigen parallelen Verletzungsverfahrens - notwendig sei. Darüber hinaus habe sich das Verfahren auch nicht durch eine besondere rechtliche Schwierigkeit ausgezeichnet.

Ob bereits während des Lösungsverfahrens ein das Streitgebrauchsmuster betreffendes Verletzungsverfahren anhängig war, ist zwischen den Parteien streitig geblieben.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Antragsgegnerin vom 11. November 2010. Sie begehrt nach wie vor unter Zugrundelegung eines Gegenstandswerts in Höhe von 250.000,-- € zusätzlich den Ersatz der Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts, wobei sie eine 1,3 Verfahrensgebühr und die Telekommunikationspauschale in Höhe von insgesamt 2.687,60 € als erstattungsfähig ansieht. Zur Begründung trägt die Antragsgegnerin im Wesentli-

chen vor, die im angefochtenen Beschluss zitierte Rechtsprechung, die eine Erstattungsfähigkeit verneine, betreffe lediglich die Frage, ob neben den Kosten eines Rechtsanwalts auch die Kosten eines Patentanwalts erstattungsfähig seien. Der vorliegende Fall betreffe jedoch gerade den umgekehrten Fall. Unabhängig davon sei hier die Erstattung der Kosten für einen am Lösungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt angezeigt, da von einem Patentanwalt nicht erwartet werden könne, dass er verfahrensrechtliche Fragen prüfe - insbesondere nicht solche, die im Zusammenhang mit der Zulassung einer Rechtsbeschwerde stünden.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 21. Oktober 2010 insoweit aufzuheben, als der weitergehende Kostenfestsetzungsantrag vom 20. August 2009 zurückgewiesen wurde, und zu den bereits in Höhe von 2.380,30 € festgesetzten Kosten zu ihren Gunsten auch die weiteren Kosten in Höhe von 2.687,60 € festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unbegründet. Die Kosten für einen mitwirkenden Rechtsanwalt seien nicht als notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen. Das Verfahren habe ausschließlich rechtliche Fragen aufgeworfen, die den Kernbereich patentanwaltlicher Tätigkeit betroffen hätten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die Erinnerung, mit der bemängelt wird, dass bei der Kostenfestsetzung die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts nicht angesetzt worden seien, ist gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 18 Abs. 2 GebrMG und § 84 Abs. 2 PatG zulässig. Die Erinnerung ist aber unbegründet, da dem von der Antragsgegnerin begehrten Kostenansatz für einen mitwirkenden Rechtsanwalt keine zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne des Kostenrechts notwendige Maßnahme zugrunde liegt.

1. Die Antragsgegnerin geht insoweit fehl, als sie meint, dass sich ihr Erstattungsanspruch aus einer analogen Anwendung von § 27 Abs. 3 GebrMG, der für Gebrauchsmusterstreitsachen die Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen eines mitwirkenden Patentanwalts regelt, ergäbe (so bereits vom ererkennenden Senat verneint mit Beschluss vom 21. September 2009: BPatGE 51, 81, 84 - „Medizinisches Instrument“). Die hier vertretene, andere Auffassung orientiert sich an der Rechtsprechung zur vergleichbaren Regelung des § 143 Abs. 3 PatG, die für Patentstreitsachen die Erstattungsfähigkeit von Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts normiert; auch diese Regelung wird mangels planwidriger Regelungslücke nicht als analogiefähig angesehen (vgl. BPatGE 50, 85, 86 - „Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren“; BPatGE 51, 67, 70 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I“; BPatGE 51, 72, 73 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II“; BPatGE 51, 76, 79 - „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“; BPatGE 51, 225, 230 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III“; BPatGE 52, 154, 157 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV“ und BPatGE 52, 159, 162 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V“).

2. Ob eine unterliegende Partei die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts zu tragen hat, bemisst sich ausschließlich nach der Bestimmung des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die durch die Verweisung aus § 18 Abs. 2 GebrMG und § 84 Abs. 2

Satz 2 PatG auf Fälle der vorliegenden Art anwendbar ist. Hiernach kommt eine Erstattung von dem Gegner erwachsenen Kosten nur insoweit in Betracht, als diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren. Auf die von der Antragsgegnerin mit der Erinnerung geltend gemachten Kosten trifft dies nicht zu.

a) Zweckentsprechend ist eine Rechtsverfolgung oder -verteidigung dann, wenn 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. Sie darf hierbei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Allerdings hat die Partei unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271, 272 - „Unterbevollmächtigter III“ - m. w. N.). Zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren hat hierzu der Bundesgerichtshof bereits sehr früh in einer grundlegenden Entscheidung (GRUR 1965, 621, 626 - „Patentanwaltskosten“) die Auffassung des (damals) 5. Senats des Bundespatentgerichts gebilligt, wonach eine Partei im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten werde. Er stellt darauf ab, dass ein Patentanwalt aufgrund seiner Ausbildung und Berufspraxis so geschult sei, dass er die im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren regelmäßig auftretenden gebrauchsmusterrechtlichen Fragen beherrsche. Nach wie vor wird eine entsprechende Sichtweise von Teilen des Bundespatentgerichts auch für das Patentnichtigkeitsverfahren vertreten (vgl. z. B. die Rechtsprechung des 2. und des 4. Senats des Bundespatentgerichts: BPatGE 50, 85, 87 - „Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren“ und BPatGE 51, 76, 79 - „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“).

Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist zudem 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 nahezu in jedem Einzelfall darüber gestritten werden müsste, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgung

oder Rechtsverteidigung zu erstatten sind oder nicht (BGH NJW 2003, 901 f. - Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 f. - Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363). Um - abweichend von der genannten Regel - zu einer gegenteiligen Bewertung zu kommen, muss der Kostengläubiger substantiiert darlegen, weshalb im konkreten Fall eine Doppelvertretung ausnahmsweise erforderlich war. Diesen Anforderungen wird der Vortrag der Antragsgegnerin nicht gerecht.

b) Auf die Klärung der hier streitig gebliebenen Frage, ob zeitgleich mit dem Gebrauchsmuster-Löschungs(Beschwerde)verfahren ein Verletzungsprozess anhängig war, kommt es vorliegend nicht an. Die gefestigte Entscheidungspraxis des erkennenden Senats geht unter Berücksichtigung der bereits zitierten BGH-Entscheidung „Patentanwaltskosten“ (GRUR 1965, 621, 626) dahin, Doppelvertretungskosten typischerweise nicht bereits deshalb als zweckentsprechend und damit erstattungsfähig anzuerkennen, weil zeitgleich ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig ist. Im Gebrauchsmuster-Löschungs(Beschwerde)verfahren wird auch unter diesen Umständen eine Partei durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten (vgl. BPatGE 45,129, ff. - „Doppelvertretungskosten“ m. w. N., vgl. ferner die Senatsbeschlüsse vom 18. September 2006, 5 W (pat) 422/05, und vom 17. Oktober 2006, 5 W (pat) 8/06, beide abrufbar bei JURIS® Das Rechtsportal; BPatGE 51, 81 ff. - „Medizinisches Instrument“). Dass die Neuformulierung von beschränkten Schutzansprüchen mit Blick auf ein paralleles Verletzungsverfahren 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 aber im Wesentlichen technischer Natur und erfordert keinen zusätzlichen juristischen Sachverstand. Selbst das mögliche Erfordernis, vor dem Hintergrund eines parallel laufenden Verletzungsverfahrens einen Vergleich formulieren zu müssen, stellt grundsätzlich keine besondere rechtliche Schwierigkeit dar.

c) Darüber hinaus kann der Antragsgegnerin auch nicht darin gefolgt werden, dass es aus anderen, bedeutenden Gründen notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO gewesen sei, neben dem Patentanwalt auch einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin nicht aufgezeigt, dass außergewöhnlich schwierige, rechtliche Fragen ex ante, also bei Einlegung der Beschwerde, zu erwarten waren oder sich solche Rechtsfragen zumindest im späteren Verlauf des Verfahrens ergeben hätten.

An dieser Stelle muss nochmals klargestellt werden, dass aus kostenrechtlicher Sicht die Inanspruchnahme eines weiteren Anwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung eine Ausnahme darstellt und das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände voraussetzt (vgl. BVerfG NJW 1978, 259; BVerfG NJW 1993, 1460). Ein Patentanwalt muss sich die notwendigen Kenntnisse für ein übernommenes Mandat selbst verschaffen. Unabhängig davon, dass jede Partei daran interessiert ist, qualifizierten Rechtsschutz zu erhalten, kann sie sich im Einzelfall bei ihrem Prozessbevollmächtigten fehlende notwendige Kenntnisse grundsätzlich nicht auf Kosten des Gegners beschaffen. Zweckentsprechend ist hiernach eine Rechtsverfolgung oder -verteidigung mit einem mitwirkenden Rechtsanwalt nur dann, wenn schwierige Rechtsfragen zu bearbeiten sind, die über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes derart hinausgehen, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreicht (vgl. nochmals: BPatGE 45, 129, ff. - „Doppelvertretungskosten“ m. w. N., vgl. ferner den Senatsbeschluss vom 18. September 2006, 5 W (pat) 422/05, abrufbar bei JURIS® Das Rechtsportal, und BPatGE 51, 81 ff. - „Medizinisches Instrument“).

Die von der Antragsgegnerin zur Begründung ihres weiteren Kostenfestsetzungsbegehrens als rechtlich anspruchsvoll herangezogene Frage, ob die Zurücknahme eines Löschungsantrags ohne Zustimmung eines Antragsgegners wirksam war und ohne weiteres zur Beendigung des Verfahrens geführt hat, kann nicht als eine solche bewertet werden. Es entspricht ständiger, gefestigter Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass die Wirksamkeit der Zurücknahme eines Löschungs-

antrags nicht von der Zustimmung des Antragsgegners abhängig ist (vgl. z. B. BPatGE 51, 212 ff. - „Biologische Substanz“; Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 16 Rn. 35 - m. W. N.). Im Bereich des Patentnichtigkeitsverfahrens gilt nichts anderes; auch hier kann ein Nichtigkeitskläger seine Klage bis zur Rechtskraft der Entscheidung in jeder Lage des Verfahrens ohne Einwilligung des Beklagten zurücknehmen (vgl. BGH GRUR 1993, 895 f. - „Hartschaumplatten“; Schulte-/Kühnen, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 81 Rn. 170). Die hier angesprochene Rechtsfrage zählt somit zum Kernbereich rechtlichen Wissens, das bei einem Patentanwalt vorausgesetzt werden kann. Als Beleg hierfür kann auch der 9-seitige, bestimmende Schriftsatz vom 18. März 2009 herangezogen werden, mit dem die Antragsgegnerin Zweifel an der dargestellten Rechtslage geäußert und (erfolgreich) die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt hat; dieser Schriftsatz, stammt - worauf die Antragstellerin zu Recht hinweist - vom patentanwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerin.

Danach muss die Erinnerung zurückgewiesen werden.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO, wonach der Antragsgegnerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen sind. Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht dabei der Höhe des Betrages, dessen Nichtberücksichtigung die Antragsgegnerin beim Kostenansatz beanstandet hat.

Baumgärtner

Reker

Eisenrauch

CI