



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 49/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die für das Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ... Lösch aufgrund des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 22. August 2013 zu erstattenden Kosten unter Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 3. April 2014 gegen den Kostenschuldner festgesetzt auf:

3.522,16 Euro,

mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ab dem 24. Oktober 2013.

Im Übrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über die Kostenerstattung einer Doppelvertretung eines Beteiligten durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt in einem Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Am 8. Juli 2011 hat der Antragsteller die vollständige Löschung der am 13. März 2000 angemeldeten und am 12. Juli 2000 in das beim DPMA geführte Markenregister unter der Registernummer ... für diverse Waren der Klasse 3 eingetragenen Wortmarke

...

beantragt. Der Lösungsantragsteller, ein Rechtsanwalt und Steuerberater, hat seinen Lösungsantrag mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2011 dahingehend begründet, dass die Eintragung der angegriffenen Marke unter Verstoß gegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG erfolgt sei. Das Markenwort „...“ sei der Name einer französischen Stadt. Das Zeichen, das eine geographische Bezeichnung darstelle, sei irreführend und dementsprechend schutzunfähig, da es für Waren angemeldet werde, die ersichtlich nicht aus dem bezeichneten Ort bzw. Gebiet stammen würden.

Dem Lösungsantragsteller diene beim Abfassen des Schriftsatzes vom 25. Oktober 2011 zur Begründung seines Lösungsantrags ein entsprechender Schriftsatz aus einem parallelen Lösungsverfahren 300 19 144 – S 86/10 als Vorlage. Rechtsanwältin S... von der Kanzlei S1..., die anwaltlichen Vertreterin der Lösungsantragstellerin B... in diesem weiteren Lösungsverfahren gegen die Wortmarke „M...“, hat dem Antragsteller diesen Schriftsatz zur Verfügung gestellt.

Der Markeninhaber, vertreten durch die Patentanwälte W..., hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 19. Juli 2011 widersprochen.

Mit Schriftsatz vom 29. November 2011 hat PA W... im Verfahren vor dem DPMA angezeigt, dass Rechtsanwalt S... in dem Verfahren mitwirke.

Des Weiteren hat RA S... seinerseits gegenüber dem Antragsteller persönlich bereits mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 angezeigt, den Markeninhaber gemeinsam mit Patentanwalt W... zu vertreten. Er hat dem Antragsteller in diesem Schreiben eine Frist zur Rücknahme des Löschungsantrags gesetzt.

Der Antragsteller hat in der Folgezeit mit Schriftsatz vom 24. Januar 2012 den vorliegend verfahrensgegenständlichen Löschungsantrag hinsichtlich der Wortmarke „MACON“ (Az. DPMA ... Lösch) zurückgenommen.

Rechtsanwalt S... hat mit Schriftsatz vom 26. Januar 2012 gegenüber dem DPMA die Vertretung des Markeninhabers in Untervollmacht der Patentanwälte W... angezeigt und beantragt, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Kostenantrag wurde damit begründet, dass der Antragsteller als „Strohmann“ für Frau B... tätig geworden sei. Der Antragsteller sei erkennbar zum Zwecke der Umgehung einer vertraglichen Vereinbarung vom 3. Juni 2002, welche zwischen Frau B... und der Firma H... GmbH & Co. KG, dessen Rechtsnachfolger der Markeninhaber sei, geschlossen worden war, eingeschaltet worden. Aufgrund seiner Strohanneigenschaft würden ihn die sich aus der Vereinbarung vom 3. Juni 2002 ergebenden Verpflichtungen, insbesondere die Pflicht zur Rücknahme des Löschungsantrags, ebenso treffen wie die hinter ihm stehende B....

Die Vereinbarung zwischen Frau B... und der Firma H... GmbH & Co. KG vom 3. Juni 2002 zur gleichweisen Beilegung mehrerer zwischen den Beteiligten anhängiger Verfahren

vor dem DPMA enthält in Ziff. 1. – 4. ausdrückliche wechselseitige Verpflichtungen zur Rücknahme konkreter Widersprüche oder Löschungsanträge sowie in Ziff. 5. eine Verpflichtung, gegen eine konkrete Markenmeldung keinen Widerspruch einzulegen. In Ziff. 6. und 7. lautet die Vereinbarung wie folgt:

„6. Die Parteien verpflichten sich, die Markenbestandteile „DERMANORM“, „HYDRO ALGA“, „COUPEROSE“ und „DERM BALANCE“ nur in Verbindung mit der jeweiligen Hauptmarke „...“ (H...) bzw. „DALTON“ (B...) zu benutzen. Sie verpflichten sich, aus den genannten Marken keine Rechte gegeneinander herzuleiten.

7. Die Parteien verpflichten sich, die vorstehenden Verpflichtungen auch etwaigen Rechtsnachfolgern, Lizenznehmern und verbundenen Unternehmen aufzuerlegen.“

Die Vereinbarung wurde auf Seiten der H...
... GmbH & Co. KG durch PA W... unterzeichnet.

Zur weiteren Begründung des Kostenantrags wurde auf ein Verfahren gegen Frau B... vor den Zivilgerichten (Landgericht München I, Az. 33 O 9088/11) auf Rücknahme mehrerer Löschungsanträge von Frau B... betreffend die Marke „MACON“ (Aktenzeichen (DPMA) ... Lösch) sowie weitere Marken mit dem Bestandteil „Macon“ verwiesen.

Mit Urteil vom 6. Dezember 2011 hatte das Landgericht München I der Klage des Markeninhabers gegen die Beklagte B... in dem auf die Rücknahme diverser Löschungsanträge gerichteten Klageantrag Ziff. I vollständig stattgegeben (Az. 33 O 9088/11).

Das Oberlandesgericht München (Az. 29 U 98/12) hat mit Urteil vom 13. September 2012 das erstinstanzliche Urteil inhaltlich bestätigt, soweit die Beklagte zur Rücknahme ihrer Anträge in den Löschungsverfahren hinsichtlich der Marken „...“, „Macon Hydro Alga“, „Macon Dermanorm“ und „Macon derm Balance“ verurteilt worden war. In Bezug auf den gegen die weitere Marke „Macon

Relax Vital“ (Az. DPMA 300 20 438) gerichteten Löschungsantrag hat es unter entsprechender Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Klage demgegenüber abgewiesen, da diese Marke nicht Gegenstand der Vereinbarung vom 3. Juni 2002 gewesen sei.

Mit Beschluss vom 22. August 2013 hat die Markenabteilung 3.4 auf Antrag des Markeninhabers dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG auferlegt. Die Markenabteilung führt in diesem Beschluss aus, dass der Löschungsantragsteller als „Strohmann“ der Frau B... gehandelt habe. Hierfür spreche, dass Frau B..., die ihrerseits einen Löschungsantrag gegen die streitgegenständliche Marke gestellt hatte (Aktenzeichen (DPMA) 300 19 144 – S 86/10 Lösch), aufgrund der Entscheidung der Zivilgerichte an der Stellung eines erneuten Löschungsantrags gehindert sei. Auffällig sei weiter, dass der Löschungsantrag des Antragstellers im vorliegenden Verfahren mit dem von Rechtsanwältin S... in Vertretung von Frau B... gestellten Löschungsantrag im Verfahren ... Lösch in weiten Teilen wörtlich übereinstimme. Auch wenn der Antragsteller sich unstreitig mit der Kollegin S... in Verbindung gesetzt habe, sei dieser eine Übermittlung eines Löschungsantrags an den Antragsteller nur mit Billigung ihrer Mandantin, Frau B..., rechtlich erlaubt gewesen. Schließlich sei ein eigenes Interesse des Antragstellers, der als Rechtsanwalt und nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kosmetika gewerblich tätig sei, an dem Löschungsantrag nicht ersichtlich. Nicht plausibel sei in diesem Zusammenhang, dass der Antragsteller seinen Löschungsantrag aus Kostengründen zurückgenommen habe.

Mit Antrag vom 21. Oktober 2013 hat der Markeninhaber die Festsetzung seiner außergerichtlichen Kosten wie folgt beantragt:

Gegenstandswert € 100.000.--

1. Kosten der Verfahrensbevollmächtigten (Patentanwälte W...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.760,20
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.780,20
2. Kosten der Unterbevollmächtigten (Kanzlei S...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.760,20
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.780,20
Gesamtbetrag aus (1) und (2)	€ 3.560,40
19% MwSt.	<u>€ 676,47</u>
Endsumme	€ 4.236,87

Hilfsweise Kostenaufstellung

(Gegenstandswert € 50.000.--)

1. Kosten der Verfahrensbevollmächtigten (Patentanwälte W...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.359,80
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.379,80

2. Kosten der Unterbevollmächtigten (Kanzlei S...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.359,80
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.379,80
Gesamtbetrag aus (1) und (2)	€ 2.759,60
19% MwSt.	<u>€ 524,32</u>
Endsumme	€ 3.283,92

Mit Beschluss vom 3. April 2014 hat der Kostenbeamte auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 65.000.-- Euro die dem Markeninhaber zu erstattenden Kosten auf 1.761,08 Euro zzgl. Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 24. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt:

1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.459,90
Auslagenpauschale für Post und Tele- kommunikation Nr. 7002 RVG VV	€ 20,00
MwSt 19%	<u>€ 281,18</u>
Summe	€ 1.761,08

Der weitergehende Kostenantrag wurde zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenabteilung handele es sich bei der vorliegenden Angelegenheit lediglich um eine durchschnittlich schwierige Sache, so dass ein 1,3-facher Gebührensatz angemessen sei. Die Kosten der Doppelvertretung seien ebenfalls nicht erstattungsfähig. Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG sei weder direkt noch analog anwendbar. Eine Erstattungsfähigkeit nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO scheide aus, weil die Doppelvertretung nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei. Es seien keine besonderen Umstände ersichtlich, aufgrund

derer von dem Grundsatz abzuweichen sei, dass im Verfahren vor der Markenabteilung nur die Kosten entweder eines Patentanwalts oder eines Rechtsanwalts erstattungsfähig seien. Eine Doppelvertretung sei weder aufgrund des besonderen Schwierigkeitsgrads noch aufgrund des Umfangs der Angelegenheit erforderlich gewesen. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke gehöre zu den normalen Aufgaben eines Patentanwalts, so dass die zusätzliche Beauftragung eines Rechtsanwalts nicht notwendig gewesen sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Während er die Festlegung des Gegenstandswerts hinnimmt, wendet er sich gegen den zugrunde gelegten Gebührensatz sowie dagegen, dass neben den Kosten der Patentanwälte nicht auch die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwaltes (Doppelvertretungskosten) festgesetzt worden seien. Zur Begründung führt der Markeninhaber aus, die Ersatzfähigkeit der Doppelvertretungskosten ergebe sich aus einer typisierenden Betrachtungsweise wegen des zeitgleich anhängigen Verfahrens gegen die hinter dem Antragsteller stehenden B... vor den Zivilgerichten. Diese Sachlage sei hinsichtlich der Notwendigkeit und damit der Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten von Rechtsanwalt und Patentanwalt ebenso zu bewerten wie die zeitgleiche Anhängigkeit von Patentnichtigkeitsverfahren und (Patent-) Verletzungsverfahren. In solchen Fällen habe die höchstgerichtliche Rechtsprechung auf der Grundlage einer typisierenden Betrachtungsweise die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten angenommen. Zumindest, so der Markeninhaber, seien im vorliegenden Einzelfall die Doppelvertretungskosten als erstattungsfähig anzusehen, weil das Lösungsverfahren nicht nur komplexe und schwierige Fragen berührt habe, sondern die angefallenen Aufgaben auch außerhalb des typischen Aufgabenbereiches eines Patentanwaltes gelegen hätten. Dabei handele es sich insbesondere um die Fragen der Strohmanneigenschaft des Antragstellers sowie deren Belegbarkeit, der ergänzenden Vertragsauslegung der Abgrenzungsvereinbarung des Markeninhabers mit Frau B..., der Möglichkeit zur Durchsetzung einer Rücknahmeverpflichtung in einem

Löschungsverfahren sowie um prozesstaktische Fragen bei den zeitgleichen Verfahren vor dem DPMA und vor den Zivilgerichten.

Aufgrund des aus diesen Gründen anzunehmenden erhöhten Schwierigkeitsgrades der Angelegenheit hält der Markeninhaber zudem einen 1,8-fachen Gebührensatz an Stelle des festgesetzten 1,3-fachen Gebührensatzes für angemessen.

Er berechnet in der Beschwerde die erstattungsfähigen Kosten nach einem Gegenstandswert von 65.000.-- Euro nunmehr wie folgt:

1,8 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV a. F.	€ 2.021,40
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	€ 20,00
19 % MwSt.	€ 387,86
Zwischensumme	€ 2.429,26
x 2	
Endsumme	€ 4.858,52

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbescheid vom 3. April 2014 abzuändern und die vom Antragsteller zu erstattenden Kosten auf 4.858,52 Euro zzgl. Zinsen i. H. v. 5%-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB seit dem 11. Oktober 2013 festzusetzen.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Zur Begründung führt er aus, dass eine Erstattung der Rechtsanwaltskosten bereits deswegen nicht gerechtfertigt sei, weil RA Dr. S... im Löschungsverfahren

gar nicht mitgewirkt habe, da dieses im Zeitpunkt der Anzeige seiner anwaltlichen Vertretung gegenüber dem DPMA bereits beendet war.

Zudem sei die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Lösungsverfahren nicht notwendig gewesen. Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten könne bereits deswegen nicht mit einem parallelen Zivilverfahren vor dem Landgericht München I bzw. dem Oberlandesgericht München begründet werden, weil gegen den Antragsteller gar keine Klage erhoben worden sei. Unabhängig davon sei die vom Markeninhaber zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten bei parallelen Patentnichtigkeits- und Patentverletzungsverfahren nicht einschlägig, da im Falle eines neben dem Patentnichtigkeitsverfahren geführten Patentverletzungsverfahrens in der Regel ein höherer Abstimmungsbedarf bestehe als in der vorliegenden Konstellation in einer Markenangelegenheit.

Eine Notwendigkeit der Beauftragung sei auch nicht im konkreten Einzelfall geboten gewesen. Die von Seiten des Markeninhabers insoweit aufgeführten Rechtsfragen hätten im Hinblick auf die zeitlich vorhergehende Rücknahme des Lösungsantrags nicht der Klärung bedurft.

Soweit der Markeninhaber mit der Beschwerde erstmals einen höheren – nämlich 1,8-fachen – Gebührensatz geltend mache, sei er bereits nicht beschwert. Auch sei ein höherer als der zugesprochene Gebührensatz angesichts der Schwierigkeit der Sache nicht gerechtfertigt. Vielmehr sei für ein Kostenantrags- oder Kostenauflegungsverfahren – für das grundsätzlich gar keine Gebühren entstehen würden, so dass allenfalls eine Gebühr für eine Einzeltätigkeit gem. 3403 VV gefordert werden könne – höchstens ein Gebührensatz von 0,8 gerechtfertigt.

Da es zum Zeitpunkt, zu dem RA Dr. S... sich bestellt habe, nur noch um die isolierte Kostenentscheidung gegangen sei, sei schließlich im Falle der Festsetzung der Kosten des Rechtsanwalts ein niedrigerer Gegenstandswert als der bislang zugrunde gelegte Betrag anzusetzen.

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

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 63 Abs. 3 S. 3, S. 4 i. V. m. § 66 Abs. 2 MarkenG statthafte und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist teilweise begründet.

Soweit sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde gegen die Zurückweisung des Kostenfestsetzungsantrags in Bezug auf die geltend gemachten Doppelvertretungskosten wendet, war der Kostenfestsetzungsbeschluss wie aus dem Tenor des Beschlusses ersichtlich abzuändern (s. unten Ziff. 1.). Soweit er sich gegen die Festsetzung eines Gebührensatzes von 1,3 wendet und nunmehr einen 1,8-fachen Gebührensatz geltend macht, war die Beschwerde demgegenüber zurückzuweisen (s. unten Ziff. 2.).

Die inzidente Festsetzung des Gegenstandswertes durch den Kostenbeamten im Kostenfestsetzungsbeschluss ist nicht Gegenstand der Beschwerde des Markeninhabers.

1. Die Kosten der Doppelvertretung sind erstattungsfähig, so dass der Kostenfestsetzungsbeschluss insoweit aufzuheben und der Beschwerde stattzugeben war.

a) Zunächst ist festzuhalten, dass dem Ansatz der Doppelvertretungskosten nicht von vorneherein der Einwand entgegensteht, dass der Rechtsanwalt lediglich in Untervollmacht für den Patentanwalt aufgetreten ist.

Die tatsächliche Ausgestaltung der Vertretungsverhältnisse ist für die Frage, ob die Kosten der Doppelvertretung erstattungsfähig sind, unerheblich. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass einer Partei, die in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt hat, auch die entstandenen Patentanwaltsgebühren gem. § 140 Abs. 3 MarkenG zu erstatten sind (vgl. BGH GRUR 2003, 639 m. w. N.). Wenn selbst eine solche Personenidentität der Geltendmachung von Doppelvertretungskosten nicht per se entgegensteht, so kann die Tatsache, dass ein

Rechtsanwalt in Untervollmacht für einen Patentanwalt aufgetreten ist, der Erstattungsfähigkeit dieser Kosten erst recht nicht entgegengehalten werden.

b) Die Erstattung der Doppelvertretungskosten kann nicht auf der Grundlage des § 140 Abs. 3 MarkenG erfolgen. Das vorliegenden Löschungsverfahren betrifft kein Klageverfahren in „Kennzeichenstreitsachen“ vor einem ordentlichen Gericht (vgl. dazu BPatG, Beschl. v. 28.4.2011, Az. 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch – im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt – an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren – zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

c) Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten im Löschungsverfahren richtet sich vielmehr nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 63 Abs. 3, 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Nach diesen Vorschriften ist zu prüfen, ob die Vertretung sowohl durch einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). Dies ist vorliegend der Fall.

aa) Im vorliegenden Fall geht es um die Frage der Erstattungsfähigkeit der durch die Beauftragung von RA S... im Löschungsverfahren angefallenen Kosten. Auch wenn RA S... die Vertretung des Markeninhabers gegenüber dem DPMA erst mit Schriftsatz vom 26. Januar 2012 im Zusammenhang mit der Stellung eines Kostenantrags und zeitlich nach Rücknahme des Löschungsantrags am 24. Januar 2012 angezeigt hat, so ist er doch im Rahmen des Löschungsverfahrens selber und nicht lediglich im Kostenverfahren tätig geworden. Dabei kann offen bleiben, inwieweit davon auszugehen ist, dass er sich – kurz vor Ablauf der vom Amt bereits verlängerten Frist zur Begründung des Widerspruchs - inhaltlich mit dem Verfassen einer Widerspruchsbegründung befasst

hatte. Jedenfalls hat Patentanwalt W... bereits mit Schriftsatz vom 29. November 2011 an das DPMA die Mitwirkung von RA S... angezeigt sowie um Verlängerung der Frist zur Einreichung der Widerspruchs begründung gebeten. Zudem hat RA S... sich unstreitig während des Lösungsverfahrens mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2011 direkt an den Antragsteller gewandt, diesem gegenüber die Vertretung des Markeninhabers angezeigt und ihn zur Rücknahme des Lösungsantrags aufgefordert.

Vor dem Hintergrund, dass im Zivilprozess auch vorprozessuale Anwaltskosten als Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erstattet werden können (Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl. 2016, § 91 Rn. 7), kann es im Verfahren vor dem DPMA ebenfalls nicht ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anzeige der Vertretung gegenüber dem Amt ankommen, sondern auf die Erforderlichkeit gem. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO des tatsächlichen Tätigwerdens von RA S....

bb) Grundsätzlich ist bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist, eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 – Kosten des Patentanwalts II).

Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

So sieht der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung (nur) dann als not-

wendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und die von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten (BGH GRUR 2012, 759, Tz. 14 ff.- Kosten des Patentanwalts IV).

Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

cc) Ausgehend von den oben genannten Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Erstattung der Doppelvertretungskosten geboten.

(1) Maßgeblich ist insoweit, dass die spätere Mandatierung des Rechtsanwalts S... bzw. dessen Tätigwerden in Untervollmacht als erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen ist.

Grundsätzlich sind in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erstattungsfähig entweder die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines Rechtsanwalts. Die Beteiligten haben daher zunächst die Wahl, ob sie sich von einem Patent- oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen (BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). Zum Zeitpunkt der Mandatierung der Patentanwälte W... bzw. des ersten Tätigwerdens von PA W... im pa

tentamtlichen Verfahren im Juli 2011 war für den Markeninhaber noch nicht erkennbar, dass es sich bei dem Antragsteller um einen Strohmännchen von Frau B..., der Beklagten in dem zu diesem Zeitpunkt bereits anhängigen Zivilrechtsstreit vor dem Landgericht München I, das die Verpflichtung zur Rücknahme weiterer Löschungsanträge zum Gegenstand hatte, handeln könnte, so dass ein möglicher Abstimmungsbedarf des Vorgehens im Löschungsverfahren mit der Prozessführung vor den Zivilgerichten zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar war. Anhaltspunkte für eine solche Strohmänncheneigenschaft des Antragstellers ergaben sich vielmehr erst aus der Begründung des dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegenden Löschungsantrags im Schriftsatz vom 25. Oktober 2011. Dem Markeninhaber kann es vor diesem Hintergrund nicht zum Nachteil gereichen, wenn er in so einer Situation zunächst einen Patentanwalt mit der Vertretung seiner Rechte beauftragt, so dass nicht im Nachhinein die Erforderlichkeit der Beauftragung des Patentanwalts in Frage gestellt werden kann, sondern zu prüfen ist, ob die Kosten der späteren Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

(2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

Dabei bedarf es – trotz der grundsätzlichen Erforderlichkeit einer typisierenden Betrachtungsweise – vorliegend nicht der Entscheidung, ob die Tatsache, dass neben einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht ein Verfahren vor dem Zivilgericht anhängig ist, in jedem Fall die Erstattung von Doppelvertretungskosten rechtfertigt (vgl. auch Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, 7. Edition, § 81 Rn. 14.1, wonach in Markenlöschungsverfahren, in denen der Antrag auf Löschung einer Marke die Antwort dessen sei, der wegen der Verletzung der Marke vor den Zivilgerichten in Anspruch genommen wurde, keine Diskussion um die Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwälte feststell-

bar sei, da die Abstimmung des Vorgehens in Markensachen in diesen Fällen offenbar unproblematisch erscheine).

Vielmehr bedarf die vorliegende Fallkonstellation, in der neben einem Lösungsverfahren vor dem Bundespatentgericht eine Klage auf Rücknahme des Lösungsantrages gegen eine hinter dem Lösungsantragsteller stehende Person aufgrund einer zwischen dieser und dem Markeninhaber geschlossenen Vereinbarung vor dem Zivilgericht anhängig ist, einer eigenständigen Bewertung, die den Besonderheiten einer solchen Fallkonstellation Rechnung trägt.

Bei der Beurteilung der vorliegenden Fallgestaltung ist davon auszugehen, dass der Antragsteller den Lösungsantrag im Interesse und auf Veranlassung der Beklagten des Zivilprozesses, B..., gestellt hat. Dafür, dass der Lösungsantragsteller tatsächlich als Strohmann von B... tätig geworden ist, sprechen diverse Indizien, die die Markenabteilung in ihrem Beschluss vom 22. August 2013 zutreffend gewürdigt hat. Insbesondere hat der Lösungsantragsteller selber eingeräumt, dass ihm die im Namen von Frau B... gefertigte Begründung des Lösungsantrags im Verfahren ... von der anwaltlichen Vertreterin von Frau B... als Vorlage seinen Lösungsantrag zur Verfügung gestellt worden sei. Rechtsanwältin S... war jedoch gem. § 43 a Abs. 2 BRAO zur Verschwiegenheit verpflichtet in Bezug auf alles, was ihr in Ausübung ihres Berufes bekannt geworden ist, sofern es sich nicht um Tatsachen handelt, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Somit war es ihr verwehrt, die im Namen von Frau B... gefertigte Begründung des Lösungsantrags ohne Kenntnis und Billigung von Frau B... an den Lösungsantragsteller im vorliegenden Verfahren weiterzugeben. Frau B... hatte des Weiteren ein Interesse daran, dass ein Lösungsantrag von einer Person, die nicht Partei der Abgrenzungsvereinbarung vom 3. Juni 2002 war, gestellt wurde, da der Erfolg ihres eigenen Lösungsantrags gegen die streitgegenständliche Marke im Verfahren ... Löschen im Hinblick auf das vor den Zivilgerichten anhängige Verfahren auf Rücknahme dieses sowie weiterer Lösungsanträge fraglich war.

Auch wenn es sich bei einem Löschantrag um einen Popularantrag handelt, der grundsätzlich von jedermann ohne eigenes Interesse gestellt werden kann, so ist vorliegend doch relevant, dass ein irgendwie geartetes Interesse des Löschantragstellers an der Löschung der streitgegenständlichen Marke, das der Annahme seiner Strohmanneigenschaft entgegenstehen würde, nicht ersichtlich ist. Insbesondere ist er unstreitig nicht gewerblich tätig auf einem Gebiet der von der zugrundeliegenden Marke beanspruchten Waren.

Aus diesen Gründen war der Zivilrechtsstreit gegen die Beklagte B... für das vorliegende Lösungsverfahren mit einem als Strohmänn von B... tätigen Antragsteller relevant.

In einer Konstellation wie der vorliegenden, in der ein patentamtliches Lösungsverfahren parallel zu einer Klage auf Rücknahme eines Löschantrags in Bezug auf dieselbe Marke gegen eine hinter dem Löschantragsteller stehende Person vor dem Zivilgericht geführt wird, ist zunächst ein Abstimmungsbedarf grundsätzlich zu bejahen, auch wenn dieser Abstimmungsbedarf im Umfang hinter demjenigen in der vom BGH entschiedenen Fallgestaltung der Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren zurückbleiben sollte. Da derselbe Lebenssachverhalt, nämlich der Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung, Gegenstand sowohl der vor dem Zivilgericht zu entscheidenden Frage der Verpflichtung zur Rücknahme des Löschantrags als auch der durch die Markenabteilung zu entscheidenden Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschantrags im Hinblick auf diese Abgrenzungsvereinbarung ist, ist ein übereinstimmender Vortrag in beiden Verfahren sinnvoll und für eine kohärente Prozessführung erforderlich. Der Antragsteller muss sich dabei als Strohmänn Einwendungen, die dem Markeninhaber aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung gegen die hinter dem Löschantragsteller stehende B... zustehen, entgegenhalten lassen.

(3) Vor allem aber sind bei der – insbesondere bei der ergänzenden – Auslegung von Vereinbarungen sowie der Prüfung der Rechtsmissbräuchlichkeit eines Vorgehens komplexe rechtliche Fragen zu beantworten, die die Hinzuziehung eines

Rechtsanwalts rechtfertigen. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen in der Praxis zum üblichen Tätigkeitsgebiet von Patentanwälten gehört. Auch vorliegend ist die zugrundeliegende Abgrenzungsvereinbarung von PA W... unterzeichnet worden. Dies ändert nichts daran, dass die (ergänzende) Auslegung derartiger (Abgrenzungs-) Vereinbarungen nicht unerhebliche Schwierigkeiten aufweisen kann, so dass der Patentanwalt der Unterstützung eines in der Auslegung von Vereinbarungen üblicherweise erfahrenen und durch sein Studium der Rechtswissenschaft entsprechend ausgebildeten Rechtsanwalts bedarf. Patentanwälte erhalten demgegenüber in ihrer Ausbildung lediglich die Grundlagen des bürgerlichen Rechts vermittelt gem. § 19 b PatAnwAPO.

Die (ergänzende) Auslegung gerade der vorliegend gegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung vom 3. Juni 2002 ist in der Tat als nicht unproblematisch anzusehen im Hinblick auf die Formulierung der Ziff. 6. dieser Vereinbarung, in der Einzelheiten zur Benutzung der dort genannten Marken geregelt werden und die Beteiligten sich ferner verpflichten, keine Rechte gegeneinander aus ihren Marken herzuleiten, die jedoch keine darüber hinausgehenden expliziten Anhaltspunkte für eine Verpflichtung zur Rücknahme des hier gegenständlichen Löschungsantrags enthält. Dass die Auslegung dieser Vereinbarung in Bezug auf ihren Inhalt und ihre Reichweite nicht unerhebliche Schwierigkeiten aufwirft, lässt sich auch daran erkennen, dass die Zivilgerichte in erster Instanz und in der Berufungsinstanz bei der Auslegung der Vereinbarung hinsichtlich der Verpflichtung zur Rücknahme des Löschungsantrags zwar nicht in Bezug auf die vorliegend gegenständliche, so doch in Bezug auf eine weitere der vor den Zivilgerichten streitgegenständlichen Marken – nämlich der Marke „Macon Relax Vital“ (Az. DPMA 300 20 438; Az. BPatG 24 W (pat) 47/13) – zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.

In der vorliegenden Fallkonstellationen stellen sich zudem weitere, teilweise rechtlich durchaus anspruchsvolle Fragen, wie beispielsweise die Frage, inwieweit sich der Markeninhaber als Rechtsnachfolger der Firma H... GmbH & Co. KG auf die zwischen Frau B... und der ursprünglichen Markeninhaberin geschlossene schuldrechtliche Abgren-

zungsvereinbarung berufen und aus dieser Rechte herleiten kann, und inwieweit er aus dieser Vereinbarung sich ergebende Rechte oder Einwendungen auch dem im Interesse von Frau B... tätig gewordenen Antragsteller, einem Strohmännchen, entgegenhalten kann.

Schließlich bedarf die Frage, inwieweit eine Verpflichtung aus einer Abgrenzungsvereinbarung Auswirkungen auf ein Lösungsverfahren hat und inwieweit der Einwand des Rechtsmissbrauchs in einem Lösungsverfahren als Populäranspruchverfahren zu beachten ist, einer differenzierten Betrachtungsweise (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 54 Rn. 4 ff.).

In einer Gesamtschau dieser nicht unerheblichen rechtlichen Schwierigkeiten sowohl materiellrechtlicher als auch verfahrensrechtlicher Art ist die Mandatierung von Rechtsanwalt S... in Untervollmacht neben den ursprünglich mandatierten Patentanwälten in der vorliegenden Fallkonstellation eines Lösungsverfahrens und eines parallelen Zivilverfahrens, in dem ein Anspruch auf Rücknahme des Lösungsantrages aufgrund einer Abgrenzungsvereinbarung gegen eine hinter dem Lösungsantragsteller stehende Person geltend gemacht wird, als erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO zu erachten.

(4) Soweit für die Frage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten in der Rechtsprechung darauf abgestellt wird, ob Aufgaben angefallen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH GRUR 2012, 759, Tz. 14 ff. – Kosten des Patentanwalts IV), so betreffen diese Entscheidungen die vom vorliegenden Fall abweichende Fallkonstellation, dass ein Patentanwalt im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung im Rahmen der Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung neben einem Rechtsanwalt tätig geworden ist. In der vorliegenden Fallgestaltung ist jedoch – wie bereits eingangs ausgeführt – nicht auf die Erforderlichkeit der patentanwaltlichen Tätigkeit abzustellen. Vielmehr ist die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten zu bejahen aufgrund der dargelegten Erforderlichkeit i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO des (nachträglichen) Tätigwerdens von Rechtsanwalt S....

2. Demgegenüber war die Beschwerde zurückzuweisen, soweit der Markeninhaber mit dieser Beschwerde erstmals den 1,8-fachen Gebührensatz geltend macht. Zwar sind Gebührennachforderungen grundsätzlich auch im Rechtsmittelverfahren möglich, sofern das Rechtsmittel im Übrigen statthaft ist. Bei der Geltendmachung eines über die Mittelgebühr hinaus erhöhten Gebührensatzes handelt es sich jedoch nicht um eine solche Nachforderung. Bei den Rahmengebühren nach Nr. 2300 VV RVG bestimmt der Verfahrensbevollmächtigte gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG den Satz der Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der (patent-) anwaltlichen Tätigkeit nach billigem Ermessen. Damit eröffnet ihm § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG ein Leistungsbestimmungsrecht, die Vergütung nach Maßgabe des § 315 Abs. 1 BGB festzusetzen. Macht er von seinem Leistungsbestimmungsrecht durch Erklärung gegenüber dem Mandanten nach § 315 Abs. 2 BGB Gebrauch, ist er an die von ihm getroffene Bemessung der Gebühr gebunden (BGH NJW 2013, 3102). Hat der Patent-/ Rechtsanwalt sein Bestimmungsrecht somit – wie vorliegend spätestens durch den Kostenfestsetzungsantrag vom 21. Oktober 2013 – ausgeübt, kann er davon nachträglich nicht abweichen und ist deswegen nicht berechtigt, eine weitergehende Gebührenforderung im Beschwerdeverfahren geltend zu machen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der dem Grunde nach festgesetzten Patentanwaltskosten als auch hinsichtlich der insgesamt nicht festgesetzten Rechtsanwaltskosten. An der Bindung ändert sich auch dann nichts, wenn der Patent-/ Rechtsanwalt im Kostenfestsetzungsgesuch die Auffassung äußert, über die im Antrag konkret benannte Höhe des Gebührensatzes hinaus sei ein höherer, allerdings nicht beantragter Gebührensatz gerechtfertigt. Der Verfahrensbevollmächtigte muss sich vielmehr an der einmal bewusst getroffenen Bestimmung festhalten lassen und kann dieser Selbstbindung nicht durch einen vagen Hinweis auf einen vermeintlich noch höheren Anspruch entgehen. Eine Ausnahme ist nur dann anzuerkennen, wenn er sich eine Erhöhung ausdrücklich vorbehalten hat, über die Bemessungsfaktoren getäuscht wurde oder einen Gebührentatbestand übersehen hat (vgl. z. B. OLG Hamburg, Beschl. v. 29.6.2010, Az. 9 W 29/10, BeckRS 2012, 19143). Keine die-

ser Ausnahmen ist hier gegeben, insbesondere wurde kein ausdrücklicher Vorbehalt hinsichtlich einer Nachforderung erklärt.

Die zu erstattenden Kosten für das Lösungsverfahren waren daher sowohl für die Tätigkeit des Patentanwalts als auch für diejenige des Rechtsanwalts jeweils auf eine 1,3-Gebühr aus einem Gegenstandswert von 65.000.-- Euro zzgl. Auslagenpauschale und Zinsen festzusetzen (2 x 1.761,08 Euro zzgl. Zinsen im tenorierten Umfang). Soweit der Markeninhaber in seiner Beschwerde einen früheren Zinszeitpunkt als das Datum des Eingangs seines Kostenfestsetzungsantrags beantragt hat, wird die Beschwerde ebenfalls zurückgewiesen. Die Berechnung der Kosten ist vom Markeninhaber in seiner Beschwerde nicht angegriffen und auch nicht erkennbar fehlerhaft. Soweit der Antragsteller seinerseits hilfsweise ausführt, dass im Falle der Festsetzung der Kosten des Rechtsanwalts jedenfalls ein niedrigerer Gegenstandswert als der bislang zugrunde gelegte Betrag anzusetzen sei, da es zum Zeitpunkt, zu dem RA S... sich bestellt habe, nur noch um die isolierte Kostenentscheidung gegangen sei, so überzeugt dies nicht. RA S... ist vielmehr – wie oben ausgeführt - bereits vor der Rücknahme des Lösungsantrags tätig geworden, sodass keine Bedenken hinsichtlich des von der Markenabteilung festgesetzten Gegenstandswerts bestehen.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Gem. §§ 63 Abs. 3 S. 2 MarkenG, 104 Abs. 3, 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3, Abs. 2 ZPO (zur Anwendbarkeit dieser Vorschriften s. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 83 Rn. 13) ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. Im Hinblick darauf, dass der Senat inhaltlich nicht von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Doppelvertretungskosten abweicht, ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht geboten.

4. Der Senat konnte – trotz des vom Antragsteller hilfsweise gestellten Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung – im schriftlichen Verfahren entscheiden. Dies ergibt sich aus dem Verweis in § 63 Abs. 3 S. 2 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO über das Kostenfestsetzungsverfahren. Gem. §§ 104 Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO wird über die Beschwerde gegen die Kostenfestsetzung durch Beschluss entschieden, der ohne mündliche Verhandlung ergehen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 69 Rn. 9; BPatGE 32, 123, 5 W (pat) 25/90, BeckRS 2016, 12923).

5. Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb