



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 10/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In Sachen

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2016 insoweit abgeändert, als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 19.804,17 € festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5 % über dem Basiszinssatz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin zu 9/10 und die Antragstellerin zu 1/10.
4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 23. Januar 2007 angemeldeten und am 18. November 2010 eingetragenen Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“ (i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Die Antragstellerin, vertreten durch einen Patentanwalt, hat mit Schriftsatz am 21. August 2012 die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 und 2 beantragt und die Mitwirkung eines Rechtsanwalts angezeigt.

Mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2014 verkündeten Beschluss, den Beteiligten am 19. Januar 2015 zugestellt, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) die Schutzansprüche 1 und 2 des Streitgebrauchsmusters gelöscht und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Zwischen den Beteiligten war zudem ein paralleles Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf anhängig (Aktenzeichen 4b O 55/12), in welchem die Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht hatte.

Am 11. März 2015 beantragte die Antragstellerin die Kostenfestsetzung. Ausgehend von einem Gegenstandswert von 1.000.000,00 € macht sie folgende Kosten geltend:

Kosten des Patentanwalts	2-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	9.426,00 €
	Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
	Tage- und Abwesenheitsgeld bei 4 – 8 Stunden gemäß Nr. 7005 VV-RVG	40,00 €
	Deutsche Übersetzung der D1 aus dem Französischen	632,45 €
	Deutsche Übersetzung der D5 aus dem Spanischen	766,92 €
	Kosten der Akteneinsicht in die Gebrauchsmusterakte	40,80 €
	Löschungsantragsgebühr	300,00 €
Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts	2-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 VV-RVG	9.426,00 €
	Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 VV-RVG	20,00 €
Summe		20.672,17 €

Außerdem bittet sie, die Verzinslichkeit auszusprechen.

Mit Beschluss vom 9. März 2016 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten auf **11.226,17 €** festgesetzt und ausgesprochen dass, der festgesetzte Betrag ab dem 11. März 2015 mit 5 % über dem Basiszins zu verzinsen sei.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 1.000.000 € erachtet die Gebrauchsmusterabteilung die folgenden Kosten als erstattungsfähig:

Kosten Patentanwalt	2-fache Verfahrensgebühr gemäß Nr. 2300 RVG-VV	9.426,00 €
	Verauslagte Kosten/ Antragsgebühr	300,00 €
	Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß Nr. 7002 RVG-VV	20,00 €
	Tagegeld Nr. 7005 RVG-VV	40,00 €
	Übersetzungskosten	1.399,37 €
	Akteneinsicht	40,80 €
Summe		11.226,17 €

Dagegen seien die Kosten, die durch die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts entstanden seien, nicht zu erstatten, da eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt regelmäßig nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sei. Die Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt könne nur dann beansprucht werden, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen seien, bzw. wenn zeitgleich ein Nichtigkeitsverfahren anhängig sei. Die Antragstellerin habe dafür keine ausreichenden Argumente vorgetragen.

Gegen diesen ihr am 14. März 2016 zugestellten Beschluss hat die Antragstellerin am 22. März 2016 Beschwerde erhoben.

Mit der Beschwerde macht sie geltend, dass die von ihr beantragten Rechtsanwaltskosten in Höhe von 9.446,00 € ebenfalls erstattet werden müssten, da wegen des zeitgleichen Verletzungsrechtsstreits vor dem Landgericht Düsseldorf (4b O 55/12) typischerweise wegen des Abstimmungsbedarfs eine Doppelvertretung erforderlich gewesen sei. Ebenso wie eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren bei einem parallelen Verletzungsrechtsstreit wegen des Abstim-

mungsbedarfs zu den notwendigen Kosten gehöre, gelte dies auch, wenn neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. März 2016 insoweit abzuändern, als die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens auf 20.672,17 € festgesetzt werden und dieser Betrag mit 5 % über dem Basiszinsatz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen ist.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß

die Beschwerde der Antragstellerin kostenpflichtig zurückzuweisen.

In der Entscheidung 5 W (pat) 432/06 (BPatGE 51, 81) habe das Bundespatentgericht bestätigt, dass Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nur dann anzuerkennen seien, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen seien, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtliche Wissen nicht ausreiche. Eine Doppelvertretung sei nicht bereits deshalb notwendig, weil ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei. Im vorliegenden Fall gäbe es keine Fragestellung, die den üblichen Themenkreis und das Wissen eines Patentanwalts überschreite.

Mit Schreiben vom 27. Oktober 2016 hatte der Senat die Beteiligten auf seine Entscheidung vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) hingewiesen, in welcher der Senat die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmus-

terlöschungsverfahren verneint hatte; die gegen den letztgenannten Beschluss zugelassene Rechtsbeschwerde ist von keinem der dortigen Beteiligten eingelegt worden. Mit weiterem Schreiben vom 7. März 2017 wies der Senat die Beteiligten darauf hin, dass er nach nochmaliger Prüfung und Beratung zu der Auffassung gelangt sei, dass der Beschluss des BGH vom 18. Dezember 2012 zu Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) auch für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren maßgeblich sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist (§§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG, 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache in Höhe von 8.578 € Erfolg, da auch die Kosten von der Antragsgegnerin zu erstatten sind, die durch die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts entstanden sind. In Höhe von 868 € hat die Beschwerde dagegen keinen Erfolg, da für die Berechnung der Gebühren die bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle maßgebend ist.

1. Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit rechtskräftigem Beschluss vom 3. Dezember 2014 der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu diesen 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).

a) Zu den notwendigen Kosten gehören auch die Kosten für die Tätigkeit eines hinzugezogenen Rechtsanwalts.

b) Unstreitig war zwischen den Beteiligten parallel zum Lösungsverfahren ein das Streitgebrauchsmuster betreffender Verletzungsrechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf anhängig (4b O 55/12).

c) Der Senat erachtet in Übereinstimmung mit dem Senatsbeschluss vom 17. Mai 2017 (35 W (pat) 1/14, GRUR 2017, 1169) die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2013, 427) auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren für geboten. Nach dieser Rechtsprechung kommt es entscheidend darauf an, dass zwischen den jeweils mandatierten Patent- bzw. Rechtsanwälten ein Abstimmungsbedarf vorliegt, wenn parallel zu einem Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise gehören wegen dieses Abstimmungsbedarfs sowohl die Kosten eines Patentanwalts als auch die Kosten eines Rechtsanwalts zu den notwendigen Kosten des Verfahrens, wenn im Falle eines parallelen Verletzungsprozesses im Nichtigkeitsverfahren sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt tätig geworden ist.

aa) Eine vergleichbare Sach- und Interessenlage ist auch in Fällen gegeben, in denen neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren parallel ein Verletzungsprozess zwischen den Beteiligten geführt wird und das gleiche Gebrauchsmuster betroffen ist. Auch wenn die jeweilige Gebührenstruktur beim Patentnichtigkeitsverfahren und beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren unterschiedlich ist und das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zunächst nicht vor Gericht, sondern zuerst beim DPMA ausgetragen wird, so ist der Abstimmungsbedarf in Bezug auf parallel anhängige Lösungsverfahren und Verletzungsprozesse dennoch als gleichartig mit dem Abstimmungsbedarf zu erachten, wie er typischerweise bei der Führung parallel anhängiger Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsprozesse gegeben ist. Insbesondere ist selbst bei „einfachen“ Verhandlungsstrategien eine konsistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Lösungsverfahren und Verletzungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit

Entgegenhaltungen und Antragsfassungen bzgl. des Gegenstands des betreffenden Streitgebrauchsmusters berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich, die für die Beteiligten einen stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im jeweiligen Verfahren erzeugt. Ob beim Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Gegensatz zum Patent mehrheitlich bzw. typischerweise „einfache“ Verfahrensstrategien anzuwenden sind oder nicht, spielt für den Bedarf der Abstimmung mit hin keine entscheidende Rolle. Anzumerken ist allerdings, dass auch in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren typischerweise komplexe Fragen zur Schutzfähigkeit oder auch zur Zulässigkeit von Anspruchsfassungen, die regelmäßig auch in Form mehrerer Hilfsanträge in das Verfahren eingeführt werden, zu klären sind, wobei sich gerade bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit die Prüfungsmaßstäbe hinsichtlich Erfindungshöhe einerseits und erfinderischem Schritt andererseits im Wesentlichen angeglichen haben (vgl. BGH GRUR 2006, 842 – Demonstrationsschrank).

bb) Soweit der BGH in seinem Beschluss vom 1. April 1965 (Ia ZB 20/64 – Patentanwaltskosten, GRUR 1965, 621) Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren als regelmäßig nicht berücksichtigungsfähig erachtet hat, geht der Senat davon aus, dass diese Entscheidung überholt ist. Neben der bereits genannten Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren ist zu berücksichtigen, dass zum damaligen Zeitpunkt nicht nur bei der Kostenentscheidung, sondern auch bei der Kostenfestsetzung eine Billigkeitsprüfung stattfand (zweite Billigkeitsprüfung), die nach der jetzt geltenden Gesetzeslage nicht mehr möglich ist (vgl. Busse/Engels, PatG, 8. Aufl., § 62, Rdnr. 2). Es kommt nach der jetzigen Gesetzeslage nur noch auf die Notwendigkeit der Kosten an. Wenn der Abstimmungsbedarf das entscheidende Kriterium ist, dann besteht aus den bereits genannten Gründen in dieser Hinsicht kein Unterschied mehr zwischen Patentnichtigkeitsverfahren und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Falle eines parallelen Verletzungsverfahrens. Ebenfalls macht es keinen Unterschied mehr, dass das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem Amt beginnt, da nach der Gesetzes-

lage auch hier die notwendigen Kosten zu ersetzen sind (vgl. § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

cc) Der Senat hält auch an der von ihm im Beschluss vom 13. Oktober 2016 (35 W (pat) 16/12) geäußerten Auffassung, wonach aufgrund der Unterschiede zwischen der erfinderischen und wirtschaftlichen Bedeutung zwischen Gebrauchsmuster und Patent und den Funktionen von Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem Nichtigkeitsverfahren eine regelmäßige Erstattung von Doppelvertretungskosten in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mit parallelem Verletzungsprozess zu verneinen sei, nach nochmaliger Prüfung nicht fest. Zwar sind insbesondere aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung beider Schutzrechte vor allem in verfahrensrechtlicher Hinsicht deutliche Unterschiede gegeben. Jedoch sind weder der materielle Gehalt der jeweils angegriffenen Schutzrechte, der in beiden Verfahrenssystemen zu beurteilen ist, gerade mit Blick auf die bereits genannten, wesentlich angeglichenen Beurteilungsmaßstäbe noch die Verfahrenssituationen bei parallel anhängigen Verletzungsprozessen zwischen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und patentrechtlichem Nichtigkeitsverfahren derart unterschiedlich, als dass sich hieraus ein zwingender Grund für eine sachliche Differenzierung hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten ergeben könnte. Im Gegenteil: Aus Sicht des Senats wäre aus den genannten Gründen eine unterschiedliche Beurteilung der Erstattungsfähigkeit sog. Doppelvertretungskosten im Nichtigkeits- und im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht sachgerecht. Die Entscheidung 5 W (pat) 432/06 (BPatGE 51, 81), auf die sich die Antragsgegnerin beruft, ist daher ebenfalls überholt.

d) Die Antragstellerin war im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl von einem Rechtsanwalt als auch einem Patentanwalt vertreten. Im Löschantrag wurde die Mitwirkung des Rechtsanwalts angezeigt. Da der Grund für die Erstattungsfähigkeit der Kosten für den hinzugezogenen Rechtsanwalt in dem oben genannten Abstimmungsbedarf liegt, macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob der Rechtsanwalt auch in den eingereichten Schriftsätzen sich geäußert hat

oder zur mündlichen Verhandlung hinzugekommen ist. Der Abstimmungsbedarf kann nicht deshalb verneint werden, weil ein Rechtsanwalt sich nicht auch gegenüber dem Gericht geäußert hat, da eine Abstimmung gerade auch intern zwischen den Beteiligten Patent- und Rechtsanwälten stattfinden kann und regelmäßig stattfindet. Auch wenn der Rechtsanwalt nicht zur mündlichen Verhandlung erscheint, besteht aufgrund der mündlichen Verhandlung ein weiterer erhöhter Abstimmungsbedarf, der auch den 2-fachen Gebührensatz für die Tätigkeit des Rechtsanwalts rechtfertigt.

e) Hinsichtlich der Höhe der auf Seiten der Antragstellerin zu berücksichtigenden Rechtsanwaltsgebühren ist bei einem Gegenstandswert von 1.000.000 € eine Geschäftsgebühr gemäß RVG-VV NR. 2300 mit einem Satz von 2 anzusetzen, wobei die bis zum 31. Juli 2013 gültig gewesene Gebührentabelle (§ 13 RVG) maßgebend ist, da diese zum Zeitpunkt der Mandatsübernahme aktuell war. Gleiches gilt auch für die Gebühren des Patentanwalts. Es sind daher jeweils lediglich 8.992,00 € und nicht 9.426,00 € anzusetzen.

Pauschale Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gemäß RVG-VVNR. 7002 in Höhe von 20 Euro können für den hinzugezogenen Rechtsanwalt ebenfalls geltend gemacht werden.

f) Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens sind daher insgesamt auf 19.804,17 € (10.792,17 € + 8.992 € + 20 €) festzusetzen, da gegen die Berechnung der weiteren Posten keine Einwände bestehen. Dieser Betrag ist mit 5 % über dem Basiszinssatz ab dem 11. März 2015 zu verzinsen.

2. Da die Beschwerde der Antragstellerin in Höhe von 8578 € Erfolg hat und in Höhe von 868 € erfolglos blieb, trägt die Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu 9/10 und die Antragstellerin zu 1/10, da auch die Billigkeit

keine andere Entscheidung erfordert (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 ZPO).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts bezüglich der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zugelassen, zumal Rechtsbeschwerden in anderen Fällen, in denen der Senat diese im Zusammenhang mit der Erstattungsfähigkeit von sogenannten Doppelvertretungskosten zugelassen hat, nicht eingelegt worden sind.

4. Der Senat konnte gemäß dem auch im Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren anwendbaren § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

III. Rechtsmittelbelehrung

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

Unabhängig von der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch den Senat 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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa