



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 431/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster ...

hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Müllner und die Richterin Werner sowie den Richter Müller am 4. August 2005

beschlossen:

Die Erinnerung der Antragstellerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Kostenbeamten vom 24. März 2005 wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat gegen das Gebrauchsmuster ... der Antragsgegnerin das gebrauchsmusterrechtliche Lösungsverfahren betrieben und im patentamtlichen Verfahren die Löschung des Gebrauchsmusters erreicht. Dagegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt. In dem patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren wirkten an der Vertretung beider Verfahrensbeteiligten sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt mit. Mit Beschluss vom 10. Dezember 2003 hat der Senat die Beschwerde der Antragsgeg-

nerin zurückgewiesen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

In dem sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren hat die Antragstellerin ua die Festsetzung von € 4.469,00 für die Mitwirkung ihres Rechtsanwalts betrieben und zwar zusätzlich zu der Festsetzung der Kosten für die Mitwirkung ihres Patentanwalts.

Mit Beschluss vom 24. März 2005 hat der Kostenbeamte die erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin festgesetzt. Dabei hat er die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts als erstattungsfähig festgesetzt und die Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen.

Gegen diese teilweise Zurückweisung ihres Festsetzungsantrages hat die Antragstellerin Erinnerung eingelegt, der der Kostenbeamte nicht abgeholfen hat. Die Antragstellerin trägt vor, dass die Mitwirkung des Rechtsanwalts notwendig gewesen sei, weil neben dem speziell auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätigen Patentanwalt auch die Rechtsfragen bezüglich Software-Schutz im Gebrauchsmuster-Verfahren zu klären gewesen seien. Im übrigen habe sich die Notwendigkeit, einen Rechtsanwalt hinzuziehen, aus der Tatsache ergeben, dass die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren neben dem Patentanwalt von einem Rechtsanwalt vertreten wurde, so dass das im Sinne einer „Waffengleichheit“ auch für die Antragstellerin hätte gelten müssen.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss des Kostenbeamten vom 24. März 2005 teilweise aufzuheben, insoweit darin die Festsetzung der von der Antragstellerin geltend gemachten Kosten in Höhe von € 4.469,00 für die Mitwirkung des Rechtsanwalts zurückgewiesen wurde, und auch diese Kosten antragsgemäß als erstattungsfähig festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Erinnerung der Antragstellerin zurückzuweisen.

Sie meint, dass für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts auf der Seite der Antragstellerin keine Notwendigkeit bestanden habe. Die Frage, ob Software-Schutz ein Gegenstand des Gebrauchsmusters war, sei zu keiner Zeit ein Thema des Verfahrens gewesen. Vielmehr sei von Anfang an klar gewesen, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters jedenfalls kein Computerprogramm „an sich“ gewesen sei. Außerdem sei die Beurteilung, ob der Gegenstand der Gebrauchsmusteranmeldung gebrauchsmusterfähig und als Gebrauchsmuster schutzfähig war, in erster Linie eine Frage für den Patentanwalt und dessen technisches Fachwissen und gerade keine Frage für das spezifisch juristische Wissen des Rechtsanwalts.

II

Die Erinnerung der Antragstellerin gegen den Beschluss des Kostenbeamten vom 24. März 2005 ist statthaft und zulässig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg. Die Festsetzung der geltend gemachten Gebühr für einen – neben einem Patentanwalt als Beteiligtenvertreter – mitwirkenden Rechtsanwalt ist zu Recht zurückgewiesen worden, weil diese Kosten nicht notwendig waren iSd §§ 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs 2 PatG und 91 Abs 1 Satz 1 ZPO.

Die Antragstellerin und Erinnerungsführerin hat nach §§ 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs 2 PatG und 91 Abs 1 Satz 1, 103 ff ZPO nur einen Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Dazu gehören nicht die neben den anerkannten Kosten für die Einschaltung eines Patentanwalts geltend gemachten Rechtsanwaltskosten. Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Patentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl vor

dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentgericht in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen. Nur ausnahmsweise kann ein Teil der geltend gemachten Doppelvertretungskosten für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren anerkannt werden, nämlich dann, wenn dies die besonderen rechtlichen Schwierigkeiten des Falles rechtfertigen (vgl die grundlegende Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in GRUR 1965, 621, 626 – Patentanwaltskosten - und die ebenfalls grundlegende Entscheidung des Bundespatentgerichts in BPatGE 45, 129 ff, mit der die bisherige Rechtsprechung bestätigt wurde).

In dem vorliegenden patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren bestanden keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten, die Doppelvertretungskosten iSv § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO notwendig gemacht hätten und deren Berücksichtigung bei der Kostenfestsetzung rechtfertigen könnten.

Der Sachvortrag der Antragstellerin und Erinnerungsführerin, in dem patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren seien ua Rechtsfragen bezüglich Software-Schutz im Gebrauchsmuster-Verfahren zu klären gewesen, lässt sich aus den Gerichtakten nicht nachvollziehen. Die Frage, ob Programme für Datenverarbeitung iSv § 1 Abs 2 Nr 3 GebrMG Gegenstand des Gebrauchsmusters waren und deswegen die registrierte Erfindung nicht gebrauchsmusterfähig war, sowie die Frage, ob Gegenstand des Gebrauchsmusters eine Verfahrenserfindung iSv § 2 Nr 3 GebrMG war mit der Folge, dass die registrierte Erfindung gem § 2 GebrMG vom gebrauchsmusterrechtlichen Schutz ausgeschlossen war, mögen Gegenstand des patentamtlichen Lösungsverfahrens gewesen sein. In dem patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren wurden diese Fragen dagegen nicht (mehr) behandelt. Insbesondere die Antragstellerin und Erinnerungsführerin hat die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters in diesem Verfahrensabschnitt nicht (mehr) mit solchen Einwänden angegriffen. Vielmehr hat sich der schriftsätzliche Vortrag beider Verfahrensbeteiligten zu Sach- und Rechtsfragen auf die Frage nach dem erfinderischen Schritt iSd § 1 Abs 1 GebrMG beschränkt. Dass in der mündlichen Verhandlung

am 10. Dezember 2003 noch andere rechtliche Gesichtspunkte erörtert worden wären, lässt sich dem Sitzungsprotokoll nicht entnehmen. Der Beschluss vom 10. Dezember 2003 geht in den Gründen nur auf die Frage nach der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters iSv § 1 Abs 1 GebrMG ein. Anhaltspunkte dafür, dass diese Sach- und Rechtsfrage, die ihrer Natur nach in den originären Zuständigkeitsbereich des Patentanwalts gehört, besondere rechtliche Schwierigkeiten geboten hätte, die die zusätzliche Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes notwendig gemacht hätte, lassen sich nicht erkennen und wurden von der Antragstellerin und Erinnerungsführerin auch nicht vorgetragen.

Schon aus diesen Gründen lassen sich keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten feststellen, die die Festsetzung von Doppelvertretungskosten rechtfertigen könnten. Auf die von der Antragsgegnerin und Erinnerungsgegnerin aufgeworfene Frage, ob rechtliche Fragen zu § 1 Abs 2 Nr 3 GebrMG (Programm für Datenverarbeitungsanlagen sind nicht gebrauchsmusterfähig) oder zu § 2 Nr 3 GebrMG (Verfahrenserfindungen sind vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen) überhaupt dazu geeignet sind, Doppelvertretungskosten zu rechtfertigen, kommt es deswegen in diesem Fall nicht an.

Sofern die Antragstellerin aus Gründen der „Waffengleichheit“ gegenüber der ebenfalls „doppelt“ vertretenen Antragsgegnerin neben einem Patentanwalt auch einen Rechtsanwalt zu ihrer Vertretung vor dem Bundespatentgericht hinzugezogen hat, stand ihr das frei. Solche strategischen Entscheidungen lassen jedoch die Frage nach der Notwendigkeit der damit zusätzlich veranlassten Kosten iSv § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO unberührt.

Gem § 84 Abs 2 Satz 2 zweiter HS iVm § 97 Abs 1 ZPO waren der Antragstellerin und Erinnerungsführerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Müllner

Werner

Müller

Pr