



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 12/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2015 abgeändert. Die durch die Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten werden auf 6.079 Euro festgesetzt.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstellerin zu 1/5 und die Antragsgegnerin zu 4/5.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des aus einer am 1. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentanmeldung abgezweigten und am 8. Dezember 2005 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“.
Das Streitgebrauchsmuster umfasste den Anspruch 1 und die darauf direkt oder indirekt rückbezogenen Ansprüche 2 bis 12.

Die Antragstellerin hat am 29. März 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Gegenstände aller Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters im Hinblick auf den bekannten Stand der Technik wegen fehlender Neuheit bzw. zumindest wegen Fehlens eines erfinderischen Schritts nicht gebrauchsmusterfähig seien.

Zwischen den Beteiligten war parallel zum vorliegenden Lösungsverfahren ein Verletzungsrechtsstreit vor dem LG Düsseldorf bzw. dem OLG Düsseldorf anhängig, in welchem Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht wurden.

Dem Lösungsantrag wurde mit Schriftsatz vom 29. Mai 2007, eingegangen am gleichen Tag, im Umfang der eingereichten neuen Schutzansprüche 1 bis 15 widersprochen.

Am 6. Mai 2010 fand eine Anhörung statt, in der auf Seiten der Antragsgegnerin u. a. auch Rechtsanwältin G... teilnahm. Eine Vertretungsanzeige der jetzigen Vertreter Patentanwälte G1... H... ist im Verfahren vor dem DPMA nicht erfolgt. Lediglich in der Beschwerdeakte 35 W (pat) 421/10 hatten diese Vertreter

die Vertretung im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 9. Mai 2011 angezeigt. Für die Antragstellerin nahmen in der Anhörung u. a. die Patentanwälte S... und S1... und Rechtsanwalt H1... teil.

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. Juli 2010, in dem das Streitgebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, ist der Antragsgegnerin durch Niederlegung im Abhofach zugestellt worden. Diese hat gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt, die unter dem Aktenzeichen 35 W (pat) 421/10 geführt wurde. Die Beschwerde wurde am 13. März 2013 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2014, eingegangen am 13. September 2014 hat die Antragstellerin beantragt, die Kosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 125.000 Euro festzusetzen. Sie macht folgende Kosten geltend:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt)	2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt)	2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Patentanwalt)	20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Rechtsanwalt)	20,00 EUR
Reisekosten (Bahn Nürnberg — München und zurück) (Patentanwalt)	135,00 EUR
Reisekosten (Flug, Hotel) (Rechtsanwalt)	1.592,80 EUR

Außerdem möchte sie die geleisteten Kostenvorschüsse hinzugesetzt haben sowie eine Verzinsung ab Antragstellung.

Als Reisekostenbelege wurden ein Bahn-Ticket für drei Personen von Nürnberg nach München und zurück in Höhe von 426 Euro, eine Rechnung für ein Flugticket Düsseldorf/Nürnberg /Düsseldorf München / Düsseldorf mit Reisedatum 4. Mai 2010 für Herrn Rechtsanwalt H1... in Höhe von 1377,80 Euro sowie eine Hotelrechnung für eine Übernachtung in Höhe von 276,90 Euro (Logis 215 EUR, Frühstück 27,50 EUR, Blue Spa 22,80 EUR, Minibar 11,60 EUR) vorgelegt.

Die Antragsgegnerin hat sich zum Kostenfestsetzungsantrag, der ihr mit Amtsschreiben vom 21. Oktober 2014 mitgeteilt worden ist, nicht geäußert.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 5. Februar 2015 wurden die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten in folgender Höhe festgesetzt:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt)	2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt)	2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Patentanwalt)	20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Rechtsanwalt)	20,00 EUR
Reisekosten (Patentanwalt)	135,00 EUR
Reisekosten (Rechtsanwalt)	1.592,80 EUR

Gesamtsumme: 7.491,80 EUR

Eine Verzinsung wurde nicht ausgesprochen.

Gegen diesen Beschluss, der Antragsgegnerin durch Niederlegung im Abholfach im DPMA zugestellt (niedergelegt am 9. Februar 2015), richtet sich deren am 20. Februar 2015 eingegangene Beschwerde.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, es gebe keinen Grund, dass neben dem Patentanwalt auch noch ein Rechtsanwalt eingeschaltet worden sei. Auch erscheine die 2,0-fache Verfahrensgebühr für den Patentanwalt zu hoch, da der Fall technisch einfach sei. Es sei maximal eine Verfahrensgebühr angemessen. Der Vertreter der Antragsgegnerin ist zudem der Auffassung, der angefochtene Beschluss hätte dem Vertreter zugestellt werden müssen. Mit Eingabe vom 9. Mai 2009 hätten sie die Vertretung im vorliegenden Lösungsverfahren angezeigt. Sämtliche Kostenfestsetzungsanträge, die das Lösungsverfahren betreffen, hätten ihnen als Vertreter zugestellt werden müssen. Dies gelte auch für den angefochtenen Beschluss, der somit nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei und auch aus diesem Grunde aufzuheben sei. Weiterhin trägt die Antragsgegnerin vor, dass eine Vertretung durch Rechtsanwälte weder im Lösungsantrag angegeben worden sei, noch dem Beschluss zu entnehmen sei. Auch ein Hinweis auf ein Verletzungsverfahren hätte keinen erhöhten Koordinierungsaufwand zur Folge, da die Verletzungsklage primär auf das Stammpatent ... gestützt worden sei und das daraus abgezweigte Gebrauchsmuster „korrespondierend verteidigt“ worden sei. Die geltend gemachten Reisekosten für den Rechtsanwalt seien außerdem aufwandsfremd. Es werde kein Flug von Düsseldorf nach München und zurück geltend gemacht, sondern von Düsseldorf nach Nürnberg und zurück. Im Übrigen seien für den Rechtsanwalt die Übernachtungskosten in München auf 180 Euro pro Nacht begrenzt, da eine Übernachtung im Hotel Bayerischer Hof nicht erforderlich gewesen wäre. Weitere Nebenkosten wie die Minibar seien nicht zu erstatten. Ausgehend von einem 0,5 bis 2,5-fachen Gebührensatz, erscheine eine 1,3-fache Verfahrensgebühr angemessen und üblich.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2015 abzuändern und die von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu erstattenden Kosten auf 1.586 Euro festzusetzen und im Übrigen den Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Doppelvertretung gerechtfertigt gewesen sei. Es seien besonders hohe Stückzahlen betroffen gewesen, weshalb die Sache von hoher Bedeutung gewesen sei. Vor allem sei auf der Basis des angegriffenen Gebrauchsmusters ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen, wobei im Lösungsverfahren die Antragsgegnerin den Schutzanspruch 1 eingeschränkt habe, weshalb nicht zuletzt aus diesem Grund die Verfahren koordiniert werden mussten. Im Übrigen sei auch der 2,0-fache Satz angemessen, da eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, nämlich soweit im angefochtenen Beschluss Reisekosten (Rechtsanwalt) in Höhe von 1.412,80 Euro zu Unrecht festgesetzt worden sind. Im Übrigen hat die Beschwerde keinen Erfolg.

1. Der angefochtene Beschluss ist wirksam. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin ist er ihr auch wirksam zugestellt worden. Die Vertretungsanzeige der Vertreter der Antragsgegnerin am 9. Mai 2011 ist lediglich im Beschwerdeverfah-

ren vor dem Bundespatentgericht erfolgt. Für das Verfahren, das vor dem Deutschen Patent- und Markenamt stattfand, also auch das Kostenfestsetzungsverfahren hinsichtlich der Kosten, die im Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung entstanden sind, ist keine Vertretungsanzeige erfolgt, so dass dort weiterhin an die Antragsgegnerin durch Niederlegung im Abholfach zugestellt werden konnte (§ 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 127 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Soweit nach dem Protokoll der Anhörung vom 6. Mai 2010 für die Antragsgegnerin in der Anhörung u. a. auch eine Rechtsanwältin erschienen ist, ist nicht ersichtlich, dass sie die Vertretung im Löschungsverfahren vor dem Amt übernommen hat.

2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. Juli 2010, in dem das Gebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt wurden, ist rechtskräftig, nachdem die Antragsgegnerin ihre Beschwerde gegen diesen Beschluss, die unter dem Aktenzeichen 35 W (pat) 421/10 geführt wurde, am 13. März 2013 zurückgenommen hat.

3. Zu den im Beschluss vom 5. Juli 2010 der Antragsgegnerin auferlegten Kosten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

4. Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss stillschweigend von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro ausgegangen, da dieser Gegenstandswert von der Antragstellerin genannt worden war und die Gebrauchsmusterabteilung ebenso wie die Antragstellerin die zweifache Verfahrensgebühr mit 2.862,00 Euro angesetzt hat. Dem Senat liegen keine Erkenntnisse oder Belege vor, die eine anderweitige Festsetzung des Gegenstandswertes geboten erscheinen lassen.

5. Die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwalts wurden in zutreffender Höhe angesetzt.

Für die Tätigkeit des Patentanwalts ist im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin eine zweifache und nicht nur eine einfache oder 1,3-fache Verfahrensgebühr anzusetzen. Gemäß der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung der Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG, die vorliegend maßgebend ist, beträgt die einfache Verfahrensgebühr bei einem Gegenstandswert bis zu 125.000 Euro 1.431 Euro, die 2-fache Verfahrensgebühr daher 2.862 Euro.

Gemäß RVG-VV Nr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfahren bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5. Eine Gebühr von mehr als 1,3 kann gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, bei denen die Schutzfähigkeit in Ansehung eines Stands der Technik zu beurteilen ist, sind in der Regel aufwendige Verfahren (vgl. BGH GRUR 2014, 206 Einkaufskühltasche Tz. 25 im Umkehrschluss). Bei dem vorliegenden Gebrauchsmuster handelt es sich um eine umfangreiche Sache. Insgesamt waren mehr als 20 Entgegenhaltungen (einschließlich einer Vorbenutzung) im Verfahren. Es wurde zudem eine mündliche Verhandlung durchgeführt, wobei mehrere Hilfsanträge gestellt wurden. Daher ist ausgehend von einem Rahmen von 0,5 bis 2,5 ein Gebührensatz von 2,0 angemessen.

Die angesetzte Auslagenpauschale und die Reisekosten für den Patentanwalt sind nicht in Streit.

6. Die Beschwerde hat hinsichtlich der festgesetzten Kosten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des von der Antragsgegnerin zugezogenen Rechtsanwalts angesetzt worden sind, nur teilweise Erfolg, nämlich soweit deren Notwendigkeit im Zusammenhang mit dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht belegt ist.

In Gebrauchsmusterlöschungsverfahren kann die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zum einen dann anerkannt werden, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschut-

zes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen gewesen wären, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausgereicht hätte (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl. § 17 GebrMG, Rdnr. 66). Zum anderen kommt dies unter Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2013, 427) dann in Betracht, wenn zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten Abstimmungsbedarf vorliegt, weil parallel zu einem Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Die letztgenannten Grundsätze sind insbesondere wegen der vergleichbaren Sach- und Interessenlage auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anwendbar (vgl. den Senatsbeschluss vom 17. Mai 2017 – 35 W (pat) 1/14, PMZ 2017, 373; diese Entscheidung ist rechtskräftig, nachdem die zugelassene Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wurde).

Im vorliegenden Fall sind die für die Antragstellerin notwendigen Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt als erstattungsfähig zu erachten, da parallel zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhängig war, in dem unwidersprochen neben dem Patent auch Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht wurden. Da typischerweise bei der Führung paralleler Gebrauchsmusterlöschungs- und Verletzungsverfahren eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verletzungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit Entgegnungen und Antragsfassungen bzgl. des Gegenstands des jeweiligen Streitgebrauchsmusters berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich ist, die einen stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im jeweiligen Verfahren zwischen den Verfahrensbevollmächtigten bzw. Prozessvertretern erzeugt, bestand auch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem Verletzungsverfahren und dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Dieser Abstimmungsbedarf rechtfertigt die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, und zwar unabhängig davon, dass im Verletzungsprozess auch das Vorgehen in Bezug auf das Streitpatent und das vor-

liegende Streitgebrauchsmuster abzustimmen waren. Auch wenn im Gebrauchsmusterlöschungsbeschluss der Rechtsanwalt nicht als Vertreter aufgeführt ist, so zeigt jedenfalls das Anhörungsprotokoll, dass ein Rechtsanwalt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren hinzugezogen war.

Da die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt zur angemessenen Rechtsverfolgung erforderlich war, können für die umfangreiche Gebrauchsmusterlöschungssache die diesbezüglich beantragten 2,0-fache Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) in Höhe von 2.862 Euro, sowie die Auslagenpauschale (Rechtsanwalt) Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 Euro festgesetzt werden.

Die Reisekosten (Rechtsanwalt), soweit sie die geltend gemachten Kosten für einen Flug in Höhe von 1.377,80 Euro betreffen, können nicht festgesetzt werden, da nicht dargetan wurde, dass diese Kosten im Zusammenhang mit der Gebrauchsmusterlöschungssache entstanden sind. Als Reisetag ist auf dem Ticket der 4. Mai 2010 angegeben. Die Anhörung fand dagegen erst am 6. Mai 2010 statt. Inwieweit die Reisekosten vom 4. Mai für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erforderlich waren, ist nicht belegt, was auch die Antragsgegnerin bemängelt hat, so dass die Antragstellerin von sich aus gehalten gewesen wäre, diese Kosten näher zu erläutern.

Soweit die Kosten für die Übernachtung des Rechtsanwalts geltend gemacht werden, können lediglich die Kosten für die Übernachtung festgesetzt werden, soweit sie angemessen sind (Nr. 7006 VV RVG). Der Betrag von 276,90 Euro für eine Übernachtung im Hotel Bayerischer Hof in München (davon 215 Euro für Logis und 27,50 Euro für Frühstück) ist als überhöht anzusehen. Daher werden insoweit lediglich 180 Euro festgesetzt. Die Antragstellerin hat nicht dargetan, dass eine angemessene Übernachtung in München zu einem Preis von 180 Euro nicht möglich gewesen wäre. Dass aber Übernachtungskosten in München jedenfalls in dieser Höhe angemessen sind, ist zwischen den Beteiligten außer Streit.

7. Als erstattungsfähige Kosten sind damit anzuerkennen:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt)	2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt)	2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Patentanwalt)	20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG (Rechtsanwalt)	20,00 EUR
Reisekosten (Patentanwalt)	135,00 EUR
Reisekosten (Rechtsanwalt)	180,00 EUR

Gesamtsumme: 6.079,00 EUR

8. Soweit die von der Antragstellerin beantragte Verzinsung des festgesetzten Betrags im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung nicht ausgesprochen wurde, ist dies nicht beschwerdegegenständlich.

9. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Antragsgegnerin zu 4/5 und die Antragstellerin zu 1/5, da die Beschwerde nur teilweise Erfolg hatte und die Billigkeit keine andere Entscheidung erfordert (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die Antragsgegnerin, die lediglich einen Betrag in Höhe von 1.586,00 Euro für erstattungsfähig erachtet, greift von der im angegriffenen Beschluss festgesetzten Summe einen Betrag von 5.905,80 Euro an. In Höhe von 1.412,80 Euro hat ihre Beschwerde Erfolg und in Höhe von 4.493 Euro hat sie keinen Erfolg.

10. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 PatG wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts zugelassen, da vorliegend die Frage, ob bei Vorliegen eines parallelen Verletzungsprozesses entsprechend den für das Nichtigkeitsverfahren anerkannten Grundsätzen auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Doppelvertretungs-

kosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt erstattungsfähig sind, entscheidungserheblich war und vom Senat hierzu in anderen Verfahren bereits zugelassene Rechtsbeschwerden nicht eingelegt worden sind.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa