



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 10/21

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 021 793.7**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2021 dahingehend abgeändert, dass die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten für das patentamtliche Lösungsverfahren auf

**8.548,00 €**

(in Worten: achttausendfünfhundertachtundvierzig EUR)

festgesetzt werden.

Dieser Betrag ist ab dem 14. Mai 2020 mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die weitergehende Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragstellerin 1/4 und die Antragsgegnerin 3/4 zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 21. April 2011 mit 13 Schutzansprüchen eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2004 021 793 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zum Ausüben von interaktiver Step-Gymnastik“ (Streitgebrauchsmuster), das durch Abzweigung aus der europäischen Patentanmeldung 04 80 5605.5 als Anmeldetag den 1. Dezember 2004 erhalten hat. Nachdem die Antragstellerin von der Antragsgegnerin vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters verklagt worden war, hat die Antragstellerin am 28. Oktober 2011 durch einen anwaltlichen Vertreter, der sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zugelassen ist, beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Bereits mit dem Löschungsantrag wurde darauf hingewiesen, dass neben den Patentanwälten der beauftragten Kanzlei, auch Rechtsanwälte mitwirken würden.

Wie sich anhand des Löschungsantrags sowie der späteren Eingaben vom 23. Mai und 12. November 2012 sowie von 13. September 2013 und 26. Februar 2015 ergibt, hat der als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter das Löschungsverfahren mit wechselnder Bezeichnung als „Patentanwalt“ oder „Rechtsanwalt“ betrieben. Gleichzeitig hatte er als „Rechtsanwalt“ das Mandat der Antragstellerin für das Verletzungsverfahren vor dem Landgericht erhalten. Im Löschungsverfahren ist für die Antragstellerin unstreitig mindestens ein weiterer, kanzleiangehöriger Patentanwalt A ... tätig geworden, der in gleicher Weise bestimmende Schriftsätze verfasst hat.

Mit Rücksicht auf das vorliegende Lösungsverfahren hat das Landgericht den Verletzungsstreit mit Beschluss vom 17. Februar 2012 ausgesetzt.

Am 23. Februar 2017 fand vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die mündliche Verhandlung statt. Für die Antragstellerin traten dort - diesmal als „Rechtsanwalt“ - der bereits genannte Rechts- und Patentanwalt auf sowie als weiterer Vertreter ein bisher im Verfahren nicht in Erscheinung getretener Patentanwalt mit Namen B .... Im Anschluss an die mündliche Verhandlung hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA mit Beschluss vom 23. Februar 2017 festgestellt, dass das zwischenzeitlich (wegen Erreichens der maximalen Schutzdauer) erloschene Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war. Mit dem Beschluss wurden der Antragsgegnerin zugleich die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auferlegt. Nach Erledigung eines sich anschließenden Beschwerdeverfahrens (Az. 35 W (pat) 424/17), ist die Kostengrundentscheidung am 16. Dezember 2019 in Bestandskraft erwachsen.

Mit ihrem am 14. Mai 2020 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag hat die Antragstellerin ursprünglich beantragt, die ihr zu erstattenden Kosten in Höhe von insgesamt 10.600,00 € festzusetzen. Die Antragstellerin machte hierbei die Kosten eines Patentanwalts und die eines Rechtsanwalts geltend, wobei sie als Kosten des Rechtsanwalts jene ansah, die für den als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassenen Vertreter angefallen sind, der für die Antragstellerin auch das Lösungsverfahren im Wesentlichen betrieben hat. Die Kosten für eine „Doppelvertretung“ seien deshalb gerechtfertigt, weil das weitere Vorgehen im Verletzungs- und Lösungsverfahren hätte koordiniert werden müssen. Der in Höhe von 10.600,00 € geltend gemachte Betrag errechnete sich auf der Grundlage eines Gegenstandswertes in Höhe von 250.000 € aus zwei 2,5-fachen Geschäftsgebühren á 5.130,00 € nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG nebst jeweils einer Post- und Telekommunikationspauschale in Höhe von 20,00 € sowie aus der von der Antragstel-

lerin vorverauslagten Löschungsantragsgebühr (300,00 €). Außerdem hat die Antragstellerin die Verzinsung des Erstattungsbetrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Antragstellung beantragt.

Die Antragsgegnerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, dass neben den Patentanwaltskosten keine Kosten für das Tätigwerden eines Rechtsanwalts erstattungsfähig seien. Im Übrigen erscheine eine 2,5-fache Geschäftsgebühr nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG sowohl bezogen auf den Patentanwalt als auch auf den Rechtsanwalt unangemessen hoch, da das Löschungsverfahren weder besonders umfangreich noch durch besondere technische oder rechtliche Schwierigkeiten gekennzeichnet gewesen sei.

Die Kostenbeamtin der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat auf der Grundlage der ab dem 1. August 2013 gültig gewesenen Gebührentabelle (vgl. oben) mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 20. Januar 2021 die erstattungsfähigen Kosten in Höhe von 4.826,00 € festgesetzt. Ferner hat sie auf der Grundlage von § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO antragsgemäß die Verzinsung des zugesprochenen Betrages mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 14. Mai 2020 (Eingang des Kostenfestsetzungsantrages beim DPMA) ausgesprochen.

Bei dem festgesetzten Betrag ist die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgegangen, dass die Kosten nur für einen anwaltlichen Vertreter erstattungsfähig seien, wobei nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG auch nur eine Geschäftsgebühr in Höhe eines 2,0-fachen Satzes anzuerkennen sei. Grund hierfür sei zum einen, dass das Verletzungsverfahren - was unstreitig ist - bereits vier Monate nach Einreichung des Löschungsantrags ausgesetzt worden und bereits deshalb kein nennenswerter Abstimmungsaufwand entstanden gewesen sei; zum anderen stehe der Erstattung sowohl von Patentanwalts- als auch Rechtsanwaltskosten im Wege, dass bei dem konkret tätig gewordenen Patent- und Rechtsanwalt keine klare Abgrenzung zwischen seinen Tätigkeiten als Rechtsanwalt und Patentanwalt gegeben gewesen sei.

Der genannte Vertreter sei zwar in der mündlichen Verhandlung zusammen mit einem Patentanwalt aufgetreten. Da der tätig gewordene Rechts- und Patentanwalt sowohl im Löschungs- als auch Verletzungsverfahren eingearbeitet gewesen sei, sei nicht nachvollziehbar, wie unter diesen Umständen ein Abstimmungsbedarf bestanden haben sollte.

Der festgesetzte Erstattungsbetrag setzt sich im Einzelnen - wie folgt - zusammen:

	<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>250.000 €</b> )	<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	2,0	4.506,00 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
				0,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
3.	Löschungsantragsgebühr			300,00 €
<b>Summe von I., II. und III.:</b>				<b>4.826,00 €</b> =====

Gegen diesen Beschluss, der den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin am 26. Januar 2021 zugestellt worden war, hat diese am 9. Februar 2021 Beschwerde beim DPMA eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet.

Die Antragstellerin hat sich die Berechnungsgrundlage der Gebrauchsmusterabteilung grundsätzlich zu eigen gemacht, wobei sie allerdings der Meinung ist, dass sie eine Erstattung sowohl für die Kosten eines Rechtsanwalts als auch für die eines

Patentanwalts beanspruchen könne, da es sich hierbei insgesamt um notwendige Kosten iSv § 91 Abs. 1 ZPO handele. Die Erstattungsfähigkeit von Kosten eines hinzugezogenen Rechtsanwalts sei bei Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in den Fällen, in denen ein paralleler Verletzungsstreit geführt worden sei, gefestigte Rechtsprechung. Da unstreitig sei, dass die Antragstellerin von der Antragsgegnerin parallel vor dem Landgericht wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters verklagt worden sei, bestünden keine Zweifel, dass für die Tätigkeit des Rechtsanwalts in analoger Weise wie für die des Patentanwalts jeweils eine Geschäftsgebühr in Höhe eines 2,0-fachen Satzes nach Tatbestand Nr. 2300 VV RVG zu erstatten sei. Es treffe nicht zu, dass für die Kosten für eine „Doppelvertretung“ im Falle einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens kein Raum mehr sei. Die Abhängigkeit der beiden Verfahren voneinander werde gerade durch die Aussetzung deutlich. Der Verletzungsstreit sei im Hintergrund stets latent vorhanden gewesen. Nach Abschluss des Löschungsverfahrens hätte das Verletzungsverfahren fortgesetzt werden müssen, weshalb ein Abstimmungsbedarf zu keiner Zeit entfallen gewesen sei. Der Abstimmungsbedarf habe „ex ante“ betrachtet bestanden und auch noch während der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung existiert.

Die Geltendmachung von Kosten für eine „Doppelvertretung“ stehe auch nicht im Widerspruch dazu, dass für die Antragstellerin sowohl im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren als auch im parallelen Verletzungsstreit ein und derselbe anwaltliche Vertreter tätig geworden sei. Bereits im Löschungsantrag vom 28. Oktober 2011 sei darauf hingewiesen worden, dass die Antragstellerin ein Mandat in patent- und rechtsanwaltlicher Hinsicht erteilt habe und eine Mitwirkung von kanzleiangehörigen Rechtsanwälten stattfinde. Unabhängig von der Frage, welcher anwaltliche Vertreter im Einzelfall die im Löschungsverfahren eingereichten Schriftsätze unterzeichnet habe, sei das Löschungsverfahren von einem „Patentanwaltsteam“ um den Patentanwalt B ... betrieben worden, der letztlich auch in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung aufgetreten sei.

Es sei lediglich kanzleiinternen Gründen geschuldet gewesen, dass der als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene, anwaltliche Vertreter auch Schriftsätze, die das Lösungsverfahren betrafen, unterzeichnet habe. Dass ein Abstimmungsbedarf zwischen den tätig gewordenen Patentanwälten und dem besagten Vertreter in seiner Funktion als „Rechtsanwalt“ bestanden habe, könne letztlich nicht in Zweifel gezogen werden.

Die Antragstellerin begehrt demnach sinngemäß folgende Kostenerstattung:

<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>250.000 €</b> )		<b>RVG VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag § 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	2,0	4.506,00 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
3.	Geschäftsgebühr	2300	2,0	4.506,00 €
4.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
5.	Löschungsantragsgebühr			300,00 €

<b>Summe von I., II. und III.:</b>	<b>9.352,00 €</b> =====
------------------------------------	----------------------------

Die Antragstellerin hat beantragt,

dass der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 20. Januar 2021 dahingehend abgeändert wird, dass zusätzlich zu den bereits festge-



setzten Kosten, insbesondere zu der bereits festgesetzten 2,0 Verfahrensgebühr Nr. 2300 VV RVG, eine weitere 2,0 Verfahrensgebühr Nr. 2300 VV RVG in Höhe von 4.506,00 € als durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattende Kosten festgesetzt werden.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Januar 2021 zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin ist nach wie vor der Ansicht, dass eine Erstattung von Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt nicht in Frage komme. Die einschlägige Rechtsprechung fordere im vorliegenden Zusammenhang, dass die Kosten für einen hinzugezogenen Rechtsanwalt nur dann als zweckentsprechende Rechtsverfolgung iSv § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO gerechtfertigt seien, wenn zwischen dem Patent- und dem Rechtsanwalt ein tatsächlicher Abstimmungsbedarf bestanden habe. Die von der Antragstellerin genannte Rechtsprechung könne dagegen nicht auf den vorliegenden Fall angewandt werden, bei dem das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren und das parallele Verletzungsverfahren maßgeblich durch ein und denselben anwaltlichen Vertreter geführt worden seien. Wie unter diesen Umständen der von der Rechtsprechung geforderte, tatsächliche Abstimmungsbedarf entstanden sein sollte, sei nicht ersichtlich.

Ein solcher Abstimmungsbedarf habe vorliegend auch deshalb nicht bestanden, weil der Verletzungsstreit vor dem Landgericht alsbald ausgesetzt worden sei und daher in faktischer Hinsicht überhaupt kein paralleles Verletzungsverfahren vorgelegen habe. Nach § 27 Abs. 3 GebrMG könnten Kosten für eine „Doppelvertretung“ zwar anfallen; diese Regelung betreffe aber nur Gebrauchsmusterstreitsachen iSv

§ 27 Abs. 1 GebrMG, wozu ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren aber nicht zähle. Im Übrigen widerspreche es dem äußeren Anschein, wenn die Gegenseite behauptete, dass der als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter nicht primär das Löschungsverfahren, sondern im Wesentlichen nur den Verletzungsstreit betrieben habe. Die im Löschungsverfahren von der Antragstellerin eingereichten Schriftsätze seien im überwiegenden Umfang vom besagten Vertreter und hierbei mit der Bezeichnung „Patentanwalt“ unterschrieben worden. Dies könne nicht einfach mit einem Hinweis auf kanzleiinternen Abläufe oder dgl. erklärt werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die am 9. Februar 2021 von der Antragstellerin eingelegte Beschwerde ist zulässig. Die Antragstellerin hat ihre Beschwerde innerhalb der 2-wöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG beim DPMA erhoben. Innerhalb dieser Frist hat sie auch die tarifmäßige Beschwerdegebühr in Höhe von 50 € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) ordnungsgemäß einbezahlt.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin hat auch überwiegend Erfolg. Hiernach erweist sich der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss insoweit als fehlerhaft, als die Gebrauchsmusterabteilung der Antragstellerin die Erstattung der begehrten „Doppelvertretungskosten“ insgesamt verweigert hat.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung ist in zutreffender Weise davon ausgegangen, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG angesetzt werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 ff.) und dass im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens der Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG (Geschäftsgebühr) einschlägig ist. Zwar tragen die

Löschungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legosteine“ und BGH BIPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich sind sie aber als Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde anzusehen (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 26 Rn. 4).

b) Im Rahmen der Kostenfestsetzung nach § 17 Abs. 4 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 Sätze 2 f. und § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm §§ 91 Abs. 2, 104 ZPO sind die der Antragstellerin entstandenen Kosten insoweit als erstattungsfähig zu berücksichtigen, als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren.

b1) Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zwischen den Beteiligten nur noch in Streit geblieben, ob auf Seiten der Antragstellerin die Kosten für die Tätigkeit eines mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 4.526,00 € (4.506,00 € + 20,00 €) im Rahmen der Kostenfestsetzung zu berücksichtigen sind. Die weiteren Posten der Kostenfestsetzung, einschließlich des Gegenstandswertes, der den anwaltlichen Gebühren zugrunde zu legen ist, sind nicht im Streit.

b2) Die Mitwirkung des genannten, als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassenen Vertreters als „Rechtsanwalt“ gehört im vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung der Antragstellerin, weshalb die insoweit entstandenen Aufwendungen hier als notwendige Kosten iSv § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig sind.

b2a) Der erkennende Senat erachtet die Anwendung der Grundsätze der höchstgerichtlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), die dieser bei der Erstattungsfähigkeit von „Doppelvertretungskosten“ im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren anwendet (BGH GRUR 2013, 427 ff.), auch bei einem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren für geboten (vgl. BPatG BIPMZ 2017, 373 ff. = BPatGE 56, 28 ff - „Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren“). Dies rechtfertigt sich daraus, dass der BGH dem Abstimmungsaspekt in seiner neueren,

oben zitierten Rechtsprechung erkennbar eine wesentliche Bedeutung beimisst und dieser Aspekt wegen der vergleichbaren Sach- und Interessenlage im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren auch dort eine große Bedeutung hat. Der Einwand der Antragsgegnerin, dass ein solcher, auf Richterrecht gegründeter Erstattungsanspruch im Widerspruch zur spiegelbildlichen, gesetzlichen Regelung des § 27 Abs. 3 GebrMG stehe, ist nicht stichhaltig. Aus der Tatsache, dass der Gesetzgeber in bestimmten Fällen eine Erstattung von „Doppelvertretungskosten“ ausdrücklich angeordnet hat, folgt nicht ohne weiteres im Umkehrschluss, dass die Erstattung solcher Kosten in anderen Fällen zwingend geschlossen sein soll. Der BGH hat das von der Antragsgegnerin vorgetragene Argument in gleicher Weise beurteilt, indem er sich in seiner o.g. Rechtsprechung mit Regelung des § 143 Abs. 3 PatG, die der des § 27 Abs. 3 GebrMG entspricht, auseinandergesetzt hat.

b2b) Nach der o.g. BGH-Rechtsprechung bildet eine typisierende Betrachtungsweise die Grundlage, weshalb die Antragstellerin - entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin - keine Obliegenheit dadurch verletzt hat, dass sie nicht im Einzelnen dargelegt hat, in welcher Weise ein konkreter Abstimmungsbedarf zwischen den Verfahren entstanden und hierdurch die Mitwirkung des Rechtsanwalts am Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren stattgefunden hat. Eine derartige Darlegungslast will die genannte Rechtsprechung für das Kostenfestsetzungsverfahren - auch vor dem Hintergrund des § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO - gerade vermeiden. Der prozessuale Erstattungsanspruch gründet sich hiernach regelmäßig in ausreichender Weise darauf, dass die vorliegenden Beteiligten, neben dem hier in Rede stehenden patentamtlichen Löschungsverfahren, auch einen Verletzungsstreit vor dem Landgericht geführt haben, in welchem die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters vorgegangen war. In solchen Fällen ist davon auszugehen, dass, selbst wenn nur eine einfachere Verteidigungsstrategie verfolgt wird, eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich ist und somit eine Mitwirkungsnotwendigkeit des Rechtsanwalts gegeben ist.

b2c) Darüber hinaus scheitert hier der für den mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemachte Erstattungsanspruch auch nicht daran, dass die Antragstellerin im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren und im Verletzungsverfahren von einer Person vertreten wurde, die über eine Doppelqualifikation als Rechtsanwalt und Patentanwalt verfügt.

α) Die von der Antragsgegnerin aufgeworfene Frage der Erstattungsfähigkeit von „Doppelvertretungskosten“ bei Vertretung durch einen sowohl als Patent- als auch als Rechtsanwalt qualifizierten Verfahrensbevollmächtigten wird in der Kommentarliteratur nicht einheitlich beantwortet (vgl. einerseits *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl. § 80 Rn. 47, andererseits *Bühning/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 193; *Schulte/Püschel*, PatG, 11. Aufl. § 80 Rn. 47; vermittelnd bzw. abwartend: *Benkard/Schäfers/Schwarz*, PatG, 11. Aufl., § 80 Rn. 40). Der erkennende Senat hat zu dieser Streitfrage, worauf die Antragstellerin zu Recht hingewiesen hat, bereits in einer früheren Entscheidung Stellung genommen (vgl. GRUR 2017, 1169, 1171 - m.w.N.) und auch in einem solchen Fall sowohl die Kosten für einen Rechtsanwalt als auch die für einen Patentanwalt als notwendig und mithin erstattungsbzw. berücksichtigungsfähig erachtet. Letztlich kann die wiederholte Klärung dieser Rechtsfrage hier aber unterbleiben.

β) Der vorliegende Sachverhalt weist die Besonderheit auf, dass zwar ein anwaltlicher Vertreter für die Antragstellerin tätig geworden war, der über eine Doppelqualifikation als Rechts- und Patentanwalt verfügte, dass dieser aber weder in dieser Eigenschaft (als solcher) noch ausschließlich mit der Durchführung des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens und des parallelen Verletzungsstreits beauftragt worden war. Hierauf war bereits im Löschungsantrag hingewiesen worden, wonach die kanzleiangehörigen „Patentanwälte“ mit der Vertretung im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren beauftragt waren, während den kanzleiangehörige „Rechtsanwälte“ die Mitwirkung im Verfahren oblag.

Die Antragsgegnerin hat zwar bestritten, dass im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren auf Seiten der Antragstellerin neben dem besagten, als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassenen Vertreter, noch weitere Patentanwälte tätig geworden wären. Dieser Einwand greift aber letztlich nicht durch, weil im vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren mindestens zwei umfangreiche Eingaben, nämlich jene vom 28. Juni 2012 und vom 22. Oktober 2013 von einem Patentanwalt mit dem Namen A ... verfasst worden waren; hierdurch erhält der Vortrag der Antragstellerin die notwendige Glaubhaftigkeit iSv § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO, wonach in erster Linie ein „Patentanwaltsteam“ um den Patentanwalt B ... für das Betreiben des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens verantwortlich gewesen sei. Dies erscheint auch insoweit plausibel als dieser Patentanwalt für die Antragstellerin - ausgewiesen durch das Sitzungsprotokoll vom 23. Februar 2017 - als weiterer anwaltlicher Vertreter an der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung teilgenommen hatte.

Bei dieser Sachlage spielt es rechtlich keine Rolle, dass der hier als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter in den parallelen Verfahren und jedenfalls im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren mit wechselnder Bezeichnung als „Patentanwalt“ oder „Rechtsanwalt“, oder - wie es die Gebrauchsmusterabteilung im beschwerdegegenständlichen Beschluss ausdrückt - ohne eine „klare Abgrenzung“ aufgetreten war. Die typisierende Betrachtungsweise beim Abstimmungsbedarf, die nach der o.g. BGH-Rechtsprechung ausreichend ist, um zu einer Erstattungsfähigkeit von „Doppelvertretungskosten“ zu gelangen, wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der in erster Linie mit der Durchführung des parallelen Verletzungsverfahrens beauftragte Rechtsanwalt auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren eine wesentliche, den Verfahrensgang mitgestaltende Funktion übernommen hat.

b2d) Darüber hinaus kann der Antragsgegnerin auch nicht insoweit gefolgt werden, als sie meint, die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts seien deshalb nicht zu erstatten, weil das vor dem Landgericht anhängig gewesene Verletzungsverfahren bereits kurze Zeit nach Einreichung des Löschungsantrags ausgesetzt worden

sei und eine Wiederaufnahme des Verfahrens während des laufenden Lösungsverfahrens nicht stattgefunden habe. Der Senat stimmt dem nicht zu. Es kann keine Rede davon sein, dass die Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Wegfall des Abstimmungsbedarfs geführt hätte.

Es trifft zwar zu, dass in Fällen, in denen ein Verletzung- oder Verfügungsverfahren und ein Nichtigkeitsverfahren (bzw. Lösungsverfahren) sich nur kurze Zeit überschneiden, die Hinzuziehung des Rechtsanwalts als iSv in § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 ZPO nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sein kann (vgl. BPatGE 53, 173, 176 - „Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VIII“); diese Sichtweise kann aber nicht auf den vorliegenden Fall einer Aussetzung des Verletzungsverfahrens übertragen werden. Das Gebot, für eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Lösungsverfahren und Verletzungsrechtsstreit berücksichtigende Verfahrensführung zu sorgen, fällt erst dann weg, wenn ein entsprechender Verfügungsantrag oder eine Verletzungsklage abschließend erledigt sind. Eine Aussetzung stellt in diesem Sinne keinen Fall einer Erledigung dar. Bei einer Aussetzung muss stets Sorge dafür getragen werden, dass das parallele Verletzungsverfahren wieder aufgenommen wird; dies führt dazu, dass bei der weiteren Führung des Lösungsverfahrens ggf. in vorausschauender Weise Handlungen vorbereitet werden müssen. Auch diese bedürfen der Abstimmung und erfordern damit das Zusammenwirken von Patentanwalt und Rechtsanwalt. Im Übrigen können im Aussetzungszeitraum zwischen den Beteiligten Vergleichsverhandlungen durchgeführt werden, die den Lösungs- und den Verletzungsstreit gleichermaßen betreffen.

c) Der Antragstellerin steht hiernach ein Anspruch auf Erstattung der geltend gemachten „Doppelvertretungskosten“ zu. Diese Kosten bemessen sich allerdings - abweichend vom angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss - nach der Gebührentabelle (§ 13 Abs. 1 RVG), die bis zum 31. Juli 2013 galt. Dies folgt aus dem Umstand, dass der Lösungsantrag der Antragstellerin bereits aus dem Jahr

2011 stammte und nach § 60 Abs. 1 Satz 1 RVG jenes Gebührenrecht anzuwenden ist, das zum Zeitpunkt der unbedingten Auftragserteilung galt. Der Erstattungsbeitrag errechnet sich also folgendermaßen:

	<b>Gebührentatbestand</b> (Gegenstandswert gemäß §§ 2 Abs. 1, 33 RVG: <b>250.000 €</b> )	<b>RVG</b> <b>VV Nr.</b>	<b>Satz</b>	<b>Betrag</b> <b>§ 13 RVG</b>
<b>I. Kosten des Patentanwalts</b>				
1.	Geschäftsgebühr	2300	2,0	4.104,00 €
2.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>II. Kosten des Rechtsanwalts</b>				
3.	Geschäftsgebühr	2300	2,0	4.104,00 €
4.	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
<b>III. Vorverauslagte Kosten</b>				
5	Löschungsantragsgebühr			300,00 €
<b>Summe von I., II. und III.:</b>				<b>8.548,00 €</b> =====

3. Der im angefochtenen Beschluss enthaltene, außer Streit stehende Verzinsungsausspruch, der seine Grundlage in § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO iVm § 247 BGB hat, gilt auch in Bezug auf den neu festgesetzten Betrag und war daher im Tenor des Beschlusses beizubehalten.

4. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG iVm § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien.



Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

5. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. *Büh-ring/Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Da die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde im weitaus überwiegenden Umfang durchgedrungen ist, waren die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens zwischen den Beteiligten (wie im Tenor ausgesprochen) zugunsten der Antragstellerin im Verhältnis von 1/4 zu 3/4 zu verteilen. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

### III.

#### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch