

BUNDESPATENTGERICHT

10 ZA (pat) 5/99 zu
17 W (pat) 57/95

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 42 29 865

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Erinnerung der Patentinhaberin gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß vom 17. Mai 1999 wird zurückgewiesen. Die Patentinhaberin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

Gründe

I

Der Bundesgerichtshof hat durch Beschluß vom 10. Dezember 1998 die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1997 auf ihre Kosten zurückgewiesen und den Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde auf 1.000.000,-- DM festgesetzt.

Die Beigetretene hat ihre Kosten mit 16.265,-- DM beziffert, darunter 8.132,50 DM als Kosten ihres mitwirkenden Patentanwalts, und die Festsetzung beantragt.

Die Patentinhaberin hat geltend gemacht, die Erstattung der Kosten des Patentanwalts sei nicht gerechtfertigt. Seine Mitwirkung ergebe sich nicht aus den Akten des Rechtsbeschwerdeverfahrens. Daß dem Patentanwalt die Rechtsbeschwerdeschrift nebst Begründung und Fristgesuche mitgeteilt worden seien, belege seine Mitwirkung nicht. Ob die Erwiderung der Beigetretenen auf die Rechtsbeschwerdebegründung mit dem Patentanwalt abgestimmt worden sei, werde mit Nichtwissen bestritten. Eine solche Abstimmung sei auch nicht erforderlich gewesen.

Der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts hat die Kosten der Beigetretenen antragsgemäß festgesetzt und hinsichtlich der Kosten des Patentanwalts ausgeführt, diese seien erstattungsfähig, weil Beratungen im Rechtsbeschwerdeverfahren durch den Patentanwalt der Beigetretenen nach ihrem Vortrag erfolgt seien. Dies stelle eine gebührenpflichtige Mitwirkung im Sinne von § 102 Abs 5, § 143 Abs 5 PatG dar.

Die Patentinhaberin hat Erinnerung eingelegt. Sie bestreitet weiterhin die Erstattungsfähigkeit der Kosten des Patentanwalts, auch weil dessen Bevollmächtigung für das Rechtsbeschwerdeverfahren nicht nachgewiesen sei.

Die Beigetretene beantragt,

die Erinnerung kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie legt in Ablichtung ein Schreiben an ihren Patentanwalt vom 25. Mai 2000 vor, wonach sie diesen beauftragt habe, sie nicht nur im Einspruchsbeschwerdeverfahren, sondern auch im anschließenden Rechtsbeschwerdeverfahren zu vertreten, sowie Schriftverkehr zwischen dem sie im Rechtsbeschwerdeverfahren vertretenden, beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt und den Patentanwalt über die gegenseitige Abstimmung der Rechtsbeschwerdeerwiderung.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Erinnerung bleibt ohne Erfolg. Die von der Beigetretenen geltend gemachten Kosten ihres Patentanwalts sind in der geforderten Höhe erstattungsfähig.

Im Rechtsbeschwerdeverfahren sind Gebühren eines Patentanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGebO zu erstatten, wenn der Patentanwalt mit der Interessenwahrung des Beteiligten auch im Rechtsbeschwerdeverfahren beauftragt war und es sich bei der von ihm entfalteten Tätigkeit um "die Mitwirkung" in dem Rechtsstreit handelt, § 143 Abs 5 § 102 Abs 5 Satz 4 PatG (vgl. Senatsbeschluss GRUR 1999, 44), wobei im Rechtsbeschwerdeverfahren auch für den Patentanwalt unter "voller Gebühr" die um 3/10 erhöhte volle Gebühr zu verstehen ist (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 143 Rdn 413).

Für die Beigetretene hat Patentanwalt W... im Rechtsbeschwerdeverfahren mitgewirkt. Mitwirkung verlangt konkrete, der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung dienende Handlungen, wobei es - anders als die Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 30. April 1999 meint - auf die sachliche Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts nicht ankommt (Busse, aaO, Rdn 406). Solche Tätigkeiten hat Patentanwalt W... entfaltet. Er hat die von dem bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Prozeßbevollmächtigten der Beigetretenen entworfene Erwiderng auf die Rechtsbeschwerdebegründung geprüft und diesem das Ergebnis seiner Prüfung mitgeteilt. Dies ist durch die eingereichten Ablichtungen des Schriftwechsels zwischen Patentanwalt W... und dem Verfahrensbevollmächtigten der

Beigetretenen bei dem Bundesgerichtshof belegt und bedarf keiner weiteren Glaubhaftmachung, zumal da die Patentinhaberin eine Einwendung gegen die Richtigkeit dieses Schriftwechsels nicht erhoben hat. Diese beratende Mitwirkung genügt, um den Gebührenanspruch entstehen zu lassen. Eines Auftretens gegenüber dem Bundesgerichtshof während des Verfahrens bedarf es nicht (Senatsbeschuß GRUR aaO; Busse, aaO, Rdn 406).

Patentanwalt W... war von der Beigetretenen auch beauftragt, für sie am Rechtsbeschwerdeverfahren mitzuwirken. Zwar ist eine förmliche Vollmachtsurkunde für den Patentanwalt der Beigetretenen während des Verfahrens nicht vorgelegt worden. Dazu bestand auch kein Anlaß, § 97 PatG § 88 ZPO. Auf die entsprechende, erst im Kostenfestsetzungsverfahren erhobene Rüge der Patentinhaberin hat die Beigetretene jedoch mitgeteilt, sie habe ihren Patentanwalt beauftragt gehabt sie auch im Rechtsbeschwerdeverfahren zu vertreten. Eine Bevollmächtigung des Patentanwalts W..., die Beigetretene auch im Rechtsbeschwerdeverfahren zu vertreten, ist damit belegt.

Gegen die Höhe der zu erstattenden Gebühren, die auch die Auslagenpauschale gemäß § 26 BRAGebO umfassen, sind Einwendungen nicht erhoben. Bedenken bestehen insoweit auch nicht.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Na/Be