



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 13/13

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster ...**

(hier: Beschwerde gegen Kostenfestsetzung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Februar 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts in Sachen Lö I 120/93 vom 25. Februar 2013 aufgehoben.

Die von der Antragsgegnerin den beiden Antragstellerinnen zu erstattenden Kosten werden insgesamt auf

**2.026,81 €**

(- in Worten: zweitausendsechszwanzig und 81/100 Euro -)

festgesetzt.

2. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Antragsgegnerin zu 78 % und die beiden Antragstellerinnen zu 22 % zu tragen.
4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin und Löschantragsgegnerin, die ..., (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 10. Oktober 1991 eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das durch Abzweigung als Anmeldetag den 15. Januar 1991 aus der europäischen Patentanmeldung EP 91 10 0402.6 erhalten hatte. Die Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin zu 1. (im Folgenden: Antragstellerin zu 1.) und eine Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin und Löschantragstellerin zu 2., die ... AG, (im Folgenden: Antragstellerin zu 2.) hatten jeweils mit einer im Jahr 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangenen Eingabe die Löschung bzw. Teillöschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Gebrauchsmusterabteilung hatte, nachdem die Antragsgegnerin beiden Löschanträgen widersprochen hatte, die beiden Verfahren in entsprechender Anwendung von § 147 ZPO mit Beschluss vom 27. Juli 1994 zum Zwecke der gleichzeitigen Bearbeitung, Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden. Schließlich war das Streitgebrauchsmuster im Anschluss an die mündliche Ver-

handlung mit einem am 18. Januar 1996 verkündeten Beschluss gelöscht worden. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat der erkennende Senat diese Entscheidung mit Beschluss vom 19. Februar 1998 aufgehoben, die Teillöschung des Streitgebrauchsmusters ausgesprochen und sowohl die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens als auch die des Beschwerdeverfahrens jeweils zu  $\frac{3}{4}$  der Antragsgegnerin und zu  $\frac{1}{4}$  den beiden Antragstellerinnen auferlegt. Dieser Beschluss, der das Aktenzeichen 5 W (pat) 407/97 trägt, ist am 2. September 1998 in Rechtskraft erwachsen. Über die Kostenfestsetzung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens liegt bereits eine bestandskräftige Entscheidung vor.

Mit zwei Kostenaufstellungen jeweils vom 2. Oktober 2009 hatte die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin die Festsetzung der ihr von den Antragstellerinnen für das patentamtliche Lösungsverfahren zu erstattenden Kosten beantragt. Sie hat hierbei jeweils auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 150.000 DM um Berücksichtigung einerseits von Kosten in Höhe von 22.985,20 DM (bzgl. Ast. zu 1.) und andererseits in Höhe von 21.082,-- DM (bzgl. Ast. zu 2.) gebeten. In beiden Kostenaufstellungen betrafen jeweils 8.756,-- DM die Kosten für die Vertretung durch einen inländischen, anwaltlichen Vertreter und durch einen US-Korrespondenzanwalt (2x2 Gebühren); 40,-- DM bezogen sich auf eine „Auslagenpauschale“. Im Endbetrag der beiden Kostenaufstellungen waren jeweils in Höhe von 5.450,-- DM auch die hälftigen Reisekosten des Präsidenten der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin (...) und die des US-Korrespondenzanwalts (...) enthalten. Anteilige Übersetzungskosten hat die Antragsgegnerin hinsichtlich der Antragstellerin zu 1. in Höhe von 8.739,20 DM und hinsichtlich der Antragstellerin zu 2. in Höhe von 6.836,-- DM geltend gemacht, woraus sich die unterschiedlichen Endbeträge der beiden Kostenaufstellungen erklären. Im Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 22. Dezember 2009 ist zusätzlich eine anwaltliche Versicherung abgegeben worden, dass die Übersetzungen zur Information der Antragsgegnerin tatsächlich angefertigt worden seien.

Die Antragstellerin zu 1. hat im Kostenfestsetzungsverfahren mit Eingabe vom 30. September 2010 Kosten in Höhe von 2.500,22 € geltend gemacht. Hierbei handelt es sich auf der Grundlage eines Gegenstandswertes von 75.000,-- € um eine 10/10 Prozessgebühr und um eine 10/10 Verhandlungsgebühr in Höhe von jeweils 1.250,11 € gemäß § 31 Abs. 1 BRAGO. Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zu 2. hat mit Kostenfestsetzungsgesuch vom 7. Oktober 2009 Kosten in Höhe von 2.952,97 € geltend gemacht. Dieser Betrag setzt sich in gleicher Weise aus einer 10/10 Prozessgebühr sowie einer 10/10 Verhandlungsgebühr in Höhe von 2.500,22 € zusammen und er umfasst zusätzlich Recherchekosten in Höhe von 391,85 €, eine Auslagenpauschale in Höhe von 20,-- € und Reisekosten des anwaltlichen Vertreters in Höhe von 40,90 €.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat hierauf mit einem nach den Regelungen der BRAGO erlassenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. Februar 2013 entschieden, dass die Antragsgegnerin den Antragstellerinnen Kosten in Höhe von 3.132,49,-- € zu erstatten habe. Hierbei hat die Gebrauchsmusterabteilung zu Lasten der Antragsgegnerin nur die Kosten für ein Lösungsverfahren in Höhe von 2.258,89 € in Ansatz gebracht (= 4.418,-- DM = eine 10/10 Prozess- und eine 10/10 Verhandlungsgebühr auf der Grundlage von 150.000,-- DM nebst 40,-- € Auslagenpauschale). Zum Kostenausgleich nicht zugelassen hat die Gebrauchsmusterabteilung dagegen die Gebühren und die Reisekosten sowohl für den US-Korrespondenzanwalt als auch die Reisekosten des Vertretungsorgans der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin und die Übersetzungskosten, da diese nicht ausreichend belegt und/oder anwaltlich versichert worden seien. Die Kosten der Antragstellerinnen wurden dagegen in den Kostenausgleich im Wesentlichen antragsgemäß mit 2.238,44 € (= 4.378,-- DM) bzw. 2.691,18 € (= 5.263,49 DM) einbezogen. Von den so errechneten Gesamtkosten des Lösungsverfahrens in Höhe von 7.188,50 € (= 14.059,49 DM) hat die Gebrauchsmusterabteilung  $\frac{3}{4}$  der Kosten bestimmt (5.391,38 € / 10.544,62 DM) und nach Abzug der bereits oben genannten, eigenen Kosten der Antragsgegnerin (2.258,89 € / 4.418,-- DM) diese

verpflichtet, an die beiden Antragstellerinnen 3.132,49 € (= 6.126,62 DM) zu zahlen.

Gegen diesen Beschluss, der ihr am 28. Februar 2013 zugestellt worden war, hat die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin am 11. März 2013 (rechtzeitig) Beschwerde beim DPMA eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss im rechtlichen Sinne nicht mit einer Begründung versehen worden sei. Es sei insbesondere nicht erkennbar, ob der umfangreiche Vortrag der Antragsgegnerin, den sie zu ihren Übersetzungskosten, den Reisekosten der Partei sowie zu den Gebühren und Reisekosten des US-Korrespondenzanwalts gemacht habe, von der Gebrauchsmusterabteilung überhaupt zur Kenntnis genommen worden sei. Die geltend gemachten Reisekosten seien bei der Kostenfestsetzung zu berücksichtigen, da ausgewiesen durch das Sitzungsprotokoll sowohl der US-Korrespondenzanwalt als auch der Präsident der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin unstreitig am 18. Januar 1996 an der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung teilgenommen hätten. Erstattungsfähig seien zweifellos auch die Übersetzungskosten. In beiden Kostenaufstellungen vom 2. Oktober 2009 seien die Dokumente, für die Übersetzungskosten geltend gemacht würden, unter Angabe der Wortanzahl genau benannt worden. Die englischsprachige Antragsgegnerin habe einen Anspruch auf wortgetreue Information über den Verfahrensablauf gehabt. Der angefochtene Beschluss gehe ferner in rechtlich fehlerhafter Weise davon aus, dass bei der Kostenfestsetzung nur die Gebühren eines Lösungsverfahrens anzusetzen seien. Tatsächlich hätten aber zwei Lösungsverfahren vorgelegen, die lediglich zur gleichzeitigen Bearbeitung, Verhandlung und Entscheidung verbunden worden seien.

Zu den in Rede stehenden Übersetzungen hat die Antragsgegnerin vorgetragen, dass diese zur Information der Antragsgegnerin und zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen und in der Kanzlei des anwaltlichen Ver-

treters angefertigt worden seien. Hierzu hat der Vertreter der Antragsgegnerin im Beschwerdeschriftsatz vom 11. März 2013 nochmals eine anwaltliche Versicherung abgegeben.

Die Antragsgegnerin beantragt somit (sinngemäß),

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2013 aufzuheben und die erstattungsfähigen Kosten auf der Grundlage ihrer beiden vom 2. Oktober 2009 stammenden Kostenaufstellungen neu festzusetzen.

Hilfsweise beantragt sie, die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Die Antragstellerinnen beantragen jeweils,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie sind der Auffassung, die Beschwerde sei in der Sache nicht gerechtfertigt. Die Gebrauchsmusterabteilung sei zu Recht davon ausgegangen ist, dass nur ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vorgelegen habe und die Antragsgegnerin daher insgesamt nur die Erstattung einer Prozess- und einer Verhandlungsgebühr verlangen könne. Auch seien die Gründe dafür, weshalb der US-Korrespondenzanwalt für eine zweckgerechte Verteidigung notwendig gewesen sei, nach wie vor nicht nachvollziehbar vorgetragen worden. Unklar sei insbesondere, welche Aufgaben dieser Anwalt wahrgenommen habe und warum diese Aufgaben nicht auch vom deutschen Vertreter hätten erledigt werden können. Die Gebühren und Reisekosten des US-Korrespondenzanwalts seien daher nicht erstattungsfähig. Ferner werde bestritten, dass die geltend gemachten Reisekosten des Präsidenten der Antragsgegnerin entstanden seien. Gleiches treffe auch auf die geltend

gemachten Übersetzungskosten zu. Hier sei insbesondere nicht erkennbar, dass für eine zweckentsprechende Verteidigung der Antragsgegnerin nicht auch eine Übersetzung der wesentlichen Inhalte der Dokumente ausgereicht hätte. Die abgegebenen anwaltlichen Versicherungen könnten diesen Mangel nicht heilen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf die wechselseitigen Eingaben der Beteiligten vor dem DPMA, auf die Beschwerdeschrift der Antragsgegnerin vom 11. März 2013 und ihren weiteren Schriftsatz vom 21. August 2013 sowie auf die Erwiderung der Antragstellerin zu 1. vom 24. Juni 2013 Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. §§ 62 Abs. 2 Satz 4, 73 PatG eingelegt worden. In dieser Frist ist auch die Beschwerdegebühr in Höhe von 50,-- € (Nr. 401 200 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) einbezahlt worden.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache teilweise Erfolg. Entgegen der Auffassung der Antragstellerinnen ist der Vortrag der Antragsgegnerin geeignet, um zu deren Gunsten eine Änderung des Erstattungsbetrages zu bewirken.

Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören die der Antragsgegnerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Entgegen der Auffassung der Antragstellerinnen zählen hierzu auch eine weitere 10/10 Geschäftsgebühr für den inländischen Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin sowie auch Teile der von ihr geltend gemachten Reisekosten und Übersetzungskosten. Soweit die Antrags-



gegnerin allerdings Kosten im Zusammenhang mit ihrem US-Korrespondenzanwalts geltend macht, muss ihre Beschwerde in vollem Umfang erfolglos bleiben.

a) Die Antragstellerin dringt insoweit mit ihrer Beschwerde durch, als sie für die Tätigkeit ihres Patentanwalts neben der bereits zugesprochenen 10/10 Geschäftsgebühr und einer 10/10 Verfahrensgebühr zusätzlich die Berücksichtigung einer weiteren 10/10 Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO fordert.

aa) Unstreitig ist, dass die Gebühren für eine patentanwaltliche Tätigkeit im Falle eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens, das vor einer Gebrauchsmusterabteilung des DPMA stattfindet, nach den für Rechtsanwälte gültigen Vorschriften berechnet werden können (vgl. BPatGE 49, 29, 30 f.). Im vorliegenden Fall ist zusätzlich zu beachten, dass die Mandatserteilungen zur Rechtsverteidigung des Streitgebrauchsmusters gegen die beiden Löschanträge offensichtlich jeweils Anfang des Jahres 1994 erfolgt waren. Dies führt dazu, dass sich die Vergütung für die patentamtlichen Lösungsverfahren gemäß der Übergangsregelung des § 61 Abs. 1 RVG nach den insoweit weiter anwendbaren Vorschriften der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte (BRAGO) richtet und zwar gemäß § 134 Abs. 1 Satz 1 BRAGO nach jener Fassung, die Anfang 1994 galt.

bb) Zu berücksichtigen ist ferner, dass es sich bei einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht um ein gerichtliches Verfahren handelt. Die Lösungsverfahren vor den Abteilungen des DPMA tragen zwar Züge eines justizförmigen Verfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 231, 233 - „Legostein“ und BIPMZ 2015, 112, 113 - „VIVA FRISEURE/VIVA“), gebührenrechtlich handelt es sich hierbei aber um Verfahren vor einer Verwaltungsbehörde. Einschlägig für die Gebühren eines Patentanwalts sind daher nicht die Regelungen des 3. bis 11. Abschnitts der BRAGO, also insbesondere nicht § 31 BRAGO; anwendbar ist vielmehr § 118 BRAGO i. V. m. § 12 Abs. 1 BRAGO (vgl. BPatGE 49, 29, 32). Danach kann die Antragsgegnerin für ihren Patentanwalt pro Lösungsverfahren, bei dem eine mündlicher Verhandlung durchgeführt wurde, grundsätzlich die Erstattung einer

Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO und die einer Verhandlungsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO beanspruchen. Diese Gebühren sind Rahmengebühren im Sinne von § 12 BRAGO, was bedeutet, dass deren Höhe nach billigem Ermessen zu bestimmen ist, wobei insbesondere der Umfang und die Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit hierbei einfließen können.

Im vorliegenden Fall durfte der vorgegebene Rahmen in Richtung jeweils einer 10/10 Gebühr ausgeschöpft werden, da Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, bei denen die Schutzfähigkeit in Ansehung eines Standes der Technik zu beurteilen ist, grundsätzlich als überdurchschnittlich umfangreich und schwierig gelten (vgl. BGH GRUR 2014, 206, 208, re. Sp. - „Einkaufskühltasche“). Diese Einschätzung wird auch von den Antragstellerinnen nicht in Frage gestellt, so dass dies als zugestanden angesehen werden kann (vgl. § 138 Abs. 3 ZPO).

cc) Bei den von den Antragstellerinnen unabhängig voneinander gestellten Löschanträgen handelte es sich nicht um dieselbe, sondern - zumindest anfänglich - um unterschiedliche Angelegenheiten im Sinne von § 13 Abs. 2 BRAGO. Der anwaltliche Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin war daher berechtigt, für jedes der beiden Verfahren eine 10/10 Geschäftsgebühr nach § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO zu fordern. Eine gebührenrechtlich relevante Verfahrensänderung trat erst mit dem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. Juli 1994 ein, mit dem die beiden Löschanträge zum Zwecke der gleichzeitigen Bearbeitung, Verhandlung und Entscheidung miteinander verbunden wurden. Hierdurch waren die beiden Verfahren gebührenrechtlich zu „derselben Angelegenheit“ im Sinne von § 13 Abs. 2 BRAGO geworden (vgl. BPatGE 21, 120, 121; 53, 147, 149 - „Verfahrensgebühren bei Klageverbindung“).

Anders als bei der weiteren Geschäftsgebühr gemäß § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO kann die Antragsgegnerin nicht auch die Erstattung einer weiteren Verhandlungsgebühr gemäß § 118 Abs. 1 Nr. 2 BRAGO fordern. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung waren die beiden Verfahren bereits miteinander verbunden, weshalb

eine solche weitere Gebühr vom Vertreter der Antragsgegnerin nicht mehr verdient werden konnte.

b) Entgegen der Auffassung, die die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss vertreten hat, sind die vorliegend von der Antragsgegnerin geltend gemachten Übersetzungskosten zu einem geringen Teil erstattungsfähig.

aa) Bei der Berücksichtigung der vorliegenden Kosten ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 104 Abs. 2 ZPO davon auszugehen, dass für die der Kostenrechnung zugrundeliegenden Tatsachen, sofern sie lediglich pauschal bestritten sind, eine Glaubhaftmachung ausreicht. Das heißt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostenerstattungsanspruchs überwiegend wahrscheinlich erscheinen müssen (vgl. Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., § 104 Rn. 3 - m. w. N.). Der Senat geht hier mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Antragsgegnerin die in Höhe von 8.739,20 DM und 6.836,- DM geltend gemachte Übersetzungskosten tatsächlich entstanden sind, auch wenn sie hierzu keine Belege vorgelegt hat. Insoweit können die vom Vertreter der Antragsgegnerin abgegebenen anwaltlichen Versicherungen Wirkung entfalten.

bb) Auch die Berücksichtigung von Übersetzungskosten richtet sich im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und den entsprechenden Regelungen der ZPO. Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO hat die zur Kostentragung verpflichtete Partei die dem Gegner erwachsenen Kosten nur insoweit zu erstatten, als sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Hierbei ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung - also bei objektiver Betrachtung ex ante - als sachdienlich ansehen durfte (vgl. OLG Düss., NJW-RR 2007, 428 f.), wobei die Partei die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf (vgl. Baumbach/Lauterbach/Hart-

*mann*, ZPO, 74. Aufl., § 91 Rn. 27 f.). Bei Übersetzungstätigkeiten, die vom eigenen Anwalt oder seiner Kanzlei vorgenommen wurden, gilt, dass diese nicht durch die Anwaltsgebühren abgegolten werden, sondern durchaus gesondert zu vergütet sind (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 80 Rn. 86; KG Berlin, Beschl. v. 17.02.2014, Az. 2 W 165/13 – s. Rechtsdatenbank JURIS®). Die Höhe der erstattungsfähigen Übersetzungskosten ist allerdings in entsprechender Anwendung von § 17 des Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZuSEG) - jetzt: § 11 JVEG - auf die dort genannten Beträge begrenzt (OLG Düss., *JurBüro* 1987, 1551 f.; OLG Celle, 2008, 758 f.). Hiernach begegnet die Höhe der vorliegend in Ansatz gebrachten Übersetzungskosten insoweit keine Bedenken, als diese sich überschlägig zwischen 3,20 DM und 4,10 DM pro Zeile bewegen und damit innerhalb des damals geltenden Rahmens von 4,50 DM bleiben, der für eine erschwerte Übersetzung mit Fachausdrücken galt (vgl. die einschlägige, bis 30.06.1994 gültigen Fassungen des ZuSEG).

cc) Problematisch ist dagegen der Einwand der Antragstellerin zu 1., es fehle an einem überzeugenden Vortrag der Antragsgegnerin dazu, weshalb nicht auch eine Übersetzung der wesentlichen Inhalte der Dokumente für eine zweckentsprechende Verteidigung des Streitgebrauchsmusters ausgereicht hätte. Dieser Einwand betrifft das Gebot, dass Kosten für die Übersetzung nur von solchen Unterlagen erstattungsfähig sind, die für den Verlauf des Verfahrens wesentlich sind und bei denen es auf deren genauen Wortlaut ankommt (BPatGE 33, 102, 104). Diese Einschränkung ist dem Grundsatz geschuldet, dass jede Partei gehalten ist, die Kosten des Verfahrens niedrig zu halten (vgl. *Baumbach/Lauterbach/Hartmann*, a. a. O., Rn. 29). Dies wird selbstverständlich auch von einer ausländischen Partei erwartet (OLG Brandenburg, NJW-RR 2002, 1290, 1291; OLG Düss., NJW-RR 2007, 428, 429). Hierzu im Widerspruch steht die von der Antragsgegnerin vorgelegte Auflistung von ausnahmslos wörtlich übersetzten Eingaben und Bescheiden, die ohne nähere Angaben ist, warum eine solche Übersetzung für das Verständnis des Verfahrens und zu dessen Förderung zwingend notwendig war (vgl. OLG Brandenburg, NJW-RR 2002, 1290, 1291). Dieser

fehlende Vortrag erscheint vor dem Hintergrund, dass der inländische Verfahrensbevollmächtigte der englischen Sprache offensichtlich selbst kundig und auch sonst zur Kommunikation mit seiner Mandantschaft uneingeschränkt in der Lage war, besonders gravierend (vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 74. Aufl., Rn. 212). An dieser Bewertung ändert auch die vom Vertreter der Antragsgegnerin abgegebene anwaltliche Versicherung nichts, wonach die angefertigten, wörtlichen Übersetzungen zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig gewesen seien, da eine solche Bewertung nicht Gegenstand einer anwaltlichen Versicherung sein kann. Der nicht ausreichend substantiierte Vortrag rechtfertigt hier einen sogenannten Sicherheitsabschlag (vgl. OLG Düss., GRUR-RR 2012, 493), der nach Einschätzung des Senats hier billigerweise in Höhe von 75 % vorzunehmen ist.

c) Hinsichtlich der Kosten, die die Antragsgegnerin für die Reise des Präsidenten ihrer Rechtsvorgängerin (G. W. Ragland) zum Verhandlungstermin geltend macht, gilt Ähnliches. Es steht außer Zweifel, dass die Kosten für An- und Rückreise einer Partei grundsätzlich erstattungsfähig sind. Ein Verfahrensbeteiligter hat das Recht - unabhängig davon, ob er einen anwaltlichen Vertreter hat -, persönlich an einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Allerdings genügt die Antragsgegnerin vorliegend nicht bereits dadurch ihrer Darlegungslast, dass sie auf die Tatsache hinweist, Herr G. W. Ragland habe unstreitig - ausgewiesen durch das entsprechende Protokoll - an der mündlichen Verhandlung vom 18. Januar 1996 teilgenommen. Hier gilt in gleicher Weise, dass derjenige, der sich zu seinen Gunsten auf einen bestimmten, gebührenrechtlich relevanten Umstand beruft, hierfür auch einen hinreichend substantiierten Vortrag liefern muss (vgl. Reichold in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., § 287 Rn. 11; zu den Substantiiierungsanforderungen vgl. auch BGH, Beschluss vom 8. September 2009, X ZR 81/08, [Rz. 12 ff.] - s. Rechtsdatenbank JURIS®).

Der Vortrag der Antragsgegnerin lässt dagegen nicht erkennen, wann die Reise des Herrn ... von den USA nach Deutschland angetreten wurde und

wann die Rückreise erfolgte. Hierbei ist zu beachten, dass im Unterschied zu den hier geltend gemachten Übersetzungskosten etwaige Reisekosten durch die Vorlage entsprechender, von dritter Seite ausgestellter Belege, gut darstellbar sind. Die fehlenden Darlegungen und Belege deuten darauf hin, dass die Europareise des Herrn ... neben dem Zweck, an der hier in Rede stehenden mündlichen Verhandlung teilzunehmen, auch anderen Zwecken diene. Nach Einschätzung des Senats erscheint deshalb auch hier ein Sicherheitsabschlag angezeigt, der hier billigerweise in Höhe von 50 % vorzunehmen ist.

d) Völlig erfolglos bleibt die Beschwerde der Antragsgegnerin insoweit, als sie eine Erstattung von Vergütung und Reisekosten für ihren US-Korrespondenzanwalt (...) fordert. Die Kosten eines Verkehrsanwalts - und um einen solchen geht es hier (vgl. Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., Bd. 2, § 91 Rn. 98) - sind nur ausnahmsweise erstattungsfähig, weil die Einschaltung eines Verkehrsanwalts in der Regel nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist. Dies gilt grundsätzlich auch für eine ausländische Verfahrensbeteiligte, wobei darauf abzustellen ist, ob es dieser aufgrund besonderer Umstände oder der Eigenart des Falles nicht mehr zugemutet werden kann, mit dem inländischen Verfahrensbevollmächtigten direkt zu korrespondieren (vgl. OLG Düss., NJW-RR 2007, 428, 429). In diesem Zusammenhang hat die Antragstellerin zu 1. in zutreffender Weise darauf hingewiesen, dass es von Seiten der Antragsgegnerin an einer Darlegung mangelt, ob und welche Aufgaben dem US-Korrespondenzanwalt übertragen waren und gegebenenfalls warum diese Aufgaben nicht in zweckentsprechender Weise auch vom inländischen Verfahrensbevollmächtigten hätten erledigt werden können. Gegen eine Berücksichtigung beim Kostenausgleich spricht im Übrigen auch hier, dass der inländische Verfahrensbevollmächtigte der englischen Sprache, also der Sprache seiner Mandantin, offensichtlich kundig war.

e) Andere als die unter a) bis d) genannten Posten stehen nicht im Streit. Auch im Übrigen bestand vorliegend mit Blick auf den bestehenden Antragsgrundsatz

kein Anlass, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

Gemäß § 18 Abs. 2 BRAGO richtet sich die Höhe der Anwaltsgebühren nach dem Gegenstandswert des Lösungsverfahrens, den die Gebrauchsmusterabteilung mit 150.000 DM bestimmt hat. Dieser Wert deckt sich mit der Einschätzung aller Verfahrensbeteiligten und dürfte auch billigem Ermessen entsprechen.

Danach errechnen sich auf der Grundlage jener Regelungen der BRAGO, die bis zum 30. Juni 1994 galten, die für das patentamtliche Lösungsverfahren entstandenen Kosten, deren Ausgleich und Erstattung die Beteiligten verlangen können, wie folgt:

aa) Kosten der Antragsgegnerin

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>BRAGO (in der bis zum 30.06.1994 gültigen Fassung)</b>	<b>Anteil an der vollen Gebühr</b>	<b>Betrag in DM gemäß Anl. zu § 11 BRAGO  (€)</b>
Gegenstandswert: <b>150.000 DM</b> (§ 18 Abs. 2 BRAGO)			
1. Geschäftsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs.1 Nr. 1	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
2. Geschäftsgebühr Lö II 146/93	§ 118 Abs.1 Nr. 1	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
3. Verhandlungsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs.1 Nr. 2	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
4. Pauschale für Post- und Fernsprechgebühren	§ 26		<b>40,00</b>  (20,45)

5. Reisekosten der Partei (G. W. Ragland)  50 % von 5.140,00 DM			<b>2.570,00</b>  (1.314,02)
6. Übersetzungskosten:  25 % von 8.739,20 DM  25 % von 6.836,00 DM			<b>2.184,80</b>  (1.117,07)  <b>1.709,00</b>  (873,80)
<b>Summe</b>			<b>13.070,80</b> ===== (6.682,99)

bb) Kosten der Antragstellerin zu 1.)

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>BRAGO</b> <b>(in der bis zum</b> <b>30.06.1994 gülti-</b> <b>gen Fassung)</b>	<b>Anteil an</b> <b>der</b> <b>vollen</b> <b>Gebühr</b>	<b>Betrag in</b> <b>DM gemäß</b> <b>Anl. zu § 11</b> <b>BRAGO</b>  (€)
Gegenstandswert: <b>150.000 DM</b> (§ 18 Abs. 2 BRAGO)			
1. Geschäftsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs. 1 Nr.1	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
2. Verhandlungsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs. 1 Nr.2	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
<b>Summe</b>			<b>4.378,00</b> ===== (2.238,44)



cc) Kosten der Antragstellerin zu 2.)

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>BRAGO (in der bis zum 30.06.1994 gülti- gen Fassung)</b>	<b>Anteil an der vollen Gebühr</b>	<b>Betrag in DM gemäß Anl. zu § 11 BRAGO  (€)</b>
Gegenstandswert: <b>150.000 DM</b> (§ 18 Abs. 2 BRAGO)			
1. Geschäftsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs. 1 Nr.1	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
2. Verhandlungsgebühr Lö I 120/93	§ 118 Abs. 1 Nr.2	10/10	<b>2.189,00</b>  (1.119,22)
3. Recherchekosten			<b>766,39</b>  (391,85)
4. Pauschale für Post- und Fernsprechgebühren	§ 26		<b>40,00</b>  (20,45)
5. Reisekosten			<b>79,99</b>  (40,90)
<b>Summe</b>			<b>5.264,38</b> ===== (2.691,63)

dd) Quotelung und Kostenausgleich gemäß dem Beschluss des erkennenden Senats vom 19. Februar 1998:

Kosten der Antragsgegnerin	<b>13.070,80</b>
	(6.682,99)

Kosten der Antragstellerin zu 1.)	<b>4.378,00</b>
	(2.238,44)
Kosten der Antragstellerin zu 2.)	<b>5.264,38</b>
	(2.691,63)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>22.713,18</b>
	=====
	(11.613,06)
Hiervon trägt die Antragsgegnerin $\frac{3}{4}$	<b>17.034,89</b>
	(8.709,80)
abzügl. ihrer eigenen Kosten	<b>- 13.070,80</b>
	(- 6.682,99)
Es verbleiben somit:	<b>3.964,09</b>
	=====
	(2.026,81)

Die Antragsgegnerin hat daher im Rahmen des vorzunehmenden Kostenausgleichs den beiden Antragstellerinnen **2.026,81 €** (3.964,09 DM) zu erstatten.

Einen Verzinsungsanspruch hat keine der Antragstellerinnen geltend gemacht.

### III.

Dem hilfsweise gestellten Antrag der Antragsgegnerin auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Senat nicht Folge geleistet, da eine solche im Beschwerdeverfahren gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse grundsätzlich nicht notwendig ist (vgl. Busse/*Engels*, PatG, 7. Aufl., § 78 Rn. 27; Bühring, GebrMG, § 18 Rn. 98; BPatG BIPMZ 1991, 391, 392) und auch im vorliegenden Fall nicht

angezeigt erschien. Die Antragsgegnerin war beginnend mit dem Jahr 1999 - von anwaltlichen Versicherungen abgesehen - zu keinem Zeitpunkt in der Lage, für die von ihr geltend gemachten, streitigen Kosten sachdienliche Belege und Unterlagen vorzulegen, sodass davon auszugehen war, dass es damit sein Bewenden haben und eine mündliche Verhandlung jedenfalls insoweit zu keinen weiteren Erkenntnissen führen würde. Im Übrigen haben alle Beteiligten von der Möglichkeit, ihre Rechtsauffassungen und Sichtweisen schriftsätzlich vorzutragen, offensichtlich erschöpfend Gebrauch gemacht.

#### IV.

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 18 Rn. 129).

Die Antragsgegnerin hat ausgehend von einem Gegenstandswert in Höhe von 150.000 DM eigene Kosten in Höhe von 44.067,20 DM (22.985,20 DM + 21.082,00 DM) geltend gemacht, was für das patentamtliche Lösungsverfahren zu anzusetzenden Gesamtkosten des in Höhe von 53.709,58 DM geführt hätte;  $\frac{3}{4}$  dieses Betrages hätten 40.282,19 DM entsprochen. Abzüglich ihrer eigenen Kosten (44.067,20 DM) hätte sich damit ein negativer, also zu Gunsten der Antragsgegnerin bestehender, Kostenausgleichsanspruch in Höhe von 3.785,01 DM errechnet. Im Verhältnis zu dem von der Gebrauchsmusterabteilung zu Lasten der Antragsgegnerin festgesetzten Betrag (6.126,62 DM) hat sie mit ihrer Beschwerde somit eine Forderung in Höhe von 9.911,63 DM (6.126,62 DM + 3.785,01 DM) geltend gemacht, wobei sie aber hiermit nur in Höhe von 2.162,53 DM (6.126,62 DM abzüglich der hier festgesetzten 3.964,09 DM) durchgedrungen ist. Mit Rücksicht auf diese Zuvielforderung waren die Kosten des vorliegenden Be-

schwerdeverfahren zu 78 % der Antragsgegnerin und zu 22% den Antragstellerinnen aufzuerlegen, was offensichtlich auch der Billigkeit entspricht.

## V.

Die Beschwerdegebühr war der Antragsgegnerin von Amts wegen zu erstatten. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG statthaft und sie entspricht vorliegend auch der Billigkeit.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde hätte vermieden werden können (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 139). Die Billigkeit einer Erstattung ist z. B. auch dann gegeben, wenn in einer angefochtenen Entscheidung das Begehren eines Verfahrensbeteiligten nur knapp und formelhaft abhandelt wird, obwohl dieser seinen Antrag mit einer ausführlichen und auch gut nachvollziehbaren Begründung versehen hatte (vgl. *Schulte/Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 73 Rn. 143 - m. w. N.). Ein solcher Fall ist hier gegeben. Die zum angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss gelieferte Begründung erschöpft sich darin, dass die Höhe und die Notwendigkeit eines Großteils der von der Antragsgegnerin geltend gemachten Kosten nicht hinreichend belegt worden seien. Diese Begründung mag zwar im Ergebnis überwiegend zutreffend sein, sie enthält aber keine Aussage dazu, warum auch eine anteilige Berücksichtigung von Kosten - hier insbesondere von Reise- und Übersetzungskosten sowie die Berücksichtigung einer weiteren Geschäftsgebühr - zu unterbleiben hatte. Die Kürze der gelieferten Begründung steht in einem deutlichen Missverhältnis zu den umfangreichen Ausführungen der Antragsgegnerin, mit denen sie ihr Begehren nach einer Berücksichtigung weiterer Kosten dargelegt hat. Geht eine Behörde oder ein Gericht auf entscheidungserhebliches Vorbringen einer Partei in den Gründen seiner Entscheidung nicht ein, so muss insoweit auf eine Nichtberücksichtigung des Parteivorbringens geschlos-

sen werden (vgl. Schneider/Wolf/E. Schneider, RVG, 6. Aufl., § 33 Rn. 50). Daneben sei noch angemerkt, dass der zugrunde zu legende, unwiderruflich festgelegte DM/€-Umrechnungskurs im angefochtenen Beschluss ersichtlich falsch mit „1 DM = 1,995583 Euro“ statt mit 1 Euro = 1,95583 DM angegeben wurde. Zu Gunsten der Antragsgegnerin kann damit letztlich unterstellt werden, dass sie bei einer angemessenen Begründung des angefochtenen Beschlusses von einer Beschwerde abgesehen hätte.

## VI.

### *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 einzulegen.*

Werner

Bayer

Eisenrauch

Bb