



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 37/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Oktober 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie des Richters Schmid und der Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers werden die für das Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ... Lösch aufgrund des Beschlusses der Markenabteilung 3.4 vom 23. August 2013 zu erstattenden Kosten unter Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 3. März 2014 gegen die Kostenschuldnerin festgesetzt auf:

3.522,16 Euro,

mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ab dem 11. Oktober 2013.

Im Übrigen wird die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beteiligten streiten über die Kostenerstattung einer Doppelvertretung eines Beteiligten durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt in einem Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Am 15. März 2010 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung der am 16. März 2000 angemeldeten und am 3. August 2000 in das beim DPMA geführte Markenregister unter der Registernummer ... für diverse Waren der Klasse 3 eingetragenen Wortmarke

...

beantragt. Sie hat ihren Lösungsantrag damit begründet, dass die Eintragung der angegriffenen Marke unter Verstoß gegen § 8 MarkenG erfolgt sei. Das Markенwort „...“ sei der Name einer französischen Stadt und somit eine schutzunfähige geografische Angabe, die übrigen Bestandteile „...“ und „...“ seien lediglich beschreibend und daher ebenfalls schutzunfähig.

Der Markeninhaber, vertreten durch die Patentanwälte W..., hat dem Lösungsantrag mit Schriftsatz vom 11. Mai 2010 widersprochen.

Die Widerspruchsbegründung vom 29. April 2011 wurde von Rechtsanwalt S... in Untervollmacht der Patentanwälte W... eingereicht.

Der Widerspruch wurde darauf gestützt, dass sich aus einer vertraglichen Vereinbarung vom 3. Juni 2002, welche zwischen der Lösungsantragstellerin und der Firma H... GmbH & Co. KG, dessen Rechtsnachfolger der Markeninhaber sei, geschlossen worden war, eine Rücknahmepflicht hinsichtlich des Lösungsantrages ergebe.

Die Vereinbarung zwischen der Löschantragstellerin und der Firma H... GmbH & Co. KG vom 3. Juni 2002 zur vergleichswisen Beilegung mehrerer zwischen den Beteiligten anhängiger Verfahren vor dem DPMA enthält in Ziff. 1. – 4. ausdrückliche wechselseitige Verpflichtungen zur Rücknahme konkreter Widersprüche oder Löschanträge sowie in Ziff. 5. eine Verpflichtung, gegen eine konkrete Markenmeldung keinen Widerspruch einzulegen. In Ziff. 6. und 7. lautet die Vereinbarung wie folgt:

„6. Die Parteien verpflichten sich, die Markenbestandteile „DERMANORM“, „HYDRO ALGA“, „COUPEROSE“ und „DERM BALANCE“ nur in Verbindung mit der jeweiligen Hauptmarke „MACON“ (H...) bzw. „DALTON“ (B...) zu benutzen. Sie verpflichten sich, aus den genannten Marken keine Rechte gegeneinander herzuleiten.

7. Die Parteien verpflichten sich, die vorstehenden Verpflichtungen auch etwaigen Rechtsnachfolgern, Lizenznehmern und verbundenen Unternehmen aufzuerlegen.“

Die Vereinbarung wurde auf Seiten der H... GmbH & Co. KG durch PA W... unterzeichnet.

Zur weiteren Begründung wurde auf eine zeitgleich anhängig gemachte Klage vor dem Landgericht München I (Az. 33 O 9088/11) auf Rücknahme dieses sowie weiterer Löschanträge betreffend weitere Marken mit dem Markenwort „Macon“ verwiesen und die Aussetzung des Verfahrens vor dem DPMA sowie Kostentragung der Antragstellerin beantragt. Die Markenabteilung hat das Lösungsverfahren in der Folgezeit im Hinblick auf dieses vor den Zivilgerichten anhängige Verfahren zunächst zurückgestellt.

Die Löschantragstellerin hat dem Aussetzungsantrag widersprochen und in diesem Zusammenhang die Auffassung vertreten, dass Ziff. 6 der Vereinbarung

vom 3. Juni 2002 einem Löschungsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse nicht entgegenstehe, und dass sich der Markeninhaber auf diese Vereinbarung nicht berufen könne.

Mit Urteil vom 6. Dezember 2011 hat das Landgericht München I der Klage des Markeninhabers in dem auf die Rücknahme diverser Löschungsanträge gerichteten Klageantrag Ziff. I vollständig stattgegeben (Az. 33 O 9088/11).

Das Oberlandesgericht München (Az. 29 U 98/12) hat mit Urteil vom 13. September 2012 das erstinstanzliche Urteil inhaltlich bestätigt, soweit die Antragstellerin zur Rücknahme ihrer Anträge in den Löschungsverfahren hinsichtlich der Marken „MACON“, „Macon Hydro Alga“, „Macon Dermanorm“ und „... ..“ verurteilt worden war. In Bezug auf den gegen die weitere Marke „Macon Relax Vital“ (Az. DPMA 300 20 438) gerichteten Löschungsantrag hat es unter entsprechender Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Klage demgegenüber abgewiesen, da diese Marke nicht Gegenstand der Vereinbarung vom 3. Juni 2002 gewesen sei.

Die Antragstellerin hat sodann mit Schriftsatz vom 20. November 2012 u. a. den vorliegend verfahrensgegenständlichen Löschungsantrag hinsichtlich der Wortmarke „Macon derm Balance“ (Az. DPMA ... Lösch) zurückgenommen.

Mit einem mehrere parallele Löschungsverfahren betreffenden Beschluss vom 23. August 2013 hat die Markenabteilung 3.4 auf Antrag des Markeninhabers der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens vor dem DPMA gem. § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG auferlegt.

Mit Antrag vom 10. Oktober 2013 hat der Markeninhaber die Festsetzung seiner außergerichtlichen Kosten wie folgt beantragt:

Gegenstandswert € 100.000.--

1. Kosten der Verfahrensbevollmächtigten (Patentanwälte W...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.760,20
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.780,20
2. Kosten der Unterbevollmächtigten (Kanzlei S...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.760,20
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.780,20
Gesamtbetrag aus (1) und (2)	€ 3.560,40
19% MwSt.	<u>€ 676,47</u>
Endsumme	€ 4.236,87

Hilfsweise Kostenaufstellung

(Gegenstandswert € 50.000.--)

1. Kosten der Verfahrensbevollmächtigten (Patentanwälte W...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.359,80
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.379,80

2. Kosten der Unterbevollmächtigten (Kanzlei S...)	
1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.359,80
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	<u>€ 20,00</u>
Zwischensumme	€ 1.379,80
Gesamtbetrag aus (1) und (2)	€ 2.759,60
19% MwSt.	<u>€ 524,32</u>
Endsumme	€ 3.283,92

Mit Beschluss vom 3. März 2014 hat der Kostenbeamte auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 65.000.-- Euro die dem Markeninhaber zu erstattenden Kosten auf 1.761,08 Euro zzgl. Zinsen i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 11. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt:

1,3 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV	€ 1.459,90
Auslagenpauschale für Post und Tele- kommunikation Nr. 7002 RVG VV	€ 20,00
MwSt 19%	<u>€ 281,18</u>
Summe	€ 1.761,08

Der weitergehende Kostenantrag wurde zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenabteilung handele es sich bei der vorliegenden Angelegenheit lediglich um eine durchschnittlich schwierige Sache, so dass ein 1,3-facher Gebührensatz angemessen sei. Die Kosten der Doppelvertretung seien ebenfalls nicht erstattungsfähig. Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG sei weder direkt noch analog anwendbar. Eine Erstattungsfähigkeit nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO scheide aus, weil die Doppelvertretung nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei. Es seien keine besonderen Umstände ersichtlich, aufgrund

derer von dem Grundsatz abzuweichen sei, dass im Verfahren vor der Markenabteilung nur die Kosten entweder eines Patentanwalts oder eines Rechtsanwalts erstattungsfähig seien. Eine Doppelvertretung sei weder aufgrund des besonderen Schwierigkeitsgrads noch aufgrund des Umfangs der Angelegenheit erforderlich gewesen. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke gehöre zu den normalen Aufgaben eines Patentanwalts, so dass die zusätzliche Beauftragung eines Rechtsanwalts nicht notwendig gewesen sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Während er die Festlegung des Gegenstandswerts hinnimmt, wendet er sich gegen den zugrunde gelegten Gebührensatz sowie dagegen, dass neben den Kosten der Patentanwälte nicht auch die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwaltes (Doppelvertretungskosten) festgesetzt worden seien. Zur Begründung führt der Markeninhaber aus, die Ersatzfähigkeit der Doppelvertretungskosten ergebe sich aus einer typisierenden Betrachtungsweise wegen des zeitgleich anhängigen Verfahrens vor den Zivilgerichten. Diese Sachlage sei hinsichtlich der Notwendigkeit und damit der Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten von Rechtsanwalt und Patentanwalt ebenso zu bewerten wie die zeitgleiche Anhängigkeit von Patentnichtigkeitsverfahren und (Patent-) Verletzungsverfahren. In solchen Fällen habe die höchstrichterliche Rechtsprechung auf der Grundlage einer typisierenden Betrachtungsweise die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten angenommen. Zumindest, so der Markeninhaber, seien im vorliegenden Einzelfall die Doppelvertretungskosten als erstattungsfähig anzusehen, weil das Lösungsverfahren nicht nur komplexe und schwierige Fragen berührt habe, sondern die angefallenen Aufgaben auch außerhalb des typischen Aufgabenbereiches eines Patentanwaltes gelegen hätten. Dabei handele es sich insbesondere um die Fragen der Anwendbarkeit von § 148 ZPO, der ergänzenden Vertragsauslegung der Abgrenzungsvereinbarung, der Möglichkeit zur Durchsetzung einer Rücknahmeverpflichtung in einem Lösungsverfahren sowie um prozesstaktische Fragen bei den zeitgleichen Verfahren vor dem DPMA und vor den Zivilgerichten.

Aufgrund des aus diesen Gründen anzunehmenden erhöhten Schwierigkeitsgrades der Angelegenheit hält der Markeninhaber zudem einen 1,8-fachen Gebührensatz an Stelle des festgesetzten 1,3-fachen Gebührensatzes für angemessen. Er berechnet in der Beschwerde die erstattungsfähigen Kosten nach einem Gegenstandswert von 65.000.-- Euro nunmehr wie folgt:

1,8 Gebühr nach Nr. 2300 RVG VV a. F.	€ 2.021,40
Auslagenpauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 RVG VV	€ 20,00
19 % MwSt.	€ 387,86
Zwischensumme	€ 2.429,26
x 2	
Endsumme	€ 4.858,52

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbescheid vom 3. März 2014 abzuändern und die von der Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf 4.858,52 Euro zzgl. Zinsen i. H. v. 5%-Punkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB seit dem 11. Oktober 2013 festzusetzen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, der Markeninhaber sei bereits nicht beschwert, soweit er mit der Beschwerde erstmals einen höheren – nämlich 1,8-fachen – Gebührensatz geltend mache. Auch sei ein höherer als der zugesprochene Gebührensatz angesichts der Schwierigkeit der Sache nicht gerechtfertigt. Hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten ist die Antragstellerin der Auf-

fassung, dass schon keine Doppelvertretung vorliege, denn der Rechtsanwalt sei lediglich als Unterbevollmächtigter des Hauptbevollmächtigten aufgetreten.

Ferner sei die vorliegende Konstellation nicht vergleichbar mit der Parallelität von Patentnichtigkeits- und Patentverletzungsverfahren. Denn anders als dort bestehe in der hier vorliegenden Konstellation nicht die Gefahr von abweichendem oder gegenläufigem Vortrag. Ein besonderer Abstimmungsbedarf liege gerade nicht vor. Im Hinblick auf den Aussetzungsantrag des Markeninhabers hätten das Zivilverfahren und das Markenlöschungsverfahren gar nicht parallel geführt werden müssen.

Eine Mitwirkung eines Rechtsanwaltes neben dem Patentanwalt sei auch im konkreten Einzelfall nicht geboten gewesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 63 Abs. 3 S. 3, S. 4 i. V. m. § 66 Abs. 2 MarkenG statthafte und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist teilweise begründet.

Soweit sich der Markeninhaber mit seiner Beschwerde gegen die Zurückweisung des Kostenfestsetzungsantrags in Bezug auf die geltend gemachten Doppelvertretungskosten wendet, war der Kostenfestsetzungsbeschluss wie aus dem Tenor des Beschlusses ersichtlich abzuändern (s. unten Ziff. 1.). Soweit er sich gegen die Festsetzung eines Gebührensatzes von 1,3 wendet und nunmehr einen 1,8-fachen Gebührensatz geltend macht, war die Beschwerde demgegenüber zurückzuweisen (s. unten Ziff. 2.).

Die inzidente Festsetzung des Gegenstandswertes durch den Kostenbeamten im Kostenfestsetzungsbeschluss ist nicht Gegenstand der Beschwerde.

1. Die Kosten der Doppelvertretung sind erstattungsfähig, so dass der Kostenfestsetzungsbeschluss insoweit aufzuheben und der Beschwerde stattzugeben war.

a) Zunächst ist festzuhalten, dass dem Ansatz der Doppelvertretungskosten nicht von vorneherein der Einwand entgegensteht, dass der Rechtsanwalt lediglich in Untervollmacht für den Patentanwalt aufgetreten ist.

Die tatsächliche Ausgestaltung der Vertretungsverhältnisse ist für die Frage, ob die Kosten der Doppelvertretung erstattungsfähig sind, unerheblich. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass einer Partei, die in einer Kennzeichenstreitsache einen als Rechtsanwalt und als Patentanwalt zugelassenen Vertreter in beiden Funktionen beauftragt hat, auch die entstandenen Patentanwaltsgebühren gem. § 140 Abs. 3 MarkenG zu erstatten sind (vgl. BGH GRUR 2003, 639 m. w. N.). Wenn selbst eine solche Personenidentität der Geltendmachung von Doppelvertretungskosten nicht per se entgegensteht, so kann die Tatsache, dass ein Rechtsanwalt in Untervollmacht für einen Patentanwalt aufgetreten ist, der Erstattungsfähigkeit dieser Kosten erst recht nicht entgegengehalten werden.

b) Die Erstattung der Doppelvertretungskosten kann nicht auf der Grundlage des § 140 Abs. 3 MarkenG erfolgen. Das vorliegenden Lösungsverfahren betrifft kein Klageverfahren in „Kennzeichenstreitsachen“ vor einem ordentlichen Gericht (vgl. dazu BPatG, Beschl. v. 28.4.2011, Az. 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlösungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch – im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt – an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren – zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

c) Die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten im Lösungsverfahren richtet sich vielmehr nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 63 Abs. 3, 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Nach diesen Vorschriften ist zu prüfen, ob die Vertretung sowohl durch einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). Dies ist vorliegend der Fall.

aa) Grundsätzlich ist bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO ist, eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitserfolg, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 – Kosten des Patentanwalts II).

Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

So sieht der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung (nur) dann als notwendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und die von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten (BGH GRUR 2012, 759, Tz. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).

Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stellt und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründet, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters

auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

bb) Ausgehend von den oben genannten Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Erstattung der Doppelvertretungskosten geboten.

(1) Maßgeblich ist insoweit, dass die spätere Mandatierung des Rechtsanwalts S... bzw. dessen Tätigwerden in Untervollmacht als erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen ist.

Grundsätzlich sind in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erstattungsfähig entweder die Kosten eines Patentanwalts oder die Kosten eines Rechtsanwalts. Die Beteiligten haben daher zunächst die Wahl, ob sie sich von einem Patent- oder einem Rechtsanwalt vertreten lassen (BPatG 28 W (pat) 95/10, BeckRS 2011, 16238). Zum Zeitpunkt der Mandatierung der Patentanwälte W... bzw. des ersten Tätigwerdens von PA W... im patentamtlichen Verfahren im Mai 2010 war der Zivilrechtsstreit vor dem Landgericht München noch nicht anhängig, die Klage vor dem Landgericht München I auf Rücknahme des Löschungsantrags datiert vielmehr vom 29. April 2011. Somit war zu diesem Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens der Patentanwaltskanzlei im patentamtlichen Verfahren – insbesondere auch im Hinblick auf die Tatsache, dass zunächst Vergleichsgespräche zwischen den Beteiligten geführt wurden – noch nicht konkret absehbar, dass ein paralleler Zivilrechtsstreit geführt werden würde. Dem Markeninhaber kann es vor diesem Hintergrund nicht zum Nachteil gereichen, wenn er in so einer Situation zunächst einen Patentanwalt mit der Vertretung seiner Rechte beauftragt, so dass nicht im Nachhinein die Erforderlichkeit der Beauftragung des Patentanwalts in Frage gestellt werden kann, sondern zu prüfen ist, ob die Kosten der späteren Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO.

(2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

Dabei bedarf es – trotz der grundsätzlichen Erforderlichkeit einer typisierenden Betrachtungsweise – vorliegend nicht der Entscheidung, ob die Tatsache, dass neben einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht ein Verfahren vor dem Zivilgericht anhängig ist, in jedem Fall die Erstattung von Doppelvertretungskosten rechtfertigt (vgl. auch Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, 7. Edition, § 81 Rn. 14.1, wonach in Markenlöschungsverfahren, in denen der Antrag auf Löschung einer Marke die Antwort dessen sei, der wegen der Verletzung der Marke vor den Zivilgerichten in Anspruch genommen wurde, keine Diskussion um die Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwälte feststellbar sei, da die Abstimmung des Vorgehens in Markensachen in diesen Fällen offenbar unproblematisch erscheine).

Vielmehr bedarf die vorliegende Fallkonstellation, in der neben einem Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht eine Klage auf Rücknahme des Löschungsantrages aufgrund einer zwischen den Beteiligten geschlossenen Vereinbarung vor dem Zivilgericht anhängig ist, einer eigenständigen Bewertung, die den Besonderheiten einer solchen Fallkonstellation Rechnung trägt.

Zunächst ist auch in einer derartigen Konstellation, in der während eines patentamtlichen Löschungsverfahrens eine Klage auf Rücknahme dieses Löschungsantrags vor dem Zivilgericht erhoben wird, ein Abstimmungsbedarf grundsätzlich zu bejahen, auch wenn dieser Abstimmungsbedarf im Umfang hinter demjenigen in der vom BGH entschiedenen Fallgestaltung der Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren zurückbleiben sollte. Da derselbe Lebenssachverhalt, nämlich der Abschluss der Abgrenzungsvereinbarung, Gegenstand sowohl der vor dem Zivilgericht zu entscheidenden Frage der Verpflichtung zur Rücknahme des Löschungsantrags als auch der durch die Markenabteilung zu entscheidenden Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit des Löschungsantrags im Hinblick auf diese Abgrenzungsvereinbarung ist, ist ein übereinstimmender Vortrag in beiden Verfahren sinnvoll und für eine kohärente Prozessführung erforderlich. Dem steht die Argu-

mentation der Antragstellerin, dass die Verfahren im Hinblick auf den Aussetzungsantrag gar nicht parallel geführt werden müssten, nicht entgegen. Denn die Frage der Erforderlichkeit der Mandatierung eines Rechtsanwalts ist aus einer ex ante-Sicht vor dessen Mandatierung zu beurteilen. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Markeninhaber jedoch nicht wissen, ob eine (im Ermessen des Amts liegende) Aussetzung erfolgen würde bzw. dass die Bearbeitung des Lösungsverfahrens tatsächlich zurückgestellt werden würde.

(3) Vor allem aber sind bei der – insbesondere bei der ergänzenden – Auslegung von Vereinbarungen sowie die Prüfung der Rechtsmissbräuchlichkeit eines Vorgehens komplexe rechtliche Fragen zu beantworten, die die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts rechtfertigen. Dabei verkennt der Senat nicht, dass der Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen in der Praxis zum üblichen Tätigkeitsgebiet von Patentanwälten gehört. Auch vorliegend ist die zugrundeliegende Abgrenzungsvereinbarung von PA W... unterzeichnet worden. Dies ändert nichts daran, dass die (ergänzende) Auslegung derartiger (Abgrenzungs-) Vereinbarungen nicht unerhebliche rechtliche Schwierigkeiten aufweisen kann, so dass der Patentanwalt der Unterstützung eines in der Auslegung von Vereinbarungen üblicherweise erfahrenen und durch sein Studium der Rechtswissenschaft entsprechend ausgebildeten Rechtsanwalts bedarf. Patentanwälte erhalten demgegenüber in ihrer Ausbildung lediglich die Grundlagen des bürgerlichen Rechts vermittelt gem. § 19 b PatAnwAPO.

Die (ergänzende) Auslegung gerade der vorliegend gegenständlichen Abgrenzungsvereinbarung vom 3. Juni 2002 ist in der Tat als nicht unproblematisch anzusehen im Hinblick auf die Formulierung der Ziff. 6. dieser Vereinbarung, in der Einzelheiten zur Benutzung der dort genannten Marken geregelt werden und die Beteiligten sich ferner verpflichten, keine Rechte gegeneinander aus ihren Marken herzuleiten, die jedoch keine darüber hinausgehenden expliziten Anhaltspunkte für eine Verpflichtung zur Rücknahme des hier gegenständlichen Lösungsantrags enthält. Dass die Auslegung dieser Vereinbarung in Bezug auf ihren Inhalt und ihre Reichweite nicht unerhebliche Schwierigkeiten aufwirft, lässt sich auch daran

erkennen, dass die Zivilgerichte in erster Instanz und in der Berufungsinstanz bei der Auslegung der Vereinbarung hinsichtlich der Verpflichtung zur Rücknahme des Löschungsantrags zwar nicht in Bezug auf die vorliegend gegenständliche, so doch in Bezug auf eine weitere der vor den Zivilgerichten streitgegenständlichen Marken – nämlich der Marke „Macon Relax Vital“ (Az. DPMA 300 20 438; Az. BPatG 24 W (pat) 47/13) – zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind.

In der vorliegenden Fallkonstellation stellen sich zudem weitere teilweise rechtlich durchaus anspruchsvolle Fragen, wie beispielsweise die Frage, aufgrund welcher Vorschriften eine Aussetzung des Löschungsverfahrens möglich ist, sowie inwieweit sich der Markeninhaber als Rechtsnachfolger der Firma H... ..GmbH & Co. KG auf die zwischen der Löschungsantragstellerin und der ursprünglichen Markeninhaberin geschlossene schuldrechtliche Abgrenzungsvereinbarung berufen und aus dieser Rechte herleiten kann.

Schließlich bedarf die Frage, inwieweit eine Verpflichtung aus einer Abgrenzungsvereinbarung Auswirkungen auf ein Löschungsverfahren hat und inwieweit der Einwand des Rechtsmissbrauchs in einem Löschungsverfahren als Populärverfahren zu beachten ist, einer differenzierten Betrachtungsweise (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 54 Rn. 4 ff.).

In einer Gesamtschau dieser nicht unerheblichen rechtlichen Schwierigkeiten sowohl materiellrechtlicher als auch verfahrensrechtlicher Art ist die Mandatierung von Rechtsanwalt S... in Untervollmacht neben den ursprünglich mandatierten Patentanwälten in der vorliegenden Fallkonstellation eines Löschungsverfahrens und eines nachfolgenden Zivilverfahrens, in dem ein Anspruch auf Rücknahme des Löschungsantrages aufgrund einer Abgrenzungsvereinbarung geltend gemacht wird, als erforderlich i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO zu erachten.

(4) Soweit für die Frage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten in der Rechtsprechung darauf abgestellt wird, ob Aufgaben angefallen sind, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH GRUR 2012, 759, Tz. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV), so betreffen diese Entscheidungen die vom vorliegenden Fall abweichende Fallkonstellation, dass ein Patentanwalt im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung im Rahmen der Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung neben einem Rechtsanwalt tätig geworden ist. In der vorliegenden Fallgestaltung ist jedoch – wie bereits eingangs ausgeführt – nicht auf die Erforderlichkeit der patentanwaltlichen Tätigkeit abzustellen. Vielmehr ist die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten zu bejahen aufgrund der dargelegten Erforderlichkeit i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO des (nachträglichen) Tätigwerdens von Rechtsanwalts S....

2. Demgegenüber war die Beschwerde zurückzuweisen, soweit der Markeninhaber mit dieser Beschwerde erstmals den 1,8-fachen Gebührensatz geltend macht. Zwar sind Gebührennachforderungen grundsätzlich auch im Rechtsmittelverfahren möglich, sofern das Rechtsmittel im Übrigen statthaft ist. Bei der Geltendmachung eines über die Mittelgebühr hinaus erhöhten Gebührensatzes handelt es sich jedoch nicht um eine solche Nachforderung. Bei den Rahmengebühren nach Nr. 2300 VV RVG bestimmt der Verfahrensbevollmächtigte gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG den Satz der Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung des Umfangs und der Schwierigkeit der (patent-) anwaltlichen Tätigkeit nach billigem Ermessen. Damit eröffnet ihm § 14 Abs. 1 Satz 1 RVG ein Leistungsbestimmungsrecht, die Vergütung nach Maßgabe des § 315 Abs. 1 BGB festzusetzen. Macht er von seinem Leistungsbestimmungsrecht durch Erklärung gegenüber dem Mandanten nach § 315 Abs. 2 BGB Gebrauch, ist er an die von ihm getroffene Bemessung der Gebühr gebunden (BGH NJW 2013, 3102). Hat der Patent-/ Rechtsanwalt sein Bestimmungsrecht somit – wie vorliegend spätestens durch den Kostenfestsetzungsantrag vom 10. Oktober 2013 – ausgeübt, kann er davon nachträglich nicht abweichen und ist deswegen nicht berechtigt, eine weitergehende Gebüh-

renforderung im Beschwerdeverfahren geltend zu machen. Dies gilt sowohl hinsichtlich der dem Grunde nach festgesetzten Patentanwaltskosten als auch hinsichtlich der insgesamt nicht festgesetzten Rechtsanwaltskosten. An der Bindung ändert sich auch dann nichts, wenn der Patent-/Rechtsanwalt im Kostenfestsetzungsgesuch die Auffassung äußert, über die im Antrag konkret benannte Höhe des Gebührensatzes hinaus sei ein höherer, allerdings nicht beantragter Gebührensatz gerechtfertigt. Der Verfahrensbevollmächtigte muss sich vielmehr an der einmal bewusst getroffenen Bestimmung festhalten lassen und kann dieser Selbstbindung nicht durch einen vagen Hinweis auf einen vermeintlich noch höheren Anspruch entgehen. Eine Ausnahme ist nur dann anzuerkennen, wenn er sich eine Erhöhung ausdrücklich vorbehalten hat, über die Bemessungsfaktoren getäuscht wurde oder einen Gebührentatbestand übersehen hat (vgl. z. B. OLG Hamburg, Beschl. v. 29.6.2010, Az. 9 W 29/10, BeckRS 2012, 19143). Keine dieser Ausnahmen ist hier gegeben, insbesondere wurde kein ausdrücklicher Vorbehalt hinsichtlich einer Nachforderung erklärt.

Die zu erstattenden Kosten für das Lösungsverfahren waren daher sowohl für die Tätigkeit des Patentanwalts als auch für diejenige des Rechtsanwalts jeweils auf eine 1,3-Gebühr aus einem Gegenstandswert von 65.000.-- Euro zzgl. Auslagenpauschale und Zinsen festzusetzen (2 x 1.761,08 Euro zzgl. Zinsen im tenorierten Umfang). Die Berechnung der Kosten ist nicht angegriffen und auch nicht erkennbar fehlerhaft.

3. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Gem. §§ 63 Abs. 3 S. 2 MarkenG, 104 Abs. 3, 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3, Abs. 2 ZPO (zur Anwendbarkeit dieser Vorschriften s. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 83 Rn. 13) ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert. Im Hinblick darauf, dass der Senat inhaltlich nicht von der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs zur Frage der Doppelvertretungskosten abweicht, ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht geboten.

4. Der Senat konnte – trotz des von der Antragstellerin hilfsweise gestellten Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung – im schriftlichen Verfahren entscheiden. Dies ergibt sich aus dem Verweis in § 63 Abs. 3 S. 2 MarkenG auf die Vorschriften der ZPO über das Kostenfestsetzungsverfahren. Gem. §§ 104 Abs. 3, 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO wird über die Beschwerde gegen die Kostenfestsetzung durch Beschluss entschieden, der ohne mündliche Verhandlung ergehen kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2015, § 69 Rn. 9; BPatGE 32, 123, 5 W (pat) 25/90, BeckRS 2016, 12923).

5. Eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG war nicht veranlasst.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb