

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 35 W (pat) 16/12

Entscheidungsdatum: 13. Oktober 2016

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen:

GebrMG	§ 18 Abs. 2 Satz 2
PatG	§ 84 Abs. 2
ZPO	§ 91 Abs. 1 Satz 1

Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren

Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren;

Fortsetzung der Senatsrechtsprechung von BPatGE 51, 81 ff. - „Medizinisches Instrument“ - unter Aufgabe des Senatsbeschlusses vom 27. November 2014, Az.: 35 W (pat) 5/12.



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 16/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...
(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Oktober 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner, die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2012 (Az.) dahingehend abgeändert, dass die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten anstatt wie bisher auf 3.706,10 € auf

7.436,10 €

- in Worten: siebentausendvierhundertsechsdreißig 1/10
Euro -

festgesetzt werden.

Der festgesetzte Betrag ist ab dem 21. Juli 2011 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Beschwerdeführerin 75 % und die Beschwerdegegnerin 25 % zu tragen.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen zu der Frage, ob in entsprechender Anwendung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs BGHZ 196, 52 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsprozess die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist.

Gründe

A.

Die Beschwerdegegnerin war die zweite und letzte eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster), das durch Abzweigung als Anmeldetag den 26. Juni 1997 erhalten hatte. Die erste eingetragene Inhaberin des Streitgebrauchsmusters war die O...
...GmbH in R....

Am 9. September 2006 hat die Beschwerdeführerin beim DPMA die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt und diesen Antrag auf mangelnde Schutzfähigkeit sowie auf das Vorhandensein eines wesensgleichen älteren Rechts (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GebrMG) gestützt.

Mit Wirkung vom 2. Juli 2007 ist das Streitgebrauchsmuster nach Ablauf einer Schutzdauer von zehn Jahren erloschen. Daraufhin hat die Beschwerdeführerin im Lösungsverfahren ihren Lösungsantrag umgestellt auf den Antrag festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen sei. Als konkretes Feststellungsinteresse hat sich die Beschwerdeführerin auf ein paralleles Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf berufen.

Am 9. Dezember 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung über den Feststellungsantrag mündlich verhandelt. Ausweislich des Sitzungsprotokolls hat die Verhandlung von 9.00 Uhr bis 11.50 Uhr gedauert. Die Beschwerdegegnerin hat der Umstellung des Lösungsantrages auf einen Feststellungsantrag nicht widersprochen. Ausweislich des Sitzungsprotokolls hat die Beschwerdeführerin damals den Gegenstandswert des Lösungsverfahrens mit 667.000,00 € beziffert, die Beschwerdegegnerin mit 100.000,00 €. Am Ende der Sitzung hat die Gebrauchsmusterabteilung einen Beschluss verkündet, mit dem festgestellt wurde, dass das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam gewesen war und dass die Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens zu tragen hatte.

Dagegen hat die Gebrauchsmusterinhaberin und hiesige Beschwerdegegnerin Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt. In dem sich anschließenden Beschwerdeverfahren mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 431/09 hat die hiesige Beschwerdeführerin (und damalige Beschwerdegegnerin) das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 17. April 2007 mit dem Aktenzeichen 4b O 288/06 zu den Gerichtsakten gereicht. Das Urteil betrifft einen Rechtsstreit, in dem die O... GmbH in R..., u. a. die Beschwerdeführerin aus dem Streitgebrauchsmuster auf Verletzung und Unterlassung in Anspruch genommen hat. In dem Urteil heißt es im Tatbestand u. a. wörtlich:

„...“

Nachdem die Klägerin u. a. auch das Klagegebrauchsmuster an die O... GmbH übertragen hatte, erteilte diese der Klägerin mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 eine ausschließliche Lizenz an dem Schutzrecht. ...“

Mit dem Urteil ist auch der Streitwert des Verfahrens festgesetzt worden, und zwar für die Zeit bis zum 10. Oktober 2006 auf 1.000.000,00 € und für die Zeit danach auf 667.000,00 €.

Über die Beschwerde der Gebrauchsmuster-Inhaberin und hiesigen Beschwerdegegnerin hat der Senat am 12. Januar 2011 mündlich verhandelt. Im Sitzungsprotokoll heißt es u. a. wörtlich:

„... Auf Hinweis des Gerichts geben die Beteiligten übereinstimmend den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens mit 600.000,00 EUR an und beantragen entsprechende Festsetzung.“

Daraufhin hat der Senat in der mündlichen Verhandlung den Gegenstandswert des damaligen Beschwerdeverfahrens durch Beschluss auf 600.000,00 € festgesetzt. Am Schluss der Sitzung hat der Senat beschlossen, die Beschwerde der Gebrauchsmuster-Inhaberin kostenpflichtig zurückzuweisen. Am 14. Januar 2011 hat die Gebrauchsmuster-Inhaberin und hiesige Beschwerdegegnerin ihre Beschwerde zurückgenommen.

Im sich anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren hat die Beschwerdeführerin zuletzt mit Eingabe vom 19. Juli 2011 beim DPMA beantragt, die ihr von der Beschwerdegegnerin für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu erstattenden Kosten auf 18.104,16 € festzusetzen und die Verzinsung dieses Betrages ab dem Zeitpunkt der Antragstellung mit 5 Prozent über dem Basiszinssatz auszusprechen. Der genannte Betrag errechnet sich ausgehend von einem Gegenstands-

wert von 600.000,00 € aus den geltend gemachten Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt (9.020,06 €) und durch einen Patentanwalt (9.084,10 €), wobei jeweils eine 1,3-fache Verfahrensgebühr, eine 1,2-fache Terminsgebühr, eine Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie jeweils Übernachtungs-, Reise- und Fahrtkosten sowie ein Abwesenheitsgeld einbezogen wurden. Bei den Kosten für die Vertretung durch einen Patentanwalt wurde zusätzlich die Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300,00 € in Ansatz gebracht.

Zur Begründung eines Gegenstandswertes von 600.000,00 € hat die Beschwerdeführerin – von Seiten der Beschwerdegegnerin unbestritten – vorgetragen, dass zwischen den Parteien während des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens ein paralleler Verletzungsprozess vor dem Landgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 4b O 288/06 anhängig gewesen sei. Der für das Löschungsverfahren beanspruchte Gegenstandswert von 600.000,00 € orientiere sich an dem Gegenstandswert des parallelen Verletzungsverfahrens, den die Beschwerdegegnerin ursprünglich mit 1.000.000,00 € angegeben habe.

Mit Beschluss vom 16. Juli 2012 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA die der Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin für die Vertretung durch einen Patentanwalt zu erstattenden Kosten lediglich auf 3.706,10 € festgesetzt, wobei der festgesetzte Betrag seit dem 21. Juli 2011 mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz zu verzinsen sei. Hierbei wurden folgende Posten berücksichtigt: Eine 2,0-fache Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG (Gegenstandswert: 125.000,00 €) in Höhe von 2.862,00 €, ein pauschales Entgelt für Post und Telekommunikationsdienstleistungen in Höhe von 20,00 €, ein Tages- und Abwesenheitsgeld in Höhe von 60,00 €, Übernachtungs-, Reise- und Fahrtkosten in antragsgemäßer Höhe von insgesamt 464,10 € sowie die Löschungsantragsgebühr in Höhe von 300,00 €. Der weitergehende Antrag der Beschwerdeführerin wurde zurückgewiesen. Insbesondere die Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt wurden nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erachtet.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Beschwerdeführerin ihren ursprünglichen Kostenfestsetzungsantrag weiter. Sie ist der Auffassung, dass die nach Nr. 2300 VV RVG festgesetzte 2,0-fache Geschäftsgebühr zu niedrig bemessen sei. Sowohl für den Patentanwalt, als auch für den mitwirkenden Rechtsanwalt der Beschwerdeführerin seien jeweils Gebühren entsprechend einem 2,5-fachen Satz zu erstatten. Die Tätigkeit im erstinstanzlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren sei ungewöhnlich umfangreich und schwierig gewesen. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit des Gebrauchsmustergegenstandes habe eine außergewöhnlich große Zahl von Druckschriften berücksichtigt werden müssen. Während der mehrjährigen Verfahrensdauer sei zudem eine Vielzahl von Schriftsätzen ausgetauscht worden. Schließlich habe vor der Gebrauchsmusterabteilung eine mehrstündige mündliche Verhandlung stattgefunden.

Ferner habe die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenfestsetzung den Gegenstandswert zu Unrecht auf 125.000,00 € reduziert. Der vom Senat im Löschungsbeschwerdeverfahren in Höhe von 600.000,00 € festgesetzte Gegenstandswert sei auch bei dem hier in Rede stehenden erstinstanzlichen Verfahren zugrunde zu legen. Dieser Gegenstandswert in Höhe von 600.000,00 € habe sich am Streitwert des parallelen Verletzungsrechtsstreits orientiert, der zunächst beim Landgericht Düsseldorf und dann beim Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig gewesen sei. In der mündlichen Verhandlung am 12. Januar 2011 im Löschungsbeschwerdeverfahren mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 431/09 hätten beide Verfahrensbeteiligte eine Festsetzung des Gegenstandswertes für angemessen gehalten.

Zusätzlich seien die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts als erstattungsfähig anzuerkennen. Der gleichzeitig vor dem Landgericht Düsseldorf anhängige parallele Verletzungsstreit habe eine inhaltliche Abstimmung zwischen den Anwälten erforderlich gemacht. Die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Löschungsverfahren sei aufgrund der engen Verknüpfung der beiden Verfahren notwendig gewesen. In der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeits-

sachen werde mittlerweile in Fällen wie diesen eine Doppelvertretung als eine notwendige Maßnahme angesehen. Gebrauchsmuster und Patent seien hinsichtlich ihrer Schutzvoraussetzungen und auch bei der Durchsetzung im Verletzungsprozess vergleichbar. Es sei daher nicht nachvollziehbar, warum in der einen Verfahrensart (Patentnichtigkeitsverfahren) die durch eine Doppelvertretung entstehenden Kosten erstattungsfähig sein sollten, in der anderen Verfahrensart (Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren) jedoch nicht.

Die Beschwerdeführerin beantragt gemäß ihrem am 21. Juli 2011 beim DPMA eingegangenen Kostenfestsetzungsantrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Juli 2012 dahingehend abzuändern, dass die ihr von der Beschwerdegegnerin für die Tätigkeit eines Patentanwalts im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren und eines mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstattenden Kosten ausgehend von einem Gegenstandswert von 600.000,00 € und unter Ansatz jeweils einer 2,5-fachen Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG auf 18.104,16 € festgesetzt werden, sowie die Verzinsung dieses Betrages ab dem Zeitpunkt der Antragstellung mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz auszusprechen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem konkreten, hier vorliegenden Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren keineswegs um ein ungewöhnlich umfangreiches oder schwieriges Verfahren gehandelt habe. Die von der Gebrauchsmusterabteilung angesetzte Gebühr in Höhe eines 2,0-fachen Satzes sei vielmehr zutreffend bemessen. Insgesamt seien nur sechs größtenteils sehr kurze Druck-

schriften zu berücksichtigen gewesen, die auch sehr ähnlichen Inhalt gehabt hätten. Der Beschwerdeführerin werde auch insoweit widersprochen, als eine große Zahl von Schriftsätzen ausgetauscht worden wäre. Die Beschwerdeführerin habe lediglich einen 15-seitigen Löschantrag eingereicht, auf den die Beschwerdegegnerin mit einer etwas längeren Widerspruchsbegründung reagiert habe. Zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung seien sodann noch ein 6-seitiger Schriftsatz der Beschwerdeführerin und ein 14-seitiger Schriftsatz der Beschwerdegegnerin ausgetauscht worden. Ferner habe die Beschwerdegegnerin lediglich einen Haupt- und zwei Hilfsanträge gestellt, weshalb - entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin - auch nicht von einer Vielzahl von Hilfsanträgen gesprochen werden könne. Zudem habe die am 9. Dezember 2008 vor der Gebrauchsmusterabteilung durchgeführte mündliche Verhandlung mit zwei Stunden und 50 Minuten nicht ungewöhnlich lange gedauert.

Zu dem von der Beschwerdeführerin in Höhe von 600.000,00 € geltend gemachten Gegenstandswert gibt die Beschwerdegegnerin zu Bedenken, dass das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Streitgebrauchsmusters gering gewesen sei. Im Zeitpunkt der Einreichung des Löschantrages am 9. September 2006 habe die verbliebene Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters nur noch weniger als ein Jahr betragen.

Die Kosten für eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt seien zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig gewesen. Im Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren sei eine Partei durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten. Das habe der Bundesgerichtshof schon vor vielen Jahren durch eine in der Zeitschrift GRUR 1965, S. 621 ff., veröffentlichten Entscheidung klargestellt. Demnach mache die gleichzeitige Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens die Hinzuziehung des dort tätigen Rechtsanwalts nicht notwendig. Auch seien im vorliegenden Verfahren keine rechtlich schwierigen Fragen aufgetreten, die ausnahmsweise das Hinzutreten rechtsanwaltlichen Sachverständes erforderlich gemacht hätten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten.

B.

I. Bis zum Jahre 2012 hat der erkennende Senat die Kosten einer anwaltlichen Doppelvertretung sowohl im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren als auch in einem sich anschließenden Beschwerdeverfahren nur unter engen Voraussetzungen als erstattungsfähig angesehen. Solche Kosten galten nur dann als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen waren, dass für deren Bearbeitung das bei einem Patentanwalt voraussetzende, rechtliche Wissen nicht ausreichte (vgl. an erster Stelle die umfassende Grundsatzentscheidung des Senats vom 21. September 2009, 5 W (pat) 432/06, BPatGE 51, 81 ff. - „Medizinisches Instrument“ - m. w. N.; ferner: Senatsbeschlüsse vom 18. September 2006, 5 W (pat) 422/05, vom 17. Oktober 2006, 5 W (pat) 8/06, vom 6. März 2008, 5 W (pat) 443/03 und vom 29. Juni 2010, 35 W (pat) 22/09 - jeweils abrufbar im Internet bei JURIS® Das Rechtsportal). Nur auf diese Weise – so meinte der Senat – konnte der Kostenschuldner davor geschützt werden, außerhalb der vom Gesetzgeber in § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO getroffenen Entscheidung, wonach grundsätzlich nur die Aufwendungen eines Anwalts erstattungsfähig ist, mit nicht notwendigen Mehrkosten belastet zu werden (vgl. BPatGE 51, 81, 89 - „Medizinisches Instrument“). Diese Sichtweise fußt auf einer älteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren (BGHZ 43, 352 = BGH GRUR 1965, 621, 626 - „Patentanwaltskosten“), nach der eine Partei im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren durch einen Patentanwalt regelmäßig vollwertig vertreten wird. Der Bundesgerichtshof hatte hierbei darauf abgestellt, dass ein Patentanwalt aufgrund seiner Ausbildung und Berufspraxis so geschult sei, dass er die im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren regelmäßig auftretenden Rechtsfragen beherrscht.

II. Ende des Jahres 2012 hat der Bundesgerichtshof für das patentrechtliche Nichtigkeitsverfahren entschieden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist, wenn gleichzeitig mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 mit dem Aktenzeichen X ZB 11/12 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, veröffentlicht u. a. in BGHZ 196, 52 und GRUR 2013, 427 ff.).

Diese Rechtsauffassung hat der erkennende Senat bisher in nur einem Fall auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren übertragen, nämlich in seinem Beschluss vom 27. November 2014 mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 5/12 (veröffentlicht in der fortlaufenden Entscheidungssammlung des Bundespatentgerichts auf www.bpatg.de). Der vorliegende Fall hat den Senat vor die Frage gestellt, ob er unter Aufgabe der in seinem Beschluss vom 27. November 2014 vertretenen Rechtsauffassung zu seiner früheren Rechtsprechung zurückkehren soll.

III. Deswegen hat der Senat mit Beschluss vom 18. Dezember 2015 der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 77 PatG anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, dass er es für eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung halte, ob im Lichte der Beschlusses des Bundesgerichtshofs BGH GRUR 2013, 427 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsprozess die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 17 Abs. 4 GebrMG und i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG anzusehen ist.

IV. Mit Eingabe vom 18. Februar 2016 hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts – ohne dem Verfahren beizutreten – eine schriftliche Erklärung abgegeben (§ 76 PatG). Sie hat sich für eine Wiederaufnahme und Fortsetzung der früheren Rechtsprechung des Senats ausgesprochen. Ihre Auffassungen, dass sich die für den Beschluss des Bundesgerichtshofes BGH GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren – maßgebenden Überlegungen nicht entsprechend auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren übertragen ließen, hat die Präsidentin im Wesentlichen wie folgt begründet:

Im Vergleich zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren sei das Nichtigkeitsverfahren deutlich komplexer und rechtlich anspruchsvoller. Die vom Bundesgerichtshof in seinem Beschluss zur Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren angenommenen hohen juristischen Anforderungen bei paralleler Rechtsverfolgung bzw. –vertretung im Patentverletzungs- und im Nichtigkeitsverfahren ließen sich für die entsprechenden Verfahren im Gebrauchsmusterrecht nicht feststellen. Ein Patentanwalt sei daher typischerweise dazu imstande, die Auswirkungen eines bestimmten Vorbringens oder einer beschränkten Verteidigung des Gebrauchsmusters auf den Verletzungsstreit zuverlässig einzuschätzen.

Besonderes Gewicht komme dem Umstand zu, dass das Gebrauchsmuster ein ungeprüftes Schutzrecht sei, welches nach dem Willen des Gesetzgebers insbesondere Einzelerfindern und kleineren und mittleren Unternehmen als finanzierbares technisches Schutzrecht zur Verfügung stehen solle. Eine wesentliche Erhöhung der mit dem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren verbundenen Kosten, wie sie mit der regelmäßigen Erstattungsfähigkeit der Kosten für die anwaltliche Doppelvertretung bei parallelem Verletzungsprozess eintreten würde, könnte einer faktischen Rechtswegsperre gleichkommen. Denn das Kostenrisiko des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens sei schon von vornherein hoch, weil für dieses Verfahren durchgehend, also auch im erstinstanzlichen patentamtlichen Verfahren, gemäß § 17 Abs. 4 GebrMG, bzw. gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG das zivilprozessuale Kostenrecht gälte und nicht das Kostenrecht nach § 80 PatG. Ge-

rade auch für wirtschaftlich schwächer Gestellte sollte wenigstens die erstinstanzliche patentamtliche Überprüfung des ungeprüften Schutzrechts zuverlässig finanzierbar sein.

C.

Die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 16. Juli 2012 ist zulässig. Sie ist insbesondere innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG i. V. m. § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG eingelegt worden. Doch in der Sache selbst hat die Beschwerde nur teilweise Erfolg.

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 9. Dezember 2008 mit der darin enthaltenen Kostengrundentscheidung zu Lasten der Gebrauchsmuster-Inhaberin ist mit Rücknahme der Beschwerde der Gebrauchsmuster-Inhaberin und hiesigen Beschwerdegegnerin am 14. Januar 2011 bestandskräftig geworden.

I. Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass die Gebrauchsmusterabteilung I die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften des RVG in Ansatz gebracht hat. Im Falle eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens sind diese Regelungen entsprechend heranzuziehen (vgl. BPatG Mitt. 2006, 518 ff.).

II. Die Beschwerdeführerin macht allerdings zu Recht geltend, dass der von der Gebrauchsmusterabteilung bei der Kostenfestsetzung angenommene Gegenstandswert in Höhe von 125.000,00 € zu niedrig liegt und stattdessen von einem Gegenstandswert in Höhe von 600.000,00 € auszugehen ist.

Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23 Abs. 3, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO nach billigem Ermessen. Sie richtet sich nach allgemeiner Ansicht nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, nicht nach dem wirtschaftlichen Interesse der Verfahrensbeteiligten.

Hier hat die Beschwerdeführerin unwidersprochen vorgetragen, dass zwischen den Parteien während des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens zunächst beim Landgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 4b O 288/06 und dann vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein paralleler Verletzungsprozess anhängig gewesen sei, dass sich der für das Löschungsverfahren beanspruchte Gegenstandswert von 600.000,00 € an dem Gegenstandswert dieses Verletzungsverfahrens orientiere und dass die Beschwerdegegnerin den Gegenstandswert des Verletzungsrechtsstreits ursprünglich mit 1.000.000,00 € angegeben habe. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit Patentnichtigkeitsverfahren liefert im Falle des Fehlens anderweitiger Anhaltspunkte der Streitwert eines Verletzungsverfahrens die wesentliche Grundlage für die Bemessung des Gegenstandswertes einer Nichtigkeitsklage, da durch diesen Wert notwendigerweise auch das wirtschaftliche Interesse des Klägers beziffert wird, das dieser an der Vernichtung des Schutzrechts hat (vgl. GRUR 2011, 757 - „Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens“). Da das wirtschaftliche Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung eines Schutzrechts regelmäßig noch darüber liegen wird, kommt eine Gegenstandswertfestsetzung in einem Nichtigkeits- oder Löschungsverfahren unterhalb des im parallelen Verletzungsverfahren zugrunde gelegten Streitwerts regelmäßig nicht in Betracht (vgl. BGH a. a. O.). Weiter ist im vorliegenden Fall zu berücksichtigen, dass in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat am 12. Januar 2011 über die Beschwerde im Hauptsacheverfahren auch die hiesige Beschwerdegegnerin und damalige Beschwerdeführerin mit einer Festsetzung des Gegenstandswertes des damaligen Beschwerdeverfahrens (mit dem Aktenzeichen 35 W (pat) 431/09) auf 600.000,00 € einverstanden war. Umstände, die für den Gegenstandswert des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens eine andere Bemessung nahelegen, sind nicht ersichtlich. Insgesamt entspricht es damit billigem Ermessen, dem Antrag der Beschwerdeführerin zu folgen und auch für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren von einem Gegenstandswert in Höhe von 600.000,00 € auszugehen.

III. Soweit die Beschwerdeführerin den von der Gebrauchsmusterabteilung für die Vergütung des Patentanwalts nach dem Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG in Ansatz gebrachten 2,0-fachen Satz als zu niedrig beanstandet, hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg.

Bei einem Lösungsverfahren vor einer Gebrauchsmusterabteilung des DPMA handelt es sich trotz seiner justizförmigen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legostein“) um ein Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde (vgl. Schulte/Rudloff-Schäffer, PatG, 9. Aufl., § 26 Rn. 4); auch gebührenrechtlich ist es daher als ein Verwaltungsverfahren anzusehen (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 - „Rechtsprechungstätigkeit“). Damit richtet sich die für die Vertretung in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren von einem Rechts- oder Patentanwalt verdiente Geschäftsgebühr nach dem Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG. Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG erfolgt die Festsetzung bei Rahmengebühren einzelfallbezogen nach billigem Ermessen und zwar unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auftraggebers (vgl. hierzu auch: Gerold/Schmidt/Mayer, Kommentar zum RVG, 21. Aufl., § 14 Rn. 33).

Im vorliegenden Fall sind keine Umstände im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG vorgetragen oder anderweitig ersichtlich geworden, die bei dem hier in Rede stehenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auf ein *besonders* schwieriges und/oder *besonders* aufwendiges Verfahren hingedeutet hätten. Die Gebrauchsmusterabteilung ist deshalb bei der angegriffenen Entscheidung zu Recht davon ausgegangen, dass hier kein Fall vorlag, bei dem der vom Gebührentatbestand Nr. 2300 VV RVG vorgegebene Rahmen eines bis zu einem 2,5-fach Gebührensatzes billigerweise auszuschöpfen gewesen wäre.

Nach Nr. 2300 VV RVG fällt für eine Tätigkeit im Verwaltungsverfahren eine (Rahmen-) Geschäftsgebühr in Höhe eines 0,5- bis 2,5-fachen Satzes an. Hier-

nach ist im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen, der nur bei umfangreichen und/oder schwierigen Tätigkeiten überschritten werden kann (vgl. z. B. auch: Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 151). Ein umfangreicher oder schwieriger Fall, der einen höheren Gebührensatz als den genannten Regelsatz rechtfertigt, ist vorliegend gegeben, da ein durchschnittliches, gebrauchsmusterrechtliches Lösungsverfahren, bei dem es - wie hier - zur Prüfung der Schutzfähigkeit in Ansehung eines Standes der Technik kommt, aufwendig ist (vgl. BGH GRUR 2014, 206, 208 [Rz. 25] - „Einkaufskühltasche“). Im Lichte des Gebührentatbestandes Nr. 2300 VV RVG betrachtet, geht das hier in Rede stehende, konkret durchgeführte Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren aber nicht über ein durchschnittlich schwieriges und umfangreiches Verfahren mit mündlicher Verhandlung hinaus. Für ein derartiges Verfahren steht der Mittelwert eines 1,9- bis 2,0-fachen Satzes zur Verfügung (vgl. Gerold/*Schmidt/Mayer*, Kommentar zum RVG, 21. Aufl., Nr. 2300 VV, Rn. 29). Es trifft zwar zu, dass für die anwaltliche Tätigkeit in einem Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren (mit mündlicher Verhandlung) nach den Tatbeständen Nr. 3510 und 3516 VV RVG in der Summe regelmäßig ein 2,5-facher Gebührensatz verdient wird, dem Gesetzgeber steht es aber frei, ein gerichtliches Verfahren gebührenmäßig höher als ein vorgeschaltetes behördliches Verfahren zu bewerten.

Der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung, dass es sich vorliegend um ein *besonders* schwieriges und/oder aufwendiges Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren gehandelt habe, ist dagegen nicht zu folgen. Das vorliegende Streitgebrauchsmuster verfügte über einen Hauptanspruch mit 25 Unteransprüchen (Schutzansprüche 2 bis 26) sowie drei Nebenansprüche (Schutzansprüche 27 bis 29), was letztlich keine außergewöhnlich große Zahl ist. Die drei Nebenansprüche waren zudem auf die Schutzansprüche 1 bis 26 rückbezogen, wobei die 25 Unteransprüche jeweils nur wenige Merkmale hatten. Gebrauchsmusterrechtliche Besonderheiten wie z. B. die Berücksichtigung einer Neuheitschonfrist nach § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG oder einer Ausstellungspriorität nach § 6a GebrMG waren nicht einschlägig. Die Beschwerdeführerin hatte in einem

16 Seiten umfassenden und damit noch als üblich zu bezeichnenden Löschungsantrag im Wesentlichen den Löschungsgrund einer mangelnden Schutzfähigkeit im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG geltend gemacht und sich hierbei nur auf fünf druckschriftliche Entgegenhaltungen (D1 bis D5) gestützt. Eine offenkundige Vorbenutzung, die zur Feststellung eines besonders schwierigen und/oder aufwendigen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens genötigt hätte, stand im vorliegenden Verfahren ebenfalls nicht zur Debatte. Bereits nach dem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 23. April 2008 zeichnete sich ab, dass das Streitgebrauchsmuster jedenfalls teilweise löschungsreif war. Dass es sich vorliegend lediglich um eine „normal“ umfangreiche und/oder schwierige Tätigkeit gehandelt hatte, wird schließlich nicht dadurch in Frage gestellt, dass das Streitgebrauchsmuster - wie regelmäßig zu erwarten ist - mit einem Haupt- und zwei Hilfsanträgen verteidigt wurde. Auch der Hinweis auf die am 9. Dezember 2008 vor der Gebrauchsmusterabteilung I durchgeführte, ausweislich des Sitzungsprotokolls zwei Stunden und 50 Minuten dauernde mündliche Verhandlung stellt kein brauchbares Argument für einen höheren als den bereits festgesetzten 2,0-fachen Satz dar. Berücksichtigt man, dass in dieser Verhandlung zwei Löschungsanträge verhandelt und die Verfahrensbeteiligten von insgesamt neun anwesenden Anwälten vertreten wurden, so war diese Verhandlung eher kurz.

IV. Auch soweit die Beschwerdeführerin die Kosten für die Vertretung durch den zusätzlich hinzugezogenen Rechtsanwalt geltend macht, hat die Beschwerde keinen Erfolg.

Die Beschwerdeführerin und frühere Löschungsantragstellerin ist während des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens zunächst vor dem Landgericht Düsseldorf, dann vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf aus dem Streitgebrauchsmuster auf Verletzung und Unterlassung in Anspruch genommen worden. Damit begründet die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf die Erstattung der Kosten für den neben dem Patentanwalt zusätzlich zum Löschungsverfahren hinzugezogenen Rechtsanwalt. Diese Kosten sind nicht erstattungsfähig, weil sie nicht im Sinne

von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

IV.1 Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, der auf § 62 Abs. 2 und auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG verweist. Gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG kommen die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten und damit §§ 91 ff. ZPO zur Anwendung

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO stets die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- oder Patentanwalts der obsiegenden Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines (hier) zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es stattdessen darauf an, ob diese Kosten gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dabei folgt aus § 91 Abs. 2 ZPO einerseits und §§ 27 Abs. 3 GebrMG, 143 Abs. 3 PatG im Sinne eines *argumentum e contrario* andererseits der kostenrechtliche Grundsatz, dass regelmäßig nur die Kosten eines Anwalts erstattungsfähig sein sollen und die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten die Ausnahme sein soll.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit von Kosten ist darauf abzustellen, ob eine kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf (vgl. BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III - m. w. N.). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die

die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Hierbei ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH WRP 2008, 363).

IV.2 Vorliegend kann die Erstattungsfähigkeit der Kosten des Rechtsanwalts der Beschwerdeführerin zusätzlich zu den Kosten des Patentanwalts der Beschwerdeführerin nicht schon nach der früheren Rechtsprechung des Senats (vgl. oben unter B.I, Seite 10 f. dieses Beschlusses) festgestellt werden. Denn in dem beschwerdegegenständlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren waren über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus keine derart schwierigen rechtlichen Fragen zu beurteilen, dass für deren Bearbeitung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende, rechtliche Wissen nicht ausreichte. Das folgt bereits aus den Ausführungen oben unter C.III, Seite 13 ff. dieses Beschlusses. Danach geht das hier in Rede stehende, konkrete Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nicht über ein durchschnittlich schwieriges und umfangreiches Verfahren mit mündlicher Verhandlung hinaus. Der von der Beschwerdeführerin vertretenen Auffassung, dass es sich vorliegend um ein *besonders* schwieriges und/oder aufwendiges Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren gehandelt habe, kann aus den oben unter C.III dargelegten Gründen nicht gefolgt werden.

Dass sich im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren besonders schwierige rechtliche Fragen gestellt hätten, lässt sich im Übrigen weder dem ausführlichen Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 23. April 2008, noch dem Protokoll über die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 9. Dezember 2008 und auch nicht der schriftlichen Fassung vom 14. Januar 2009 des am Ende dieser Verhandlung verkündeten Beschlusses entnehmen. Vielmehr stellt sich das patentamtlichen Verfahren auch in diesen patentamtlichen Dokumenten nur als durchschnittlich schwierig dar. Dass an der mündlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2018 auf Seiten der Antragsgegnerin sowie auf Seiten der beiden verbliebenen Antragstellerinnen insgesamt neun Patent- und Rechtsan-

wälte teilgenommen haben, gibt – für sich genommen - keinen Aufschluss darüber, ob diese Vertretung auch wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten des Falles geboten war.

IV.3 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Kosten für den von ihr neben dem Patentanwalt zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren hinzugezogenen Rechtsanwalt können auch nicht auf der Grundlage der Überlegungen als erstattungsfähig anerkannt werden, die für den Beschluss des Bundesgerichtshofes BGH GRUR 2013, 427 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - entscheidend waren. Das folgt aus den wesentlichen Unterschieden zwischen dem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren einerseits und dem Patentnichtigkeitsverfahren andererseits.

IV.3.1 Ein wesentliches Argument gegen die regelmäßige Anerkennung der Kosten einer anwaltlichen Doppelvertretung im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsrechtsstreit sieht der Senat in den nachteiligen Folgen einer solchen Regel für die Kostenstruktur des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens - das sind Folgen, die sowohl den Interessen der Allgemeinheit als auch den wirtschaftlichen Interessen von Löschungsantragsstellern und Gebrauchsmuster-Inhabern entgegenstehen.

Das Gebrauchsmuster entsteht als formales Recht durch die bloße Registrierung, kann also den Mitbewerbern ungeprüft entgegengehalten werden. Eine Prüfung des Gebrauchsmusters auf seine Schutzzfähigkeit hin geschieht nur auf Antrag eines Dritten im Wege des Löschungsverfahrens, das als Populärverfahren mit geringen Festgebühren ausgestaltet ist. Dieses Populärverfahren dient dem für den gewerblichen Rechtsschutz wesentlichen allgemeinen Anliegen sicherzustellen, dass sich einerseits Mitbewerber gegen die Inanspruchnahme aus einem nicht schutzzfähigen Gebrauchsmuster mit Hilfe des Löschungsverfahrens wehren können und dass andererseits die Inhaber eines schutzzfähigen Gebrauchsmusters dieses Schutzrecht auch im Löschungsverfahren gegen ihre Mitbewerber durch-

setzen können. Es wäre nicht sachgerecht, die Durchsetzung dieses Allgemeininteresses dadurch zu vereiteln, dass das Kostenrisiko der Löschungsverfahren so hoch getrieben wird, dass nur noch wenige Mitbewerber bzw. wenige Gebrauchsmusterinhaber dieses Kostenrisiko eingehen können.

Der Gesetzgeber hat das Gebrauchsmuster gerade auch als Schutzrecht für Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen geschaffen (vgl. u. a. Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes, BIPMZ 1986, S. 320, 321, A. Allgemeines Nr. 2. bis 4.). Für diese Anmeldergruppen können nur solche Schutzrechte geeignet sein, die gerade auch dann finanzierbar und damit wirtschaftlich bleiben, wenn über ihren Bestand vor dem DPMA und vor den Gerichten gestritten wird.

Dem entsprechen die geltenden Regelungen für die patentamtlichen und patentgerichtlichen Gebühren für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren. Anders als in den patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren handelt es sich dabei um fixe Gebühren: 300 € für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren und 500 € für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht. Diese Gebühren sind von der Höhe des jeweiligen Gegenstandswertes der Verfahren unabhängig. Dagegen sind die außergerichtlichen Kosten des Verfahrens, und das sind regelmäßig die Anwaltskosten, von dem Gegenstandswert des Verfahrens abhängig, der bei parallelem Verletzungsprozess regelmäßig an dessen Streitwert orientiert wird. Die Verdoppelung dieser Kosten für die unterlegene Partei eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens, wie sie die notwendige Folge der regelmäßigen Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten bei parallelem Verletzungsprozess wäre, wird das Kostenrisiko eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens so weit erhöhen, dass viele mittelständische Löschungsantragsteller oder Gebrauchsmusterinhaber schon aus wirtschaftlichen Gründen von den bestehenden Rechtswegen absehen werden *und nicht* aus Gründen der fehlenden bzw. der bestehenden Schutzfähigkeit des jeweiligen Gebrauchsmusters. Das könnte einer fakti-

schen Rechtswegsperre gleichkommen (vgl. BVerfG Kammerbeschluss, NJW 2006, 136, 137).

In diesem Zusammenhang muss weiter die Tatsache gesehen werden, dass der Gebrauchsmusterinhaber die sofortige Wirkung seines nur registrierten Schutzrechts auch damit bezahlt, dass er bereits bei der ersten Überprüfung seines Schutzrechts auf dessen Schutzfähigkeit hin – und die geschieht im Lösungsverfahren – das volle Risiko der Auferlegung der anwaltlichen Kosten des Antragstellers trägt. Insoweit trägt der Gebrauchsmusterinhaber ein höheres Kostenrisiko als der Patentinhaber, dem im Einspruchsverfahren nur ausnahmsweise die anwaltlichen Kosten des Einsprechenden auferlegt werden können. Eine weitere Steigerung dieses Kostenrisikos durch die Einführung der regelmäßigen Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren bei parallelem Verletzungsprozess könnte das Gebrauchsmuster schon wegen seiner kurzen Schutzdauer von maximal zehn Jahren für eben diejenigen Nutzer, für die es an erster Stelle bestimmt ist, nämlich für Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen, wirtschaftlich sinnlos machen.

Auch die Möglichkeit, eine Gebrauchsmusterrecherche nach § 7 GebrMG durchzuführen, ändert nichts an den beschriebenen Kostenrisiken des Gebrauchsmusterinhabers. Denn der Recherchebericht einer Gebrauchsmusterrecherche enthält - anders als es mit Wirkung zum 1. April 2014 in § 43 Abs. 1 PatG festgeschrieben wurde - keine Ausführungen zur Schutzfähigkeit des Erfindungsgegenstandes. Der Gesetzgeber hat für das Gebrauchsmustersystem sogar unter bewusster Abgrenzung zum Patentsystem auf die Anordnung eines erweiterten Rechercheberichts verzichtet und damit nochmals deutlich den Charakter des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens als das zentrale Forum, in dem erstmals eine Prüfung des Erfindungsgegenstandes auf Schutzfähigkeit stattzufinden hat, unterstrichen (vgl. die Gesetzesbegründung in BIPMZ 2013, 361, 373 - re. Sp.).

Die Anmelde- und Bestandszahlen beim Gebrauchsmuster sind unverändert hoch: So sind z. B. im Jahre 2015 14.277 Gebrauchsmuster-Anmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, mehr als zwei Drittel davon kamen aus dem Inland. Im selben Jahr sind über 12.200 Gebrauchsmuster eingetragen worden. Am Ende des Jahres 2015 waren 85.180 Gebrauchsmuster in Kraft, davon waren mehr als 19.000 im Laufe des Jahres verlängert worden. Diese Zahlen sind ein Indiz für die praktische Bedeutung der vorstehenden Überlegungen.

IV.3.2 Gegen die regelmäßige Erstattungsfähigkeit der Kosten anwaltlicher Doppelvertretung im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsrechtsstreit spricht weiter der Umstand, dass bei dieser Verfahrenslage - anders als vom Bundesgerichtshof für das Nichtigkeitsverfahren festgestellt (vgl. BGH GRUR 2013, 427 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), der Abstimmungsbedarf zwischen den beiden Anwälten für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht typischer Weise die zusätzliche Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren erfordert, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsprozess betraut ist.

Insoweit kehrt der Senat unter Aufgabe seiner nur mit Beschluss vom 27. November 2014, Az.: 35 W (pat) 5/12, vertretenen Rechtsauffassung zu seiner früheren Rechtsprechung zurück.

Für diese Beurteilung kommt es zunächst (a) auf die deutlichen Unterschiede zwischen der erfinderischen und wirtschaftlichen Bedeutung des Gebrauchsmusters einerseits und des Patents andererseits an und (b) auf die deutlichen Unterschiede zwischen der Funktion des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens und seinem Verfahrensrecht einerseits und Funktion und Verfahrensrecht des Nichtigkeitsverfahrens andererseits.

IV.3.2 Buchst. a) Der Gesetzgeber hat den Gebrauchsmusterschutz zugeschnitten auf solche Erfindungen, die gegenüber denjenigen Erfindungen, für die typischerweise Patentschutz nachgesucht wird, das geringere technische und das geringere wirtschaftliche Gewicht haben, weil sie sowohl technisch als auch wirtschaftlich schneller überholt werden können. Dem entspricht, dass das Gebrauchsmuster ungeprüft erteilt wird, regelmäßig schnell zur Eintragung kommt und nur eine kurze Schutzdauer von maximal zehn Jahren hat. Anders als das Patent kann das Gebrauchsmuster gemäß § 2 Nr. 3 GebrMG nicht für Verfahren erteilt werden und der in § 3 GebrMG geregelte Neuheitsbegriff ist für den Anmelder weniger streng als im Patentrecht. Das Gebrauchsmuster ist weiter zugeschnitten auf die Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen; denn es ist einfach zu erlangen und verursacht jedenfalls im Eintragungsverfahren keine wesentlichen Kosten (vgl. u. a. Begründung zum Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes, BIPMZ 1986, S. 320, 321, A. Allgemeines Nr. 2. bis 4.). Diesen Zweckbestimmungen des Gebrauchsmusters durch den Gesetzgeber entspricht nach den Erfahrungen des Senats die überwiegende Mehrzahl der Gebrauchsmuster, die mit dem Lösungsverfahren angegriffen werden.

IV.3.2 Buchst. b) Mit dem patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren einerseits und dem Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren andererseits stehen sich ein voll ausgebildetes Klageverfahren und ein vor dem Patentamt einzuleitendes Antragsverfahren gegenüber, deren Gegenstände sich deutlich voneinander unterscheiden: Das Nichtigkeitsverfahren ist ein selbständiges, vom Erteilungs- und Einspruchsverfahren losgelöstes Streitiges Verfahren zur Beseitigung eines wirksam erteilten und nicht mehr mit dem Einspruch abgreifbaren Patents (Busse/Keukenschrijver Patentgesetz, 8. Auflage 2016, vor § 81 Rn. 2). Dagegen hat das Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren die erstmalige Prüfung eines bis dahin ungeprüften Schutzrechts zum Gegenstand. Folgerichtig beginnt dieses Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA.

Das Nichtigkeitsverfahren als Klageverfahren war seit jeher deutlich komplexer und juristisch schwieriger als das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren. Nur insoweit es auf die Beseitigung des Hoheitsaktes der Patenterteilung gerichtet ist, ist es einem Verwaltungsstreitverfahren angenähert. Wegen seiner Ausgestaltung als Verfahren zwischen gleichgestellten Parteien ohne Beteiligung der Erteilungsbehörde und wegen der Anlehnung an die Verfahrensvorschriften der ZPO stellt sich das Nichtigkeitsverfahren jedoch eher als Zivilprozess dar (Busse/Keukenschrijver a. a. O., vor § 81 Rn. 3). Eine wesentliche Besonderheit des Nichtigkeitsverfahrens besteht darin, dass das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof stattfindet. Dass diesem Berufungsverfahren, das nicht revisionsfähig ist, seit jeher ein besonderes Gewicht beigemessen wurde, wird auch daran deutlich, dass es bereits frühzeitig eine deutlich Tendenz zur Anerkennung der Erstattungsfähigkeit der Kosten für eine Doppelvertretung in diesem Verfahren gab (vgl. BGH GRUR 1958, 305; BPatGE 24, 215 = Mitt. 1982, 174).

Der eher zivilprozessuale Charakter des Nichtigkeitsverfahrens hat sich mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 weiter verstärkt. Damit wurde mit der Neufassung der §§ 83, 116, 117 PatG für beide Instanzenzüge Präklusionsrecht eingeführt, das für das Berufungsverfahren eine entsprechende Anwendung der §§ 529, 530 und 531 ZPO vorsieht. Damit wird die Geltung des Untersuchungsgrundsatzes entscheidend eingeschränkt.

Demgegenüber handelt es sich bei dem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren um ein Antragsverfahren, das vor dem Gebrauchsmusterabteilung des DPMA beginnt. Für die Einleitung des Verfahrens genügt ein Löschungsantrag, mit dem die Löschungsgründe genannt und die Tatsachen angegeben werden, auf die die Löschungsgründe gestützt werden, § 16 GebrMG. Für die Beschwerde gilt keine Begründungspflicht. Sowohl im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Patentamt als auch im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gilt das Verfahrensrecht des Gebrauchsmustergesetzes, das für das Löschungsverfahren

in einigen Punkten und für das Beschwerdeverfahren überwiegend auf das Verfahrensrecht nach dem Patentgesetz verweist. Die Vorschriften der ZPO können nur ergänzend herangezogen werden. Der Amtsermittlungsgrundsatz gilt in beiden Tatsacheninstanzen und Präklusion ist nur in Ausnahmefällen möglich. Gegenüber den Beschlüssen des Bundespatentgerichts als Beschwerdeinstanz ist gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG in entsprechender Anwendung von § 100 Abs. 2 und 3 PatG nur die Rechtsbeschwerde statthaft.

Unter Berücksichtigung der vorstehend dargelegten Unterschiede zwischen dem patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren einerseits und dem Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren andererseits geht der Senat davon aus, dass im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren die zusätzliche Hinzuziehung desjenigen Anwalts, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsprozess betraut ist, nicht im Regelfall oder typischerweise, sondern nur in Ausnahmefällen i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig ist. Das hat folgende Gründe:

Wie der Bundesgerichtshof für den Fall des Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR, 427, 429 Rz. 29 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) geht der Senat für den Fall des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens davon aus, dass der Patentanwalt typischer Weise dazu in der Lage ist, die Auswirkungen eines bestimmten Vorbringens oder einer beschränkten Verteidigung des Gebrauchsmusters auf den Verletzungsrechtsstreit zuverlässig abzuschätzen (BGH GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten).

Die patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren sind im Vergleich zu den Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren häufig deutlich umfangreicher und anspruchsvoller. Wie bereits dargelegt, folgt das zum Teil aus dem Verfahrensrecht des Nichtigkeitsverfahrens. In der Sache hat es seinen Grund darin, dass die jeweiligen Schutzrechtsinhaber mit dem potentiell langlebigen, schon im Erteilungsverfahren nicht billigen Patent regelmäßig weitergehende wirtschaftliche Ziele und Strategien verfolgen als mit dem gebührenrechtlich billigen und kurzlebigen Gebrauchsmus-

ter. Die Parteien eines Nichtigkeitsverfahrens und eines parallelen Verletzungsrechtsstreits müssen ihre Interessenwahrnehmung in zwei Verfahren synchronisieren, für die entweder ausnahmslos oder zu wesentlichen Anteilen das zivilprozessuale Verfahrensrecht, insbesondere Präklusionsrecht gilt. In einer solchen Verfahrenslage kann es darauf ankommen, dass sich im Nichtigkeitsverfahren der Patentanwalt schon in der mündlichen Verhandlung direkt mit dem Rechtsanwalt abstimmen kann, der den Patentinhaber im Verletzungsstreit vertritt.

Das stellt sich für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren anders dar. Hier gilt ein grundsätzlich anderes und einfacheres Verfahrensrecht. Dazu gehört der weitgehend unbeschränkte Amtsermittlungsgrundsatz, was einer Präklusion fast ausnahmslos entgegensteht. Dass sich der Patentanwalt während der mündlichen Verhandlung direkt mit dem Rechtsanwalt abstimmen müsste, der den Patentinhaber im Verletzungsstreit vertritt, kann nicht für jeden Fall ausgeschlossen werden, es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass dies im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsrechtsstreit die Regel wäre. Vielmehr ist typischer Weise davon auszugehen, dass der Patentanwalt im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren die notwendige Abstimmung mit dem Rechtsanwalt, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsprozess betraut ist, bei voller Berücksichtigung der Interessen der Partei vornehmen kann, ohne dass der Rechtsanwalt die Partei auch im Löschungsverfahren vertritt. Das gilt auch für die Auswahl der richtigen Verteidigungsstrategie mit dem Ziel, ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren sicherzustellen. Denn bei dem einfacheren Verfahrensrecht und den häufig einfacheren Gegenständen im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren stellen sich auch einfachere strategische Fragen als im Nichtigkeitsverfahren.

Insoweit kann der Senat die Einschätzung des Bundesgerichtshofs, wonach die notwendige Abstimmung zwischen beiden Anwälten naturgemäß die Mitwirkung des anderen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordert (BGH GRUR 2013,

427, 429 Rz. 30 a. E. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), nicht auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren übertragen.

V. Gemäß den vorstehenden, unter C.I bis C.IV getroffenen Feststellungen errechnen sich die im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren entstandenen Kosten, deren Erstattung die Beschwerdeführerin von der Beschwerdegegnerin verlangen kann, wie folgt:

	Gebühren-/Auslagentatbestand Gegenstandswert: 600.000,-- € (§§ 2 Abs. 1, 33 RVG)	VV RVG Nr.	Satz	Betrag § 13 RVG
<u>Kosten des Patentanwalts</u>				
1)	Geschäftsgebühr	2300	2,0	6.592,00 €
2)	Entgeltpauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	7002		20,00 €
3)	Fahrtkosten (Benutzung eines eigenen Pkw)	7003		18,00 €
4)	Reisekosten	7004		291,90 €
5)	Abwesenheitsgeld	7005		60,00 €
6)	Übernachungskosten, Parkgebühren	7006		154,20 €
7)	Löschungsantragsgebühr			300,00 €
			Summe I.):	<u>7.436,10 €</u>

Zu diesem Betrag war gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO wiederum der beantragte Verzinsungsanspruch mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zuzuerkennen, der zwischen den Beteiligten nicht streitig war.

D.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 2 ZPO, die auch auf Nebenentscheidungen im Zusammenhang mit Lösungsverfahren anzuwenden sind (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Beschwerde eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 18.104,16 € beantragt, was vor dem Hintergrund, dass ihr mit dem angefochtenen Beschluss bereits 3.706,10 € zugesprochen wurden, eine Mehrforderung (und einen Beschwerdewert) in Höhe von 14.398,06 € bedeutet. Mit ihrer Forderung ist die Beschwerdeführerin in Höhe von 3.730,00 € durchgedrungen (7.436,10 € minus bereits gewährter 3.706,10 €). Hiernach entspricht es der Billigkeit, der Beschwerdeführerin 75 % der Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und der Beschwerdegegnerin 25 %.

E.

Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nummer 1 und 2 PatG zuzulassen, weil die Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist, ob die in dem Beschluss des Bundesgerichtshofs BGHZ 196, 52 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren – niedergelegten Grundsätze auf das Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren zu übertragen sind. Damit stellt sich zugleich die Frage nach der aktuellen Bedeutung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs vom 1. April 1965, BGHZ 43, 352; GRUR 1965, 621 - Patentanwaltskosten.

F.

Rechtsmittelbelehrung

I. Gegenüber diesem Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten im Umfang der Entscheidung unter Nr. 4 des Tenors das Rechtsmittel der zugelassenen Rechtsbeschwerde zu.

II. Im Übrigen steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde zu, die nur statthaft ist, 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.*

III. Sowohl die zugelassene (oben unter I.) als auch die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde (oben unter II.) ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Werner

Bayer

Eisenrauch

Bb