

# BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 59/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Löschungssache**

**Gbm 297 10 790 Lö I – 119/98**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerinnen wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung II - vom 6. Juli 2000 abgeändert.

2. Die der Antragstellerin von den Antragsgegnerinnen zu erstattenden Kosten des Löschungsverfahrens werden auf

3. 090,78 DM

(dreitausendundneunzig 78/00 Deutsche Mark)

festgesetzt.

3. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

4. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin 3/5 zu tragen, im übrigen fallen sie der Antragsgegnerin neu zur Last.

## Gründe

### I.

Durch Beschluß vom 28. Oktober 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung II - nach mündlicher Anhörung der Beteiligten das Gebrauchsmuster 297 10 790 teilweise gelöscht und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Kosten des Lösungsverfahrens sind der Antragstellerin zu 2/5 und den Antragsgegnerinnen zu 3/5 auferlegt worden.

Am 29. Februar 2000 hat die Antragstellerin Kostenfestsetzung beantragt und Kosten in Höhe von 5 331,70 DM geltend gemacht, die Reisekosten ihrer in F... ansässigen Patentanwältin in Höhe von 1 351,70 DM enthalten. Zur Glaubhaftmachung der Reisekosten sind Rechnungen über einen Flugschein F... - B... - M... in Höhe von 876,50 DM, für Hotelkosten von 160,- DM, eine Bahnfahrt M... - F... über 73,50 DM sowie über Taxifahrten im Gesamtbetrag von 131,70 DM vorgelegt worden.

Auf den Einwand der Antragsgegnerinnen, der Umweg über B... sei nicht nachvollziehbar, weil die den Termin wahrnehmende Patentanwältin der Antragstellerin in F... „domiziliert“ sei, hat diese erwidert, der Hauptsitz ihrer Patentanwälte liege in B.... Von dort sei das Verfahren hauptsächlich betreut worden, so daß die Reise von F... nach B... und von dort nach M... erforderlich gewesen sei.

Durch Beschluß vom 6. Juli 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Kosten – unter Berichtigung eines Additionsfehlers über 300,- DM bei dem geltend gemachten Betrag (5 631,50 DM statt 5 331,70 DM) - antragsgemäß unter Berücksichtigung der Reisekostenkosten in voller Höhe auf 3 379,02 DM festgesetzt.

Gegen den am 4. August 2000 zugestellten Beschluß wenden sich die Antragsgegnerinnen mit der am 17. August 2000 eingelegten Beschwerde. Sie beantragen (sinngemäß), den Kostenfestsetzungsbeschluß der Gebrauchsmusterabteilung zu ändern und die Reisekosten der anwaltlichen Vertreterin nur in Höhe von jeweils einer Fahrt von F...-M..., M...-F... festzusetzen. Die Behauptung, das Verfahren sei von B... aus betreut worden, sei nicht zutreffend, denn die in F... ansässige Patentanwältin habe sämtliche Schriftsätze selbst unterzeichnet.

Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren beantragt, die Reisekosten unter Abzug der für den Flug von F... nach B... entstandenen Kosten, die sich auf 370,38 DM berechnen, auf 981,32 DM festzusetzen. Die Anreise von B... nach M... sei wegen der Abstimmung der vorliegenden Sache mit dem in der B... Zentrale tätigen sozietätsinternen Sachbearbeiter der Antragstellerin erforderlich gewesen.

Die Antragsgegnerinnen haben sich hierzu nicht mehr geäußert.

## II.

Die Beschwerde, die sich gegen die Höhe der in dem angefochtenen Beschluß als erstattungsfähig angesehenen Reisekosten richtet, ist zulässig.

In der Sache hat sie Erfolg, soweit die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren die Flugkosten von F... nach B... in Höhe von 370,38 DM nicht mehr geltend macht. Insoweit und unter Berücksichtigung (=Berichtigung) eines Additionsfehlers von 110,- DM zu Lasten der Antragstellerin war der angefochtene Beschluß abzuändern.

Hinsichtlich der von der Antragstellerin weiterhin beanspruchten Flugkosten von B... nach M... in Höhe von 506,12 DM ist die Beschwerde dagegen unbegründet. Diese Kosten sind als notwendig und damit gemäß 17 Abs. 4 GbmG iVm § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Antragsgegnerinnen machen zwar an sich zutreffend geltend, dass ein Patentanwalt, der als Mitglied einer überörtlichen Sozietät die Bearbeitung eines Mandats übernimmt und einen Verhandlungstermin vor dem Patentamt oder Patentgericht in M... wahrnimmt, grundsätzlich nur Kosten für eine Reise von und nach dem Ort berechnen darf, an dem er seine berufliche Tätigkeit regelmäßig ausübt (vgl. dazu auch BGH GRUR 1965, 621, 627 „Patentanwaltskosten“). Reist er zu dem Verhandlungstermin auf dem Umweg über einen anderen Ort, an dem Mitglieder der Sozietät ebenfalls niedergelassen sind, um den Streitfall zu besprechen, sind die Mehrkosten nicht erstattungsfähig. Informationen, die der sachbearbeitende Anwalt von einem Sozietätsmitglied benötigt, muss er sich auf eigene Kosten beschaffen.

Vorliegend hat die Antragstellerin jedoch glaubhaft dargelegt, dass der Anwaltsauftrag der Sozietät für den Hauptsitz in B... erteilt und von dort auch erfüllt worden ist. Die in F... ansässige Patentanwältin hat in dem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zwar alle Schriftsätze selbst unterzeichnet. In den Schriftsätzen ist jedoch ausnahmslos B... als Ort der Abfassung genannt. Damit in Einklang

steht die nach § 25 PatG erteilte Vollmacht der Antragstellerin. In dem Vollmachtsformular ist nur ein Teil der Niederlassungen der Sozietät unter Angabe von Adresse und Telefon- und Fax-Nummern aufgeführt. F... ist nicht als Sitz der überörtlichen Sozietät genannt. Für einen Mandatsauftrag, der den Hauptsitz der Sozietät einbezieht, spricht zudem, dass nach dem Vortrag der F... Patentanwältin der ständige Bearbeiter für die t... Mandantin in dem B... Hauptsitz der Sozietät tätig ist. Jedenfalls ist anzunehmen, dass das Mandat tatsächlich von der B... Kanzlei aus bearbeitet worden ist. Ausländische

Mandanten haben in einer Sozietät häufig einen ständigen Betreuer und Ansprechpartner, der ihr Unternehmen kennt, mit dem entsprechenden ausländischen Recht vertraut ist, die Korrespondenz mit dem Mandanten führt, seine Informationen entgegennimmt, Auskünfte erteilt und beratend tätig wird. Auch wenn der sozietätsinterne Betreuer in dem vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht selbst vor dem Patentamt aufgetreten ist, sondern die Bearbeitung des Mandats der F... Patentanwältin übergeben hat, ist der Auftrag doch entsprechend

dem Willen der Auftraggeberin in der B... Kanzlei durchgeführt worden.

Demzufolge sind die hierdurch entstanden Reisekosten - aber auch nur diese - als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzuerkennen. Die nicht erstattungsfähigen Mehrkosten von 370,38 DM, die durch den Flug der Patentanwältin von F... nach B... entstanden sind, hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht weiter geltend gemacht.

Die belegten berücksichtigungsfähigen Reisekosten der Antragstellerin berechnen sich demnach wie folgt:

Flug B.../M...	506,12 DM
Bahn M.../F...	73,50 DM
Hotel	160,- DM
<u>Taxi (5x)</u>	<u>131,70 DM</u>
Summe	871,32 DM

Der Antragstellerin sind daher Kosten in einer Gesamthöhe von 5 151,32 DM entstanden, so daß die von den Antragsgegnerinnen der Antragstellerin aufgrund der Kostenentscheidung vom 28. Oktober 1999 in Höhe von 3/5 zu erstattenden Kosten auf 3 090,78 DM festzusetzen sind.

Da die Antragsgegnerinnen bei einem Beschwerdewert von etwa 500,- DM mit 288,24 DM Erfolg hatten, haben die Antragsgegnerinnen entsprechend § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO zwei Fünftel der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, während die Antragstellerin drei Fünftel tragen muß.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Pr/Be