



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 21/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2008 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2008 insoweit abgeändert, als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges auf 6.174,59 € festgesetzt werden.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin.

**Gründe**

**I**

Mit Beschluss vom 25. Juli 2007 hat der Senat auf die gegen die Anordnung der teilweisen Löschung des Gebrauchsmusters ... durch die Gebrauchsmusterabteilung gerichtete Beschwerde der Antragstellerin den angefochtenen Beschluss aufgehoben, die teilweise anfängliche Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters festgestellt und die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen zu  $\frac{3}{4}$  der Antragsgegnerin und zu  $\frac{1}{4}$  der Antragstellerin auferlegt.

Nach Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung haben die Verfahrensbeteiligten ihre Kostenaufstellungen samt Belegen eingereicht und Kostenfestsetzungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt.

Mit Beschluss vom 4. Juni 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs auf 8.301,29 € festgesetzt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, im Kostenfestsetzungsbeschluss seien zu Unrecht Übersetzungskosten, Mehrwertsteuer für Taxikosten und Hotelkosten, Fotokopierkosten sowie eine Abwesenheitspauschale für den Vertreter der Antragstellerin berücksichtigt worden.

Die Antragstellerin trägt vor, die Übersetzungskosten beträfen die Korrespondenz mit der in den USA ansässigen Konzernmutter, die den vorliegenden Rechtsstreit international koordiniere und ohne deren Mitwirkung das Verfahren nicht hätte durchgeführt werden können. Die Taxikosten seien im Kostenausgleichsantrag nur mit dem Nettowert, dh. ohne Mehrwertsteuer, angesetzt worden. Die Kopierkosten beträfen die in der Sitzung der Gebrauchsmusterabteilung überreichte Darstellung der Änderungen gegenüber den eingetragenen Schutzansprüchen, Bewertung nach dem Stand der Technik und Hinweise auf Änderungen in Hilfsanträgen. Hinsichtlich des geltend gemachten Abwesenheitsgeldes sei zu bemerken, dass am Nachmittag des Vortags der mündlichen Verhandlung eine Besprechung mit dem Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt M... und dem Patentanwalt J... stattgefunden habe und deshalb eine Anreise bereits am Vormittag erforderlich gewesen sei.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde, die sich - wie aus der Begründung hervorgeht - nur gegen den Ansatz bestimmter Kosten richtet, hat überwiegend Erfolg.

Die Erstattung von außergerichtlichen Kosten kann nach § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verweist, nur beansprucht werden, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Dies ist bei den **Übersetzungskosten** nicht der Fall.

Zwar ist die rechtlich selbständige Antragstellerin Tochtergesellschaft einer US-amerikanischen Muttergesellschaft, die Konzernangelegenheiten international koordiniert. Nach ständiger Rechtsprechung darf sich eine derartige Organisationsstruktur aber nicht zum Nachteil der Antragsgegnerin auswirken. Wenn es ausländischen Konzernen auch freisteht, die für sie aus organisatorischen, logistischen oder rechtlichen Gründen wirtschaftlichste Aufteilung in weltweite Einzelgesellschaften - etwa eigenständige kleine Vertriebsgesellschaften - zu wählen, so müssen diese Unternehmensgruppen bzw. deren Einzelgesellschaften auch die damit verbundenen Nachteile tragen. Die Beschwerdeführerin ist für den vorliegenden Rechtsstreit rechts- und parteifähig und konnte ihr prozessuales Verhalten selbständig beurteilen und verfolgen. Wenn sie als Teil eines weltumspannenden Unternehmens ihr Vorgehen mit einer übergeordneten Geschäftsebene abzustimmen hatte, handelt es sich insoweit um konzerninterne Entscheidungsstrukturen, die sich nicht zu Lasten des Verfahrensgegners auswirken dürfen (vgl. OLG Frankfurt WRP 2006, 1274; BPatG 5 W (pat) 443/03, Beschluss vom 6. März 2008).

Die Erstattung von **Umsatzsteuer** kann grundsätzlich in voller Höhe erfolgen, sofern keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Gem. § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO genügt die Erklärung der Antragstellerin, dass sie die Beträge nicht als Vorsteuer

abziehen kann. Das Gesetz geht also grundsätzlich davon aus, dass Vorsteuerabzugsberechtigung des Anwalts besteht.

Wenn der Anwalt vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist die auf die Vergütung (Gebühren und Auslagen) des Anwalts entfallende Umsatzsteuer nicht von der Gegenseite zu erstatten (vgl. Hartmann, Kostengesetze, RVG, 38. Aufl., VV 7008 Rdnr. 17; Zöllner, ZPO, 26. Aufl., § 91 Rdnr. 13 "Umsatzsteuer", Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdnr. 213 m. Rspr. Nachw.). Dies ergibt sich aus § 104 Abs. 2 Satz 3 ZPO (vgl. dazu auch Thomas-Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 91 Rn. 23; § 104 Rn. 3b).

Soweit die Erstattung von Umsatzsteuer für die **Taxifahrten** gerügt wird, ist festzustellen, dass die vier Taxibelege einen Bruttoertrag von insgesamt 121 € ausmachen, von denen lediglich ein Teilbetrag in Höhe von 113,08 € geltend gemacht und hälftig angerechnet worden ist. Das entspricht dem Bruttobetrag abzüglich 7 % Mehrwertsteuer.

Die **Hotelrechnungen** für den Patentanwalt sind allerdings nicht ordnungsgemäß mit den auf den Rechnungen ausgewiesenen Nettopreisen von zweimal 133,62 € (ohne MwSt) geltend gemacht und angesetzt worden.

Die **Kopierkosten** für die im Hotel erstellten Kopien sind in der Verfahrens- bzw. Geschäftsgebühr grundsätzlich bereits enthalten.

Nach Anlage 1 (zu § 2 Abs. 2) Vergütungsverzeichnis Ziffer 7000 sind zusätzliche Auslagen nur erstattungsfähig

1. für Ablichtungen und Ausdrücke

- |   |   |    |  |   |   |
|---|---|----|--|---|---|
| I | I | a) | aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren      | I |   |
| I | I |    | Herstellung zur sachgemäßen Bearbeitung der        | I | I |
| I | I |    | Rechtssache geboten war,                           | I | I |
| I | I | b) | zur Zustellung oder Mitteilung an Gegner oder      | I |   |
| I | I |    | Beteiligte und Verfahrensbevollmächtigte auf Grund | I | I |

		einer Rechtsvorschrift oder nach Aufforderung durch		
		das Gericht, die Behörde oder die sonst das		
		Verfahren führende Stelle, soweit hierfür mehr		
		als 100 Seiten zu fertigen waren,		
		c) zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers,		
		soweit hierfür mehr als 100 Seiten zu fertigen		
		waren,		
		d) in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis		
		mit dem Auftraggeber zusätzlich, auch zur		
		Unterrichtung Dritter, angefertigt worden sind:		
		für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite ...		0,50 EUR
		für jede weitere Seite .....		0,15 EUR

Im vorliegenden Fall sind offensichtlich 1 a) bis c) nicht einschlägig. Außerdem liegt die Anzahl nicht über 100 Kopien (hier sind es genau 100). Auch für 1 d) gibt es keine Anhaltspunkte, weil über ein Einverständnis des Auftragsgebers nichts bekannt ist und die Einreichung von Kopien zur Veranschaulichung des Stands der Technik und von geänderten Ansprüchen in derartigen Verfahren völlig übliche Vorgänge darstellen, die Kopien also nicht zusätzlich angefertigt worden sind. Demnach sind die Kopierkosten wohl nicht anrechenbar.

Die **Hotelrechnungen** für den **Rechtsanwalt** sind ebenfalls hälftig brutto angegeben und vom Deutschen Patent- und Markenamt fälschlich brutto verrechnet worden, die MwSt ist richtigerweise also abzuziehen.

Die Frage, ob eine **Doppelvertretung** überhaupt erforderlich war, ist vorliegend nicht aufgegriffen worden. Es ergeben sich auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, die Kostenrechnung insoweit zu bemängeln und aufzuheben.

Die **Abwesenheitsgebühr** ist zu Recht anerkannt worden, da die Anreise am Vormittag vor der Verhandlung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war.

Angesichts der unterschiedlichen Sitze der Kanzleien und da offenbar kurz vor der mündlichen Verhandlung noch umfangreiche Änderungen der Schutzansprüche berücksichtigt und bewertet werden mussten, war es zweckmäßig, die Verhandlungsvorbereitung und Abstimmung am Vortag im persönlichen Gespräch durchzuführen. Eine vorherige Abstimmung und Besprechung mit den Mitteln der Telekommunikation wäre wesentlich weniger effektiv und zeitnah gewesen.

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen ergibt sich demnach folgende Kostenrechnung:

**Antragstellerin**

**Amtliche Gebühren:**

Antragsgebühr 300,00 €

**Vertreterkosten**

Verfahrens-/Geschäftsgebühr PA und RA 5.335,20 €

Verhandlungs-/Termingebühr PA und RA 4.924,80 €

**Auslagen**

**Patentanwalt**

Post- und Telekommunikation 20,00 €

Akteneinsicht 52,60 €

**Reisekosten**

Flug	588,97 €			
Taxi	113,08 €			
Hotel	267,24 €			
Abwesenheitsentgelt	180,00 €	1.149,29 €	hiervon 1/2	574,65 €

**Rechtsanwälte**

Post- und Telekommunikation 20,00 €

**Reisekosten**

Flug	490,50 €			
Hotel	267,24 €			
Abwesenheitsentgelt	120,00 €	877,74 €	hiervon 1/2	438,87 €

**Summe 11.666,12 €**

**Ausgleich**

Kosten Antragstellerin	11.666,12 €
Kosten Antragsgegnerin	10.300,00 €
gesamt	<b>21.966,12 €</b>

Gem. Senatsbeschluss trägt  
die Antragstellerin 1/4 der Kosten 5.491,53 €  
Ihre eigenen Kosten betragen 11.666,12 €  
Den Unterschiedsbetrag von **6.174,59 €**  
hat die Antragstellerin von der  
Antragsgegnerin zu erhalten

Die Antragsgegnerin trägt 3/4 der Kosten 16.474,59 €  
ihre eigenen Kosten betragen 10.300,00 €  
Den Unterschiedsbetrag von **6.174,59 €**  
hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin  
zu erstatten



2

Die Beschwerdegegnerin hat entsprechend § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, da sie weitestgehend unterlegen ist.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Pr