

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja (teilweise)

2029 001

PatG §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2; BGB § 612 Abs. 2

Zur Erstattungsfähigkeit einer nach der Gebührenordnung für Patentanwälte bemessenen Vergütung eines Patentanwalts und zur Bemessung einer "erhöhten" Gebühr im Sinne dieser Gebührenordnung.

PatG § 36q Abs. 1 Satz 2; ZPO § 91

Es bestehen keine rechtlichen Bedenken dagegen, in den Fällen, in denen sich ein Beteiligter im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten läßt, "in der Regel" nur die Kosten eines dieser Vertreter als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Mehrkosten, die dadurch entstehen, daß der mit der Vertretung beauftragte Patentanwalt nicht am Ort des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts ansässig ist, sind in der Regel erstattungsfähig.

BGH, Beschl. v. 1. April 1965 - Ia ZB 20/64 - Bundespatentgericht -

BUNDESGERICHTSHOF

Ia ZB 20/64

BESCHLUSS

Verkündet am
1. April 1965
Oechsler,
Just. Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Gebrauchsmusterlöschungssache
(hier: Kostenfestsetzungssache)

der Firma Photo OHG T. [REDACTED] & Co. (früher: Co. [REDACTED] Photo
OHG T. [REDACTED] & Co.), P. [REDACTED], Ba. [REDACTED]straße [REDACTED] bis [REDACTED],
vertreten durch die persönlich haftenden Gesellschafterinnen
Christa und Anna T. [REDACTED],

Antragstellerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdeführerin,

- Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

gegen

die Firma L. [REDACTED] Lichtfilterfabrik, Inhaber Oskar K. [REDACTED],
A. [REDACTED], N. [REDACTED] Straße [REDACTED],

Antragsgegnerin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED]
in [REDACTED] -.

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 1965 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler und Schneider beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 1964 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als darin
 - a) die Verfahrensgebühr und die Verhandlungsgebühr der Vertreter der Antragstellerin im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts nicht zu einem höheren Betrag als von je 1 200 DM als erstattungsfähig anerkannt worden sind,
 - b) die Reisekosten der B[REDACTED] Vertreter der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren vor dem 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nicht als erstattungsfähig anerkannt worden sind.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens übertragen wird.

2. Der Wert des Beschwerdegegenstandes für das Rechtsbeschwerdeverfahren beträgt

7 405, 96 DM.



G r ü n d e :

I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 19. Februar 1959 angemeldeten, ein "Diarähmchen" betreffenden Gebrauchsmusters [REDACTED]. Auf zwei gesondert erhobene, vom Deutschen Patentamt zum Zweck der gemeinsamen Verhandlung miteinander verbundene Löschungsklagen der Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens ([REDACTED] - [REDACTED]/59) und der Firma Sa [REDACTED]-Chemie GmbH in B [REDACTED]-Ch [REDACTED] ([REDACTED] - [REDACTED]/60) wurde dieses Gebrauchsmuster durch zwei gesonderte, inhaltlich im wesentlichen übereinstimmende Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts vom 12. September 1961 unter Zurückweisung der weitergehenden Anträge teilweise gelöscht; die Kosten des Verfahrens wurden in beiden Beschlüssen zu 4/5 der Antragsgegnerin und zu 1/5 der jeweiligen Antragstellerin auferlegt. Die von der Antragsgegnerin dagegen eingelegten, vom Bundespatentgericht zwecks gleichzeitiger Verhandlung und Entscheidung verbundenen Beschwerden wurden durch den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Juli 1962 (5 W 237/61) zurückgewiesen; die Kosten der Beschwerden wurden in dem Beschluß der Antragsgegnerin auferlegt. Sowohl die beiden Antragstellerinnen als auch die Antragsgegnerin waren in den beiden Instanzen des Löschungsverfahrens durch Patentanwälte vertreten gewesen, die Antragstellerin des vorliegenden Verfahrens in der Beschwerdeinstanz außerdem durch Rechtsanwälte. Auf Antrag dieser Rechtsanwälte wurde durch einen weiteren Beschluß des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 14. Mai 1963 der Streitwert für das Beschwerdeverfahren festgesetzt, und zwar auf 600 000 DM.

Die Antragstellerin betreibt nunmehr die Festsetzung der ihr nach den Beschlüssen der Gebrauchsmusterabteilung vom 12. September 1961 und des Gebrauchsmuster-Beschwerde-senats vom 17. Juli 1962 von der Antragsgegnerin zu er-stattenden Kosten. Sie hat Kostenfestsetzungsgesuche vom 11. Februar 1963 und 14. Juni 1963 bei dem Deutschen Patentamt eingereicht und in den Kostenberechnungen vom 11. Februar, 7. Juni und 14. Juni 1963 folgende Beträge geltend gemacht:

I. Instanz:

amtliche Gebühr

150,00 DM

Patentanwaltskosten

Prozeßgebühr (10/10 Gebühr nach
der BRAGebO bei einem
Gegenstandswert von
600 000 DM)

2 422,00 DM

Verhandlungsgebühr

2 422,00 DM

4 % Umsatzsteuer

193,76 DM

Informationsdienst

156,67 DM

Telefongebühren

6,40 DM

Flugkosten Berlin-München-Berlin
mit Nebenkosten

208,00 DM

Reisekosten des Geschäftsführers

der Antragstellerin

221,50 DM

5 780,33 DM
=====

II. Instanz:

Patentanwaltskosten

Prozeßgebühr	2 422,00 DM
Verhandlungsgebühr	2 422,00 DM
4 % Umsatzsteuer	193,76 DM
Flugkosten B [REDACTED]-M [REDACTED]-B [REDACTED] mit Nebenkosten	258,00 DM
Fernsprechgebühren	81,20 DM

Rechtsanwaltskosten

Prozeßgebühr	2 422,00 DM
Verhandlungsgebühr	2 422,00 DM
Auslagen	39,40 DM
4 % Umsatzsteuer	195,32 DM

Reisekosten des Geschäftsführers

der Antragstellerin 174,00 DM

10 629,68 DM

=====

Die Antragsgegnerin hat für die I. Instanz ihre eigenen Kosten mit 628,15 DM (darunter eine Vertretungsgebühr und eine Verhandlungsgebühr mit je 300 DM nach der PatAnwGebO) zur Ausgleichung gestellt.

Der "Kostenbeamte" (d.i. der Beamte des gehobenen Dienstes der Geschäftsstelle) der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat einige der von der Antragstellerin angesetzten Beträge ganz, andere teilweise abgesetzt, die Ausgleichung der Kosten erster Instanz durchgeführt und durch Beschluß vom 25. Juli 1963 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten der ersten und der zweiten Instanz unter Zurückweisung der weitergehenden Anträge auf insgesamt 6 503,08 DM (erste Instanz: 1 169,16 DM, zweite Instanz: 5 333,92 DM) festgesetzt. Im einzelnen hat

er die Beträge für die erstinstanzliche Verfahrens- und die erstinstanzliche Verhandlungsgebühr der Patentanwälte der Antragstellerin von je 2 422 DM auf je 450 DM (nach der PatAnwGebO) herabgesetzt, den Betrag für die Umsatzsteuer auf die erstinstanzlichen Gebühren der Patentanwälte (193,76 DM) mangels Zulässigkeit einer offenen Überwälzung der Umsatzsteuer auf die nach der Patentanwalts-Gebührenordnung zu berechnenden Gebühren gestrichen und die Reisekosten des Geschäftsführers in erster Instanz um 24 DM auf 197,50 DM gekürzt; er hat ferner für die zweite Instanz nur die Kosten der Vertretung der Antragstellerin durch ihre Rechtsanwälte als erstattungsfähig anerkannt und hat demzufolge die zweitinstanzlichen Gebühren (nebst Umsatzsteuer) und die Reisekosten ihrer Patentanwälte (nicht auch deren Fernspreckgebühren) abgesetzt.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den hier angefochtenen Beschluß vom 27. Januar 1964 (5 W 129/63) unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde den Beschluß des Kostenbeamten vom 25. Juli 1963 dahin geändert, daß die Antragsgegnerin der Antragstellerin über den Betrag von 6 503,08 DM hinaus weitere 1 200 DM zu erstatten hat. Der Beschwerdesenat hat die von der Antragstellerin mit je 2 422 DM angesetzten, vom Kostenbeamten auf je 450 DM herabgesetzten Beträge für die erstinstanzliche Verfahrens- und die erstinstanzliche Verhandlungsgebühr der Patentanwälte der Antragstellerin auf je 1 200 DM heraufgesetzt, die von der Antragstellerin geforderte weitere Erhöhung dieser Beträge auf je 2 422 DM und die Überwälzung der Umsatzsteuer auf diese erstinstanzlichen Gebühren dagegen abgelehnt. Für die zweite Instanz hat der Beschwerdesenat ebenso wie der Kostenbeamte nur die Kosten

entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts als erstattungsfähig anerkannt; er hat dazu bemerkt, daß es zwar der Sachlage besser entsprochen hätte, nicht die Kosten der Patentanwälte, sondern die der Rechtsanwälte der Antragstellerin abzusetzen, daß sich dadurch jedoch am Ergebnis nichts ändern würde, da insoweit die liquidierten Prozeß- und Verhandlungsgebühren für Rechtsanwälte und Patentanwälte gleich hoch seien.

Dieser Beschluß ist den Rechtsanwälten, welche die Antragstellerin vor dem Bundespatentgericht vertreten hatten, am 25. Februar 1964 zugestellt worden. Inzwischen war am 30. Januar 1964 über das Vermögen der Antragstellerin der Konkurs eröffnet worden. Am 2. Juni 1964 hat die Antragstellerin sodann das vom Beschwerdesenat zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß insoweit aufzuheben, als die festzusetzenden Kosten auf weniger als 15 109,04 DM festgesetzt wurden, und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft; sie richtet sich gegen einen Beschwerde-Beschluß eines Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts und ist vom Beschwerdesenat in dem angefochtenen Beschluß zugelassen worden (§ 10 Abs. 5 Satz 1 GebrMG). Sie ist auch frist- und formgerecht eingelegt und begründet worden und somit zulässig (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. §§ 41 t, 41 r Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 PatG).

Da mit der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der Antragstellerin am 30. Januar 1964 das vorliegende Kostenfestsetzungsverfahren unterbrochen worden war (§ 240 ZPO i.V.m. § 10 Abs. 3 und 5 GbRMG und § 41 o Abs. 1 PatG), hatte die am 25. Februar 1964 erfolgte Zustellung des angefochtenen Beschlusses die Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde (§ 41 r Abs. 1 PatG) nicht in Lauf setzen können; erst durch die Einlegung der Rechtsbeschwerde selbst ist das unterbrochene Verfahren wiederaufgenommen worden. Trotz der Eröffnung des Konkurses ist die Antragstellerin selbst - in deren Firma übrigens laut Eintragung im Handelsregister vom 9. Oktober 1964 das Wort "co [REDACTED]" gestrichen worden ist -, zur Aufnahme und Durchführung des Verfahrens befugt, da sie die geltend gemachten Kostenersatzungsansprüche bereits am 30. Juli 1963 an die Rechtsanwälte Eduard Lo [REDACTED], Bernhard S [REDACTED] und Margit S [REDACTED] in M [REDACTED] abgetreten hatte und der Konkursverwalter diese Abtretung nicht angefochten und deshalb seinerseits die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt hat.

Die Rechtsbeschwerde konnte jedoch in der Sache selbst nur teilweise Erfolg haben.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich in erster Linie dagegen, daß der Beschwerdesenat die Gebühren der Patentanwälte der Antragstellerin im (erstinstanzlichen) Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung nur mit je 1 200 DM als erstattungsfähig anerkannt hat.

a) Der Beschwerdesenat hat dazu in dem hier angefochtenen Beschluß und gleichlautend in dem Beschluß 5 W 133/63 vom 25. Oktober 1963 in der hier gleichzeitig zur Verhandlung und Entscheidung gebrachten Kostenfestsetzungssache Sa [REDACTED]-Chemic GmbH ./.. LIFA (Ia ZB 234/63) folgendes aus-

geführt: Da im Lösungsverfahren das Bundespatentgericht einen Gegenstandswert nur für die zweite Instanz festgesetzt habe, sei für die Festsetzung der Gebühren erster Instanz die Gebührenordnung für Patentanwälte (Ausgabe Januar 1959) - PatAnwGebO - maßgebend und nicht die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte - BRAGebO - (vgl. Abschnitt F der PatAnwGebO). Nach Abschnitt B IV PatAnwGebO könnten die dort für das Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren vorgesehenen Regelgebühren (von je 300 DM) in schwierigen, umfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden Fällen erhöht werden. Ein wirtschaftlich bedeutender Fall sei hier gegeben, wie sich aus der Festsetzung des Streitwerts für die zweite Instanz auf 600 000 DM ergebe. Über das Maß einer Erhöhung der Regelgebühren sage die PatAnwGebO nichts. Bei der Bemessung sei von den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG, 33 Abs. 2 Satz 3 PatG auszugehen. Bei der danach gebotenen Ausübung des billigen Ermessens sei einmal zu berücksichtigen, daß es einem Verfahrensbeteiligten im Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren frei stehe, sich vor dem Patentamt durch einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, und daß bei der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gemäß § 91 Abs. 2 ZPO die unterliegende Partei die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei zu erstatten habe. Die Berechnung der Rechtsanwaltskosten stelle also ein Bemessungselement für die erstattungsfähigen Kosten des Patentanwalts dar. Zum anderen aber könne nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Pauschalsätze der PatAnwGebO auch Sachen mit geringem Gegenstandswert erfassen, bei denen der Rechtsanwalt auf Grund der BRAGebO schlechter gestellt wäre als der Patentanwalt, und daß die Pauschalsätze der PatAnwGebO nicht nur wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache, sondern (unabhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung) auch dann erhöht werden könnten, wenn sich die Sache als

schwierig oder umfangreich erweise. Der billige Ausgleich erfordere es deshalb, daß bei hohem Gegenstandswert die Vergütung des Patentanwalts hinter derjenigen des Rechtsanwalts zurückbleiben müsse. Wäge man im vorliegenden Fall diese Gesichtspunkte gegeneinander ab, so ergebe sich folgendes: Die einem Rechtsanwalt für seine Mitwirkung im Verfahren vor dem Patentamt zustehenden Gebühren würden sich nach § 118 BRAGebO bestimmen, wobei es hier unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit sowie der Vermögens- und Einkommensverhältnisse (§ 118 Abs. 2 BRAGebO) der Billigkeit entsprechen würde, dem Anwalt acht Zehntel der vollen Gebühr zuzuerkennen. Der im Rahmen des § 118 BRAGebO für die Bemessung der Gebührenhöhe nach billigem Ermessen zu bestimmende Gegenstandswert (§ 8 Abs. 2 BRAGebO) würde hier in Übereinstimmung mit dem für das Beschwerdeverfahren festgesetzten Streitwert mit 600 000 DM anzunehmen sein. Demgemäß würde eine Rechtsanwaltsgebühr vorliegend 1 937,60 DM betragen (8/10 bei 600 000 DM). Die Höhe dieser Gebühr müsse aber nach dem zweiten Bewertungsgrundsatz für den Patentanwalt herabgesetzt werden. Sie erscheine in Höhe von 1 200 DM angemessen.

b) Diese Ausführungen des angefochtenen Beschlusses sind nicht frei von Rechtsirrtum. Den dagegen gerichteten Ausführungen der Rechtsbeschwerden in der vorliegenden Sache und in der Parallelsache Sa [REDACTED]-Chemie GmbH ./.. I [REDACTED] (Ia ZB 234/63) kann allordings ebenfalls nicht gefolgt werden.

aa) Grundlage des vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahrens sind die im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ergangenen Kostenentscheidungen, also die "aus § 9 Abs. 3

GebrMG unter entsprechender Anwendung des § 92 ZPO" getroffene Kostenentscheidung im Beschluß der Gebrauchs-
musterabteilung vom 12. September 1961, nach der "die
Kosten des Verfahrens" zu 4/5 der Antragsgegnerin und zu
1/5 der Antragstellerin auferlegt worden sind, und die
"aus § 10 Abs. 3 GebrMG und § 36q Abs. 1 PatG" getroffene
Kostenentscheidung im Beschluß des Gebrauchsmuster-Be-
schwerdesenats vom 17. Juli 1962, nach der die Antrags-
gegnerin "die Kosten der Beschwerden" zu tragen hat. In
Übereinstimmung mit den Parteien legen die beiden Vorin-
stanzen des vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahrens diese
Kostenentscheidungen dahin aus, daß mit den Worten "die
Kosten des Verfahrens" und "die Kosten der Beschwerden"
auch "die den Beteiligten erwachsenen Kosten" (§ 9 Abs. 3
Satz 3 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10 Abs. 3
GebrMG i.V.m. § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG) erfaßt sein sollen.
Gegen diese Auslegung sind rechtliche Bedenken nicht zu
erheben. Es ist daher hier nicht mehr zu prüfen, ob es
"billigem Ermessen" entsprach (§ 9 Abs. 3 Satz 2 GebrMG,
§ 36q Abs. 1 Satz 1 PatG), in den Kostenentscheidungen des
Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens so, wie geschehen, zu
entscheiden, wem und zu welchem Anteil "die den Beteilig-
ten erwachsenen Kosten" aufzuerlegen seien. Im vorliegenden
Kostenfestsetzungsverfahren ist nur noch zu prüfen und zu
entscheiden, ob und inwieweit die den Beteiligten erwachse-
nen und von ihnen in ihren Kostenberechnungen angesetzten
Kosten "nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wah-
rung der Ansprüche und Rechte notwendig waren" (§ 9 Abs. 3
Satz 3 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 3 PatG; § 10 Abs. 3
GebrMG i.V.m. § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG). Daß mit diesen Vor-
schriften das Gesetz ein zweites Mal - zunächst bei der
Kostenentscheidung und sodann bei der Kostenfestsetzung
(Kostenerstattung) - auf das "billige Ermessen" abstellt,
kann entgegen den von der Rechtsbeschwerde geäußerten Zwei-

feln nicht als ein Redaktionsversehen betrachtet werden. Diese Art der Regelung fand sich vielmehr schon in dem vor der jetzigen Fassung des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes vom 9. Mai 1961 geltenden Recht (§§ 33 Abs. 2 Satz 1, 34 Abs. 5 Satz 1 PatG a.F., §§ 9 Abs. 3 Satz 2, 10 Abs. 3 Satz 2 GebrMG a.F. einerseits, §§ 15, 20 DPAVO a.F. andererseits), und sie ist, wie sich aus dem folgenden ergibt, auch für das jetzt geltende Recht durchaus sinnvoll.

bb) Daß - dem Grunde nach - die Zuziehung eines Patentanwalts zur (entgeltlichen) Vortretung der Antragstellerin im (erstinstanzlichen) Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor dem Patentamt "nach billigem Ermessen" zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche "notwendig" war, ist im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren mit Recht von keiner Seite bezweifelt worden. Es bleibt also, und zwar wiederum "nach billigem Ermessen", nur die Höhe der durch die Zuziehung eines Patentanwalts der Antragstellerin "notwendig" erwachsenen Kosten zu prüfen.

cc) Bei dieser Prüfung ist davon auszugehen, daß zu den "nach billigem Ermessen notwendigen" Kosten der Zuziehung eines Patentanwalts die von dem zugezogenen Patentanwalt auf Grund des Anwaltsdienstvertrages mit dem erstattungsberechtigten Auftraggeber tatsächlich verlangte "Vergütung" (§ 675 i.V.m. §§ 611 ff BGB) jedenfalls insoweit gehört, als der Auftraggeber eine solche Vergütung auch irgendeinem anderen Patentanwalt zahlen müßte. Die Frage, was für eine Vergütung vom Erstattungsberechtigten irgendeinem Patentanwalt zu zahlen und ihm deshalb vom Erstattungspflichtigen zu erstatten wäre, würde sich von selbst beantworten, wenn es für die Vergütung der Patentanwälte ebenso eine

gesetzliche Regelung gäbe, wie es sie seit jeher - jetzt in der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26. Juli 1957 - für die Vergütung der Rechtsanwälte gibt. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Patentanwälte berechnen ihre "Vergütung" ihren inländischen Auftraggebern gegenüber nach der von der Deutschen Patentanwaltskammer herausgegebenen "Gebührenordnung für Patentanwälte" (für den vorliegenden Fall einschlägig die "Ausgabe Januar 1959"). Diese "Gebührenordnung" ist kein Gesetz. Sie ist entgegen der von der Rechtsbeschwerde in der Parallelsache Ia ZB 234/63 vertretenen Auffassung aber auch keine - mangels anderweitiger Vereinbarung für die Vergütung aus einem Dienstvertrag maßgebliche - behördliche "Taxe" im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB, und zwar schon deshalb nicht, weil die Herausgabe einer "Gebührenordnung" nicht zu den im Patentanwaltsgesetz vom 28. September 1933 geregelten Aufgaben der Patentanwaltskammer gehört. Welche Rechtsnatur diese Gebührenordnung für Patentanwälte tatsächlich hat, kann hier unerörtert bleiben. Es kann auch unerörtert bleiben, ob und gegebenenfalls aus welchem Rechtsgrunde sie, wie sie es in Nr. 1 der "Allgemeinen Bestimmungen" beansprucht, für die in die Liste eingetragenen deutschen Patentanwälte "verbindlich" sein könnte. Es kann insbesondere unerörtert bleiben, ob die Patentanwälte "Unternehmer" im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957 sind, ob die Gebührenordnung für Patentanwälte daher als ein "Beschluß" im Sinne des § 1 oder als eine "Empfehlung" im Sinne des § 38 Abs. 2 dieses Gesetzes anzusehen wäre, und welche rechtlichen Folgen sich daraus für die "Verbindlichkeit" dieser Gebührenordnung ergeben würden. Für die hier nach Maßgabe der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG vorzunehmende Prüfung der Erstattungsfähigkeit der von dem zugezogenen Patentanwalt ver-

langten Vergütung ist allein entscheidend, daß die Patentanwälte ihre Vergütung tatsächlich allgemein, sei es kraft ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung mit ihrem Auftraggeber, sei es "üblicher" Weise im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB, sei es in Ausübung eines Bestimmungsrechtes nach § 316 BGB, nach der Gebührenordnung für Patentanwälte bemessen. Auch das Deutsche Patentamt und ihm folgend das Bundespatentgericht haben seit dem grundlegenden Beschluß des Großen Senats beim Deutschen Patentamt vom 3. März 1953 (BlPMZ 1953, 81) in zahlreichen kostenrechtlichen Entscheidungen bei der Bemessung der einem Patentanwalt zustehenden Vergütung auf die Bestimmungen der Gebührenordnung für Patentanwälte zurückgegriffen (neuerdings z.B. BPatGerE 3, 129; 4, 105, 108; 5, 136), wie denn umgekehrt die Patentanwaltskammer ihrerseits ersichtlich bestrebt ist, die Bestimmungen dieser Gebührenordnung in ihrer jeweiligen Fassung nach den kostenrechtlichen Entscheidungen des Patentamts, des Patentgerichts und anderer Gerichte auszurichten. Bei der hier vorzunehmenden Prüfung ist daher davon auszugehen, daß der Beistand eines Patentanwalts nur gegen die Zahlung einer nach der Gebührenordnung für Patentanwälte bemessenen Vergütung zu erlangen, die Zahlung einer solchen Vergütung also grundsätzlich "notwendig" im Sinne der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG ist. Dabei wird andererseits vorausgesetzt werden können, daß gegen die Zahlung einer solchen Vergütung sich auch irgendein Patentanwalt zur Übernahme des Auftrags bereitfinden würde.

dd) Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß eine nach der Gebührenordnung für Patentanwälte bemessene Vergütung schlechthin in jedem Fall in der berechneten Höhe erstattungsfähig ist. Ebenso wie in einem Gebührenstreit

zwischen dem Patentanwalt und seinem Auftraggeber eine vom Patentanwalt nach der Patentanwalts-Gebührenordnung bemessene, als "übliche Vergütung" im Sinne des § 612 Abs. 2 BGB beanspruchte Vergütung vom Gericht darauf geprüft werden könnte, ob diese "übliche Vergütung" etwa "unangemessen" ist (vgl. BGH II ZR 101/61 vom 5.4.1962 - WM 1962, 675 - und Mohnen bei Staudinger Komm. zum BGB 11. Aufl. § 612 Rdn. 30), und wie eine vom Patentanwalt gemäß § 316 BGB nach der Gebührenordnung bemessene Vergütung in Anwendung des § 315 BGB, wenn sie "nicht der Billigkeit entspricht", vom Gericht anders und insbesondere niedriger bemessen werden könnte, ebenso könnte in einem Kostenfestsetzungsverfahren eine nach der Patentanwalts-Gebührenordnung bemessene Vergütung in Anwendung der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG, wenn sie "nach billigem Ermessen" in der berechneten Höhe nicht "notwendig" ist, nur in einer geringeren Höhe als erstattungsfähig anzuerkennen sein, und zwar eben gerade deshalb, weil auch der erstattungsberechtigte Auftraggeber selbst sie seinem Patentanwalt, wenn sie "unangemessen" ist oder "nicht der Billigkeit entspricht", nur in einer geringeren Höhe zu zahlen hätte. Einer solchen Nachprüfung der nach der Patentanwalts-Gebührenordnung bemessenen Vergütungen unter den Gesichtspunkten der "Angemessenheit" und der "Billigkeit" sind jedoch gewisse Grenzen gesetzt. Es entspricht dem Zweck einer "Gebühren-Ordnung" und es liegt im wohlverstandenen Interesse sowohl der Patentanwälte als auch ihrer Auftraggeber, wenn die Gebührenordnung für Patentanwälte weitgehend bestrebt ist, als Vergütung für typische, immer wieder vorkommende Geschäfte der Patentanwälte nicht eine nach der im Einzelfall erbrachten Leistung zu bemessende, sondern eine dem Betrag nach fest bestimmte oder bestimmt berechenbare "Gebühr" vorzusehen (so z.B. die in den Abschnitten A bis E jeweils mit einem festen Betrag genannten "Grundge-

bühren", "Verfahrensgebühren" und "Verhandlungsgebühren" oder die Verweisung in Abschnitt F auf die Gebühren nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung bei "Verfahren mit Festsetzung des Gegenstandswertes"). Eine den fest bestimmten oder bestimmt berechenbaren Beträgen der Patentanwalts-Gebührenordnung entsprechend verlangte Vergütung würde daher im einzelnen Falle nicht schon deshalb als "unangemessen" oder "unbillig" beurteilt werden können, weil sie in einem Mißverhältnis zu der gerade in diesem Fall erbrachten Leistung des Patentanwalts stehen würde (vgl. auch BGH II.ZS aaO). Es würde vielmehr nur geprüft werden können, ob ein in der Patentanwalts-Gebührenordnung vorgesehener fest bestimmter Betrag oder eine dort vorgesehene Art der Errechnung eines bestimmten Betrags für die Vergütung des Patentanwalts allgemein "unangemessen" oder "unbillig" wäre. In diese Richtung deutet bereits der erwähnte Beschluß des Großen Senats beim Deutschen Patentamt vom 3. März 1953 (BlPMZ 1953, 81), in dem es einerseits als an sich der Nachprüfung durch das Patentamt zugänglich bezeichnet worden ist, "wenn die Gebührenordnung z.B. unter Ausnutzung der besonderen Stellung der Patentanwaltschaft eine Gebührenberechnung oder Gebührensätze vorsehen würde, die als sittenwidrig angesehen werden müßten und daher auch von dem Mandanten, d.h. dem Kostengläubiger nicht gefordert werden könnten", in dem dann aber andererseits ausgesprochen worden ist, daß die (in der damaligen Fassung der Patentanwalts-Gebührenordnung vorgesehenen) "Mindestsätze", - und zwar eben deshalb, weil insoweit von einer Sittenwidrigkeit "keine Rede sein" könne, - im Kostenfestsetzungsverfahren nicht mehr auf ihre "Angemessenheit" zu prüfen seien. Eine solche allgemeine Prüfung auf "Unangemessenheit" oder "Unbilligkeit" liegt ferner - zumindest stillschweigend - den Entscheidungen des Patentamts und des Patentgerichts zugrunde, die es gebil-

ligt haben, daß die Patentanwälte gemäß Abschnitt F der Patentanwalts-Gebührenordnung in "Verfahren mit Festsetzung des Gegenstandswerts" Gebühren nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung berechnen (vgl. z.B. B1PMZ 1960, 313/314; BPatGerE 2, 106, 108).

ee) Der vorliegende Fall gibt keine Veranlassung, in der Rechtsbeschwerdeinstanz die Frage näher zu prüfen oder auch nur zu stellen, ob einzelne feste Gebührensätze oder einzelne Berechnungsweisen der Patentanwalts-Gebührenordnung allgemein "unangemessen" oder "unbillig" im vorerwähnten Sinne sein könnten. Bei den in der Rechtsbeschwerdeinstanz streitigen Gebühren der Patentanwälte der Antragstellerin handelt es sich nicht um Gebühren, die nach einem in der Patentanwalts-Gebührenordnung vorgesehenen festen Betrag berechnet worden sind. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde können die Patentanwälte der Antragstellerin für deren Vertretung im erstinstanzlichen Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts aber auch weder nach dem Wortlaut der Patentanwalts-Gebührenordnung noch auf Grund allgemeiner Erwägungen dem Betrag nach bestimmt berechenbare Gebühren nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung berechnen. Als ein "Verfahren mit Festsetzung des Gegenstandswerts", in dem nach Abschnitt F der Patentanwalts-Gebührenordnung dem Patentanwalt die Gebühren nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung "zustehen" sollen, kann nach Wortlaut und Sinn dieser Bestimmung sowie nach der Praxis des Patentamts und des Patentgerichts, auf die sich diese Bestimmung ersichtlich bezieht, nur diejenige Instanz eines Verfahrens angesehen werden, für die ein Gegenstandswert festgesetzt wird. Daß das so sein muß, folgt auch schon daraus, daß der Gegenstandswert zum Beispiel bei den nur für eine bestimmte Laufzeit geltenden gewerblichen Schutzrechten von Instanz zu Instanz je nach der noch restlichen Laufzeit verschieden

hoch sein kann und daß, selbst wenn er gleich hoch sein sollte, sich das mit der für die Gebührenberechnung erforderlichen Sicherheit doch erst aus einer entsprechenden Festsetzung ergeben würde. Da im vorliegenden Fall ein Gegenstandswert für das erstinstanzliche Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht festgesetzt worden ist - und übrigens nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. BPatGerE 3, 183) auch gar nicht hätte festgesetzt werden können -, kann mithin Abschnitt F der Patentanwalts-Gebührenordnung nicht als Grundlage für das Verlangen dienen, die Gebühren der Patentanwälte der Antragstellerin für die erste Instanz nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung zu berechnen. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde ergibt sich eine Berechtigung, wenigstens im Kostenfestsetzungsverfahren für die Vertretung durch einen Patentanwalt die Gebühren der Rechtsanwalts-Gebührenordnung anzusetzen, auch nicht daraus, daß der Erstattungs-berechtigte sich vor dem Patentamt statt durch einen Patentanwalt hätte durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen können. Der Erstattungs-berechtigte darf im Kostenfestsetzungsverfahren nur die Kosten ansetzen, die ihm tatsächlich erwachsen sind; Kosten, die ihm bei einem anderen Vorgehen hätten erwachsen können, darf er jedenfalls insoweit nicht ansetzen, als sie höher gewesen wären.

ff) Im vorliegenden Fall kann es daher nur darum gehen, mit welchem Betrag die Gebühren der Patentanwälte der Antragstellerin für deren Vertretung im erstinstanzlichen Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung anzusetzen sind, wenn von dem Satz 3 in Abschnitt B IV der Patentanwalts-Gebührenordnung ausgegangen wird, nach dem die dort an sich mit einem Regelbetrag von je 300 DM angesetzten Gebühren ("Verfahrensgebühr" und "Verhandlungsgebühr") "in schwierigen, umfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden

Fällen ... erhöht werden" können. Dieser Satz 3 verlangt - ebenso wie der ähnlich gefaßte Satz 2 in Nr. 1 der "Allgemeinen Bestimmungen" der Patentanwalts-Gebührenordnung - schon seinem Inhalte nach, wenn die "Schwierigkeit", der "Umfang" und die "wirtschaftliche Bedeutung" der Sache sowie das Maß der danach gerechtfertigten "Erhöhung" der Gebühren beurteilt werden sollen, die Ausübung eines "billigen Ermessens", sei es zunächst durch den Patentanwalt selbst, der nach §§ 316, 315 Abs. 1 BGB danach eine "erhöhte" Gebühr verlangt, sei es durch das Gericht, das im Gebührenstreit zwischen dem Patentanwalt und seinem Auftraggeber dieses Verlangen nach § 315 Abs. 3 BGB auf seine "Billigkeit" nachprüft, sei es schließlich, wie schon in dem mehrfach erwähnten Beschluß des Großen Senats des Deutschen Patentamts vom 3. März 1953 betont, im Kostenfestsetzungsverfahren bei der Prüfung, ob und inwieweit eine solche "Erhöhung" der Gebühren "nach billigem Ermessen ... notwendig" ist (ähnlich BPatGerE 3, 129, 131; 4, 105, 108/09).

gg) In dem angefochtenen Beschluß hat das Bundespatentgericht einen Maßstab für die Bemessung der "erhöhten" Gebühr des Patentanwalts und damit eine Richtschnur für die Ausübung des "billigen Ermessens" bei dieser Bemessung dadurch zu gewinnen versucht, daß es von der im vorliegenden Fall einem Rechtsanwalt nach § 118 BRAGebO zustehenden Gebühr ausgegangen ist, - die es nach dem im zweitinstanzlichen Verfahren vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat festgesetzten Gegenstandswert von 600 000 DM und unter Anwendung des § 118 Abs. 2 BRAGebO als 8/10-Gebühr auf 1 937,60 DM errechnet hat, - und daß es diese so errechnete Gebühr dann um etwa 2/5 - auf 1 200 DM-gekürzt hat, mit der Begründung, daß bei hohen Gegenstandswerten die Gebühren

der Patentanwälte hinter denen der Rechtsanwälte zurückbleiben müßten, weil bei geringen Gegenstandswerten die gerade auch dafür geltenden Pauschalgebühren der Patentanwalts-Gebührenordnung höher seien als die nach dem Gegenstandswert zu berechnenden Gebühren der Rechtsanwalts-Gebührenordnung.

Diese Art des Vorgehens vermag der beschließende Senat nicht zu billigen.

Zunächst einmal steht die Begründung, mit der im angefochtenen Beschluß die Kürzung der Patentanwalts-Gebühren gegenüber denen der Rechtsanwälte bei hohen Gegenstandswerten gerechtfertigt worden ist, im Widerspruch zu anderen - hier nicht nachzuprüfenden - Entscheidungen desselben (5.) Beschwerdesenats, in denen bei geringem Gegenstandswert die Gebühren eines Patentanwalts nur in Höhe der Gebühren eines Rechtsanwalts als erstattungsfähig anerkannt worden sind (BPatGerE 3, 58; 5, 144; - anders z.B. der 25. Senat in BPatGerE 4, 105, 109). Was sodann die Berechnung einer Rechtsanwalts-Gebühr nach § 118 BRAGebO anlangt, so hat die Rechtsbeschwerdegegnerin nicht zu Unrecht das Bedenken vorgetragen, der Beschwerdesenat könnte als einen die Erhöhung des Zehntel-Satzes nach Abs. 2 rechtfertigenden Umstand unzulässigerweise ein zweites Mal allein die im hohen Gegenstandswert liegende und sich damit schon in der Höhe des Gebührensatzes nach der Tabelle niederschlagende "Bedeutung der Angelegenheit" berücksichtigt haben. Schließlich und vor allem aber ist der vom Beschwerdesenat eingeschlagene "Umweg" über die Rechtsanwalts-Gebührenordnung weder rechtlich richtig, weil diese auf einem ganz anderen System aufgebaut ist, noch ist er praktisch zweckmäßig, weil er gar nicht zu der ersichtlich angestrebten Einengung des

11

Spielraums für die Ausübung des billigen Ermessens führen kann. Die (wirtschaftliche) "Bedeutung" der Angelegenheit, der "Umfang" und die "Schwierigkeit" (der anwaltlichen Tätigkeit) sind in Abschnitt B IV der Patentanwalts-Gebührenordnung ebenso als Maßstäbe für die Erhöhung der Gebühr genannt wie in § 118 Abs. 2 BRAGebO als Maßstäbe für die Erhöhung oder Herabsetzung des Zehntel-Satzes. Der Spielraum für die Ausübung des billigen Ermessens bei der Bewertung dieser Umstände kann hier nicht anders und insbesondere nicht enger sein als dort. Der vom Beschwerdesenat eingeschlagene Umweg über die Rechtsanwalts-Gebührenordnung fügt sogar darüber hinaus noch einen weiteren Spielraum für die Ausübung des billigen Ermessens zu, nämlich bei der Bemessung des vom Beschwerdesenat für erforderlich erachteten Abstrichs von den Rechtsanwalts-Gebühren.

hh) Die Maßstäbe für die Bemessung der "erhöhten" Gebühr können richtigerweise nur aus der Patentanwalts-Gebührenordnung selbst entnommen werden. Wenn dort in Abschnitt B IV gesagt ist, die zuvor genannten festen Gebühren könnten "in schwierigen, umfangreichen oder wirtschaftlich bedeutenden Fällen ... erhöht" werden, so kann das nur bedeuten, daß der betreffende Fall hinsichtlich der Schwierigkeit oder des Umfangs der Tätigkeit des Patentanwalts oder der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache aus der Masse der "normalen" Fälle, für welche die zuvor genannten festen Gebühren gedacht sind, hervorragen muß. Ob das so ist und in welchem Maße das so ist, muß durch Vergleich des betreffenden Falles mit der Masse der normalen Fälle zunächst abgeschätzt werden. Alsdann ist, von den für die normalen Fälle gedachten festen Gebühren ausgehend, das Maß der in dem betreffenden Fall gerechtfertigten Erhöhung der Gebühren abzuschätzen. Eine ins einzelne gehende Vergleichung mit den nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung in Betracht

kommenden Gebühren dagegen könnte, wie der angefochtene Beschluß selbst zeigt, nicht zu ohne weiteres zu übernehmenden Ergebnissen führen, da diese Gebührenordnung, wie schon erwähnt, auf einem anderen System aufgebaut ist und in ihren vom Gegenstandswert abhängigen Gebührensätzen allenfalls die sich im Gegenstandswert ausdrückende "Bedeutung" der Sache, nicht die sonstige "wirtschaftliche Bedeutung" der Sache und erst recht nicht die "Schwierigkeit" und den "Umfang" der Tätigkeit des Anwalts zur Geltung bringt. Daß der 3. Senat des Bundespatentgerichts in dem Beschluß vom 8. Januar 1963 (BPatGerE 3, 129), zu dem der hier angefochtene Beschluß sich in Widerspruch zu setzen glaubt, einem Patentanwalt schlechthin eine Vergütung in derselben Höhe hätte zubilligen wollen, wie sie ein Rechtsanwalt erhalten haben würde, vermag der beschließende Senat dem Beschluß des 3. Senats nicht zu entnehmen.

Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, daß in jedem einzelnen Fall eingehende Erhebungen über die in der Masse der "normalen" Fälle gegebene wirtschaftliche Bedeutung der Sachen und die dort erforderliche Tätigkeit der Patentanwälte angestellt werden müßten. Die nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gebotene Ausübung des "billigen Ermessens" wird sich dabei vielmehr weitgehend mit den aus der praktischen Erfahrung gewonnenen allgemeinen Kenntnissen begnügen können. Sofern es bedenklich erscheinen sollte, derartige Beurteilungen der allgemeinen Verhältnisse und des damit zu vergleichenden einzelnen Falles den "Kostenbeamten" des Patentamts zu überlassen, die nach einer - hier nicht nachzuprüfenden - Rechtsprechung des Bundespatentgerichts für die Festsetzung der Kosten erster - und zweiter - Instanz zuständig sind (vgl. BPatGerE 1, 173; 3, 59; 3, 185), könnte dem damit begegnet werden, daß in Beachtung der Vorschrift des § 33 Abs. 2 Satz 4 PatG,

15
nach der im Kostenfestsetzungsverfahren nur noch der "Betrag" der zu erstattenden Kosten festgesetzt werden soll, die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts bereits in der Kostenentscheidung selbst "in großen Zügen" geregelt würde (vgl. BPatGerE 1, 94, 101).

c) Der angefochtene Beschluß war daher aufzuheben, soweit die Verfahrensgebühr und die Verhandlungsgebühr der Patentanwälte der Antragstellerin im erstinstanzlichen Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht zu einem höheren Betrag als von je 1 200 DM als erstattungsfähig anerkannt worden sind. Zugleich war nach § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41x Abs. 1 PatG die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht wird nunmehr die Erstattungsfähigkeit dieser Gebühren der Höhe nach anderweit nach billigem Ermessen und unter Beachtung der oben zu hh) dargelegten Grundsätze zu beurteilen haben. Ob sich dabei höhere Beträge ergeben werden als in dem angefochtenen Beschluß anerkannt, ist Sache der tatrichterlichen Würdigung, der das Rechtsbeschwerdegericht nicht vorzugreifen hat.

2. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, daß die Umsatzsteuer, die die Patentanwälte der Antragstellerin auf die unter 1 erörterten Gebühren zu entrichten haben, vom Kostenbeamten des Patentamts und vom Beschwerdesenat des Patentgerichts mit Recht nicht als erstattungsfähig anerkannt worden ist. Denn da diese Gebühren, wie unter 1 b) ee) dargelegt, nicht auf Grund der Rechtsanwalts-Gebührenordnung, sondern nur auf Grund der Patentanwalts-Gebührenordnung bemessen werden können, sind sie keine "gesetzlich bemessenen Gebühren" im Sinne des § 10 des Umsatzsteuergesetzes und des § 63 der Durchführungsbestim-

mungen dazu (beide in der Fassung vom 1. September 1951), so daß der Patentanwalt die darauf zu entrichtende Umsatzsteuer nicht bei seinem Auftraggeber "gesondert anfordern" darf (vgl. Plückebaum/Malitzky, Komm. zum Umsatzsteuergesetz 8. Aufl. Bd. II Textziffer 5485, und OFD München in Umsatzsteuer-Rundschau 1957 S. 76, sowie BPatGerE 3, 135; 4, 105, 109; 4, 139). Da mithin insoweit der Antragstellerin Kosten gar nicht entstehen dürfen, kann sie solche auch nicht erstattet verlangen. Die Rechtsbeschwerde hat die Absetzung der Umsatzsteuer ersichtlich auch nur für den Fall angegriffen, daß die in Rede stehenden Gebühren, wie sie meint, nach der Rechtsanwalts-Gebührenordnung zu bemessen sein würden.

3. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ferner dagegen, daß im angefochtenen Beschluß für die Vertretung der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat nur die Kosten entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts als erstattungsfähig anerkannt worden sind.

a) Im angefochtenen Beschluß ist dazu folgendes ausgeführt: Nach der ständigen Rechtsprechung des früheren 1. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts seien im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren in der Regel nur die Kosten für einen Vertreter, den Patentanwalt oder den Rechtsanwalt, erstattungsfähig (BlPMZ 1957, 66). An dieser Rechtsprechung werde für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht festgehalten. Wenn der Bundesgerichtshof im zweitinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt zu-
meist als notwendig anerkenne (GRUR 1958, 305), so beruhe das auf den Besonderheiten des Verfahrens vor ihm. Hingegen sei eine Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

erster Instanz vor dem Nichtigkeitssenat in der Regel nicht als notwendig anzuerkennen (BlPMZ 1959, 171). Das gleiche gelte für das Lösungsverfahren vor dem Lösungssenat des Patentgerichts. Nach § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO seien die Kosten mehrerer Anwälte nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen. Diese Bestimmung wolle der Bundesgerichtshof (GRUR 1958, 305) zwar deswegen nicht angewendet wissen, weil es sich bei dem Patentanwalt und dem Rechtsanwalt um Vertreter unterschiedlicher Berufsausbildung handele. Zu prüfen bleibe aber, ob die Doppelvertretung "notwendig" im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO gewesen sei. Die Notwendigkeit für eine Doppelvertretung sei im Verfahren vor dem Patentgericht regelmäßig zu verneinen. Es stehe jeder Partei frei, ob sie sich vor dem Patentgericht durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Patentanwalt vertreten lassen wolle. Wähle sie einen Rechtsanwalt, so müsse sie diesen in den aufkommenden technischen Fragen soweit unterrichten, daß er die Vertretung vollwertig auszuüben in der Lage sei. Wähle sie einen Patentanwalt, so sei sie auch durch diesen regelmäßig vollwertig vertreten. Denn der Patentanwalt sei durch seine Ausbildung und Berufspraxis so geschult, daß er die auftretenden patentrechtlichen Fragen beherrsche. Lediglich bei Rechtsfragen, die außerhalb des gewerblichen Rechtsschutzes lägen, etwa bei schwierigen gesellschaftsrechtlichen Fragen, könne die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt notwendig werden. Solche Ausnahmen seien in der vorliegenden Sache nicht gegeben.

Eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) sei entgegen der Meinung der Antragstellerin nicht gegeben. Der Bundesgerichtshof entscheide als Gericht höchster Ordnung über Berufungen immer als letzte Instanz. Das Patentgericht dagegen sei ein Gericht mittlerer Stufe, gegen

dessen Entscheidungen in Löschungssachen die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde bestehe. Beide Gerichte seien auch unterschiedlich besetzt. Der Bundesgerichtshof entscheide in der Besetzung mit fünf rechtskundigen Mitgliedern, der Löschungssenat des Patentgerichts mit einem rechtskundigen und zwei technischen Richtern. Angesichts dieser Verschiedenheiten werde das Verbot, Gleiches ungleich zu behandeln, nicht betroffen.

Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung könne auch nicht daraus hergeleitet werden, daß der Löschungssenat des Patentgerichts mit Richtern unterschiedlicher Berufsausbildung besetzt sei. Die Meinung der Antragstellerin, nur der Rechtsanwalt sei dem juristischen Senatsmitglied ein vollwertiger Antipode, gehe fehl. Das Gericht stehe der Partei nicht als Gegner gegenüber, sondern übe neutrale Rechtsprechungsfunktionen aus.

b) Die gegen diese Ausführungen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde können keinen Erfolg haben.

Wie der Beschwerdesenat richtig erkannt hat, können die Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vor dem Bundespatentgericht nur dann erstattungsfähig sein, wenn die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt "notwendig" war. Das folgt nicht nur aus der gemäß § 41o Abs. 1 PatG gegebenenfalls entsprechend anzuwendenden Vorschrift des § 91 Abs. 1 ZPO, sondern auch schon aus der hier unmittelbar anzuwendenden Vorschrift des § 36q Abs. 1 Satz 2 PatG. Ob eine solche Doppelvertretung "notwendig" war, ist an sich in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände dieses Falles zu prüfen und hier für den vorliegenden Fall vom Beschwerdesenat auch tatsächlich geprüft worden. Wenn der Beschwerdesenat dabei mit näherer Begründung zum Ausdruck

gebracht hat, daß im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz und im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor den Nichtigkeits- und Gebrauchsmuster-Senaten des Bundespatentgerichts eine Doppelvertretung "in der Regel" nicht als notwendig anzuerkennen sei, so liegt darin nicht mehr als eine dem Tatrichter vorbehaltene allgemeine tatsächliche Feststellung, daß diese Verfahren in der Regel so gestaltet sind, daß sich die Beteiligten darin sowohl durch einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt - je für sich allein - "vollwertig" vertreten lassen können. Daß das im einzelnen Fall auch anders sein kann und daß der einzelne Fall darauf überprüft werden muß, ob er anders liegt, hat der Beschwerdesenat durchaus nicht verkannt. Ein Rechtsirrtum ist in diesen Ausführungen daher nicht zu finden. Wenn im zweitinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof umgekehrt die Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt in der Regel als "notwendig" anerkannt worden ist (so z.B. neuerdings in BPatGerE 5, 230), so beruht das wiederum auf einer im Tatsächlichen liegenden Würdigung der hier in der Regel vorliegenden Umstände. Eine Verletzung des Gleichheitssatzes kann in der unterschiedlichen Würdigung unterschiedlicher Umstände nicht liegen. Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde liegt eine Verletzung des Gleichheitssatzes auch nicht darin, daß dann, wenn der Streit um die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters nicht im Löschungsverfahren, sondern im Verletzungsprozeß ausgetragen wird, hier nach § 19 Abs. 5 GebrMG die Kosten sowohl eines Rechtsanwalts als auch - bis zur Höhe einer vollen Rechtsanwalts-Gebühr - die eines Patentanwalts zu erstatten sind; das beruht wiederum darauf, daß hier die tatsächlichen Umstände anders liegen, nämlich insofern, als sich die Parteien - jedenfalls bei den Kollegialgerichten - nach § 78 ZPO

durch einen beim Prozeßgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen, von dem der Gesetzgeber für den Regelfall nicht unterstellen kann, daß er seine Partei auch in den technischen Fragen vollwertig zu vertreten in der Lage ist. Daß die Tatsache der Besetzung des Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern - die übrigens schon vor dem Sechsten Überleitungsgesetz vorgeschrieben war (vgl. § 4 Abs. 5 GebrMG a.F.) - nicht dazu zwingt, stets auch die Doppelvertretung der Beteiligten durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt als "notwendig" anzuerkennen, ist bereits im angefochtenen Beschluß rechtlich bedenkenfrei dargelegt worden.

Daß auch im vorliegenden Fall eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nicht notwendig war, ist eine im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet liegende und daher in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur beschränkt nachprüfbare Feststellung. Dafür, daß der Beschwerdesenat bei seiner Feststellung wesentliche Umstände des Falles nicht berücksichtigt hätte, besteht kein Anhalt.

c) Die Rechtsbeschwerde mußte jedoch in einem hiermit zusammenhängenden Nebenpunkt Erfolg haben.

Der Beschwerdesenat hat es in den Gründen des angefochtenen Beschlusses nicht gebilligt, daß der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung unter Absetzung der Kosten der Patentanwälte diejenigen der mitwirkenden Rechtsanwälte mit der Begründung für erstattungsfähig erklärt hatte, der Fall habe keine technischen Schwierigkeiten geboten. Diese Beurteilung des Kostenbeamten wird nach Auffassung des Beschwerdesenats der Sachlage insofern nicht gerecht, als gerade technisch nicht ganz einfache Fragen Gegenstand des Lösungsverfahrens gewesen seien, zu denen patentrecht-

liche Probleme hinzutreten. Nach Meinung des Beschwerdesenats würde es deshalb dem Sachverhalt besser entsprechen haben, wenn die Kosten der Rechtsanwälte als nicht notwendig abgesetzt und diejenigen der Patentanwälte, die die Vertretung der Antragstellerin bis in die zweite Instanz allein führten, mit der Begründung zugesprochen worden wären, die in dem Lösungsverfahren aufgetretenen Rechtsfragen seien den Patentanwälten durch ihre Berufsausbildung und -praxis so geläufig gewesen, daß ihre Vertretungstätigkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht als ausreichend erachtet werden müsse.

Auch diese Ausführungen des Beschwerdesenats liegen im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und sind daher hier zugunsten der Rechtsbeschwerdeführerin als zutreffend zu unterstellen. Als rechtsirrig zu beanstanden ist indes die vom Beschwerdesenat daran angeknüpfte Schlußbemerkung, daß sich dadurch im Ergebnis nichts ändere, weil die Kosten der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vorliegend für beide gleich hoch seien. Anders als die in M. ansässigen Rechtsanwälte haben nämlich die in B. ansässigen Patentanwälte für die Vertretung der Antragstellerin im Verfahren vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat außer den "Gebühren" auch Reisekosten berechnet. War aber - vom Standpunkt des Beschwerdesenats aus - die Vertretung der Antragstellerin zwar nicht durch die Patentanwälte und die Rechtsanwälte, so doch jedenfalls eher durch die Patentanwälte als die Rechtsanwälte "notwendig", dann sind auch die Reisekosten der Patentanwälte "notwendig" gewesen und damit erstattungsfähig. Der Grundsatz des § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, daß die Mehrkosten für die Vertretung durch einen beim Prozeßgericht zugelassenen, aber nicht am Ort des Prozeßgerichts ansässigen Rechtsanwalt nicht zu erstatten sind, kann für die Kosten der Vertretung durch einen Patentanwalt vor dem

Deutschen Patentamt und dem Bundespatentgericht - wie übrigens auch für die Kosten der "Vertretung" durch einen Patentanwalt vor dem Bundesgerichtshof im Falle des § 42 1 PatG - nicht gelten. Die Zuständigkeit des Patentamts und des Patentgerichts für den gesamten Geltungsbereich des Patent- und des Gebrauchsmustergesetzes einerseits und die Verteilung der Patentanwälte auf diesen Bereich andererseits haben zur Folge, daß es einem Beteiligten grundsätzlich frei stehen muß, für seine Vertretung vor diesen Stellen einen Patentanwalt seines Vertrauens ohne Rücksicht auf dessen Wohnsitz zu wählen und dann auch dessen Reisekosten erstattet zu verlangen, sofern die Reise als solche notwendig war und die Geltendmachung der Reisekosten nicht etwa aus einem anderen, in den besonderen Umständen des Falles liegenden Grunde dem Gegner gegenüber als unbillig im Sinne der §§ 33 Abs. 2 Satz 3, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen ist. Für die Fälle der "Mitwirkung" eines Patentanwalts ist übrigens in §§ 51 Abs. 5 PatG, 19 Abs. 5 GebrMG und in darauf verweisenden anderen Vorschriften ausdrücklich bestimmt, daß dessen "notwendige Auslagen" zu erstatten sind, zu denen nach herrschender Meinung in der Regel auch seine Reisekosten gehören (vgl. Benkard, PatG 4. Aufl. § 51 Rdn. 24).

Der angefochtene Beschluß war daher - mit der Folge der Zurückverweisung an das Bundespatentgericht - auch insoweit aufzuheben, als die Reisekosten der Patentanwälte der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren nicht als erstattungsfähig anerkannt worden sind.

4. Nach alledem war zu beschließen wie geschehen.

Da der angefochtene Beschluß in der Sache selbst teilweise aufzuheben war, mußte er auch im Kostenpunkt aufgehoben werden.

Sofern das Bundespatentgericht bei der erneuten Verhandlung der Sache zu dem Ergebnis gelangt, daß die Antragstellerin einen höheren Betrag erstattet verlangen kann als bisher festgesetzt, wird es zugleich zu prüfen haben, ob die Antragstellerin im Hinblick auf die am 30. Juli 1963 erfolgte Abtretung ihrer Erstattungsansprüche die Zahlung des Mehrbetrags noch an sich selbst verlangen kann. Soweit der zu erstattende Betrag bereits zugunsten der Antragstellerin selbst festgesetzt ist, mußte es dabei sein Bewenden haben.

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens war dem Bundespatentgericht zu übertragen, da es billigem Ermessen entspricht, sie unter Berücksichtigung der noch ungewissen endgültigen Entscheidung in der Sache selbst zu treffen (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. §§ 41y Abs. 1 Satz 1, 36q Abs. 1 Satz 1 PatG).

Nastelski

Bock

Löscher

Spengler

Schneider