

41
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 36 q; ZPO §§ 103, 104

Für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht erwachsenen Kosten ist der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts zuständig.

PatG § 36 q

Zur Zubilligung einer "erhöhten" Gebühr nach der Gebührenordnung für Patentanwälte im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren.

BGH, Beschl. v. 19. Juli 1967 - Ia ZB 22/66 -

Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZB_22/66

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma F r i t z S [REDACTED] Kommanditgesellschaft
in N [REDACTED] /Krs. S [REDACTED], vertreten durch die geschäfts-
führenden Gesellschafter Hans S [REDACTED] in B [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED], und Theo S [REDACTED] in S [REDACTED] bei
N [REDACTED], G [REDACTED],

- Verfahrensbevollmächtigte:

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdeführerin,

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

gegen

1. die Firma A l e x a n d e r S [REDACTED] & Co.
in G [REDACTED], vertreten durch Dipl.-Ing. Alexander S [REDACTED]
[REDACTED] in G [REDACTED], Industriegelände,
2. die Firma M [REDACTED] W e r k z e u g b a u K [REDACTED]
& S [REDACTED], E [REDACTED] Plastik in M [REDACTED], vertreten durch
den Techniker Jakob K [REDACTED] und den Kaufmann Oskar S [REDACTED],
beide in M [REDACTED],

- Verfahrensbevollmächtigter
vor dem Bundespatentgericht:

Antragstellerinnen und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

Patentanwalt Dipl.-Ing. H.
[REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED]
-

wegen Löschung des Gebrauchsmuster 1 801 662,
hier: wegen Kostenfestsetzung.

42

- 2 -

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 19. Juli 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. Löscher, Claßen und Schneider

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen der Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. November 1966 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als durch Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin die Festsetzung erhöhter Gebühren ihres Patentanwalts für das Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 abgelehnt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an den 5. Senat des Bundespatentgerichts zurückverwiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Der Wert des Beschwerdegegenstandes für die Rechtsbeschwerdeinstanz wird auf 1.600,-- DM festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

1. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 1 801 662, das einen Flaschenkasten aus Kunst-



[JLaw - Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw - für Android](#)



[JLaw - für iOS](#)

stoff betraf, am 11. September 1959 angemeldet, am 3. Dezember 1959 eingetragen worden war und - nach Verlängerung der Schutzdauer - mit dem 10. September 1965 abgelaufen ist.

Nachdem ein erster, ebenfalls von der Antragstellerin zu 1 des jetzigen Verfahrens eingereichter, auf § 7 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 GebrMG (Mangel der Neuheit) gestützter Löschungsantrag unter teilweiser Löschung des Gebrauchsmusters durch Beschluß des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 10. September 1963 - 5 W 409/63 - rechtskräftig zurückgewiesen worden war, reichten am 31. Januar 1964 die (durch denselben Patentanwalt vertretenen) Antragstellerinnen zu 1 und zu 2 je in gesonderten Schriftsätzen und je unter Einzahlung der amtlichen Gebühr beim Deutschen Patentamt wiederum Anträge auf Löschung des Gebrauchsmusters 1 801 662 (in der durch den Beschluß vom 10. September 1963 rechtskräftig eingeschränkten Fassung) ein. Die Antragstellerin zu 1 stützte ihren Antrag (Gm 1 801 662 Lö II - 14/64) auf § 7 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 GebrMG (entgegenstehendes älteres Recht), die Antragstellerin zu 2 stützte ihren Antrag (Gm 1 801 662 Lö III - 16/64) auf § 7 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 5 Abs. 2 GebrMG (Mangel der Neuheit und entgegenstehendes älteres Recht). Die Antragsgegnerin machte in zwei gesondert eingereichten Schriftsätzen ihres Patentanwalts geltend, die beiden Löschungsanträge seien nicht zulässig, und zwar der der Antragstellerin zu 1 wegen des Einwands der rechtskräftig entschiedenen Sache, und der der Antragstellerin zu 2 wegen des Einwands, daß diese von der Antragstellerin zu 1 als Strohmänn vorgeschoben worden sei. Sie trat in zwei wiederum gesondert eingereichten, inhaltlich aber im wesentlichen

gleichen Schriftsätzen ihres Patentanwalts dem Löschungsbegehren der beiden Antragstellerinnen auch in der Sache selbst entgegen.

Die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts verband durch inhaltlich übereinstimmende Beschlüsse vom 9. September 1964 in rechtsähnlicher Anwendung des § 147 ZPO die beiden Löschungssachen zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung miteinander. Auf Grund einer mündlichen Verhandlung vom 13. November 1964 wies sie sodann durch Beschluß vom 13. November 1964 die beiden Löschanträge als sachlich nicht begründet ab; die Kosten des Verfahrens wurden den Antragstellerinnen auferlegt.

Gegen diesen Beschluß erhoben die beiden Antragstellerinnen gemeinsam unter gleichzeitiger doppelter Zahlung der amtlichen Gebühr Beschwerde. Auf Grund einer mündlichen Verhandlung vom 25. Juni 1965 wurden ihre Beschwerden durch Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Juni 1965 - 5 W (pat) 407/65 - zurückgewiesen, und zwar wiederum als sachlich nicht begründet; den Antragstellerinnen wurden auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

2. Mit einem Schriftsatz ihres Patentanwalts an das Bundespatentgericht vom 7. September 1965 hat die Antragsgegnerin unter Bezugnahme auf die Kostenentscheidungen in den Beschlüssen der Gebrauchsmusterabteilung vom 13. November 1964 und des Beschwerdesenats vom 25. Juni 1965 beantragt, die ihr "in beiden Verfahren" (d.i. in dem Verfahren der Antragstellerin zu 1 und in dem Verfahren der Antragstellerin zu 2) in beiden Instanzen entstandenen, aus den - für die beiden Antragstellerinnen je ge-

sondert erstellten - Anlagen ersichtlichen Kosten festzusetzen. In der Kostenaufstellung gegenüber der Antragstellerin zu 1 waren für insgesamt 2.546,05 DM Kosten berechnet, in der Kostenaufstellung gegenüber der Antragstellerin zu 2 für insgesamt 2.664,65 DM, zusammen also für insgesamt 5.210,70 DM. Unter anderem enthielt jede der beiden Kostenaufstellungen eine Verfahrensgebühr für die Vertretung der Antragsgegnerin vor der Gebrauchsmusterabteilung gemäß der Gebührenordnung für Patentanwälte (Ausgabe Oktober 1961) in Höhe von 300,-- DM, einen Posten für die Bearbeitung der Sache in Höhe von 223,65 DM, eine Verhandlungsgebühr für die Wahrnehmung des Termins vom 13. November 1964 in Höhe von 300,-- DM, eine Verfahrensgebühr für die Vertretung der Antragsgegnerin vor dem Beschwerdesenat in Höhe von 650,-- DM sowie eine Gebühr für die Verhandlung vom 25. Juni 1965 und die Vorbereitung darauf in Höhe von 600,-- DM (gegenüber der Antragstellerin zu 1) bzw. von 800,-- DM (gegenüber der Antragstellerin zu 2). Später wurde durch eine Erhöhung der geltend gemachten Reisekosten um 200,-- DM der Gesamtbetrag der geforderten Kosten auf 5.410,70 DM erhöht.

Der "Kostenbeamte" des Bundespatentgerichts übersandte den Kostenfestsetzungsantrag mit Verfügung vom 10. September 1965 - unter Abgabennachricht an den Vertreter der Antragsgegnerin - "zuständigkeitshalber" an die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts. Die Gebrauchsmusterabteilung II hat sodann durch den von einem Beamten des gehobenen Dienstes (Kostenbeamten) erlassenen Beschluß vom 25. März 1966 unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags die auf Grund der rechtskräftigen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung vom 13. November 1964 und des 5. Senats vom 25. Juni 1965 von den Antragstellerinnen als Gesamtschuldnern der Antragsgegnerin zu er-

stattenden Kosten des ersten und zweiten Rechtszugs auf 2.661,91 DM festgesetzt. Nach der Begründung des Beschlusses sind unter anderem für den ersten Rechtszug je eine Verfahrensgebühr für die Vertretung der Antragsgegnerin gegenüber den zwei Antragstellerinnen in Höhe von 300,-- DM (Abschnitt B IV Ziff. 1a - richtig: Ziff. 1b - PatAnwGebO Oktober 1961), aber nur einmal eine Verhandlungsgebühr von 300,-- DM (Abschnitt B IV Ziff. 2 aaO), und ferner für den zweiten Rechtszug nur eine Verfahrensgebühr in Höhe von 500,-- DM (Abschnitt B V Ziff. 1a aaO) sowie nur eine Verhandlungsgebühr in Höhe von 500,-- DM (Abschnitt B V Ziff. 2 aaO) als erstattungsfähig anerkannt worden. Die Posten für die Bearbeitung der Sachen sind - bis auf reine Sachkosten - gestrichen worden; die von der Verbindung der beiden Sachen ab angefallenen Patentanwaltsgebühren sind jeweils nur einmal anerkannt worden, die in der Beschwerdeinstanz angefallenen Gebühren nur in Höhe der Regelgebühren der Patentanwalts-Gebührenordnung.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß vom 25. März 1966 hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, die Kosten in Höhe der geltend gemachten und ihr entstandenen "Kosten" festzusetzen. Sie hat ihre Beschwerde aber nur hinsichtlich der "Halbierung" der Gebühren wegen der Verbindung der beiden Löschungsklagen und hinsichtlich der Herabsetzung der Höhe der im einzelnen geltend gemachten Gebühren auf die Mindestgebühren der Patentanwalts-Gebührenordnung näher begründet, also nicht auch z.B. hinsichtlich der Abstriche bei den Reisekosten.

Durch Beschluß vom 3. November 1965 - 5 W (pat)
44/66 - hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat)

des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde den Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung vom 25. März 1966 dahin geändert, daß die der Antragsgegnerin von den Antragstellerinnen als Gesamtschuldnern zu erstattenden Kosten des ersten und zweiten Rechtszugs des Lösungsverfahrens auf 3.561,91 DM festgesetzt werden; die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind den Antragstellerinnen zu 1/3, der Antragsgegnerin zu 2/3 auferlegt worden. In der Begründung des Beschlusses hat der Beschwerdesenat zunächst unter Bezugnahme auf eigene frühere Entscheidungen erneut den Standpunkt vertreten, daß der Kostenbeamte der Gebrauchsmusterabteilung für die Entscheidung über den Kostenfestsetzungsantrag sowohl hinsichtlich der im erstinstanzlichen Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt als auch hinsichtlich der im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren erwachsenen Kosten zuständig gewesen sei; der Beschwerdesenat hat aber, weil diese Frage von grundsätzlicher Bedeutung und in der Rechtsprechung streitig sei, die Rechtsbeschwerde zugelassen. In der Sache selbst hat der Beschwerdesenat die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung gebilligt, daß die Antragsgegnerin vom Zeitpunkt der Verbindung der beiden Lösungsverfahren ab die danach angefallenen Patentanwaltsgebühren jeweils nur einmal erstattet verlangen könne. Er hat indes eine Erhöhung der erstattungsfähigen drei erstinstanzlichen Patentanwaltsgebühren (zwei Verfahrensgebühren, eine Verhandlungsgebühr) über den Regelbetrag von 300,-- DM hinaus auf 600,-- DM für gerechtfertigt erachtet, dagegen nicht auch eine Erhöhung der zweitinstanzlichen Patentanwaltsgebühren über den Regelbetrag von 500,-- DM hinaus, und hat daher insgesamt 900,-- DM mehr an Kosten festgesetzt als die Gebrauchsmusterabteilung.

Gegen diesen Beschluß hat nur die Antragsgegnerin Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts vom 3. November 1966 insoweit, als zu Ungunsten der Antragsgegnerin und jetzigen Rechtsbeschwerdeführerin erkannt worden ist, also eine Zurückweisung ihrer Beschwerde stattgefunden hat und ihr Kosten auferlegt worden sind, aufzuheben und die Sache in diesem Umfang zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Antragstellerinnen sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten gewesen.

II.

1. Die Rechtsbeschwerde ist gegen einen Beschluß eines Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts gerichtet, durch den über eine Beschwerde gegen einen Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts entschieden wurde, und sie ist vom Beschwerdesenat zugelassen worden. Sie ist daher nach § 10 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 GebrMG an sich statthaft. Daß es sich um ein Kostenfestsetzungsverfahren handelt, steht der Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht entgegen. Die Rechtsbeschwerde ist auch frist- und formgerecht eingelegt und begründet worden (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41 r Abs. 1, 3 bis 5 PatG). Sie ist mithin zulässig. Sie mußte auch in der Sache selbst zum Teil Erfolg haben.

2. Sowohl in der Begründung des angefochtenen Beschlusses des Beschwerdesenats als auch in der Begründung der Rechtsbeschwerde steht im Vordergrund die Erörterung der Rechtsfrage, ob der als "Kostenbeamter" bezeichnete Beamte des gehobenen Dienstes der Geschäftsstelle der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts nicht nur für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im (erstinstanzlichen) Gebrauchsmuster - Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts erwachsenen Kosten, sondern auch für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im (zweitinstanzlichen) Beschwerdeverfahren vor dem Gebrauchsmuster - Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts erwachsenen Kosten zuständig ist. Der Beschwerdesenat hat diese Frage bejaht. Zur Begründung seiner Auffassung hat er sich in dem angefochtenen Beschluß auf seine früheren Beschlüsse 5 W 200/62 vom 7. Dezember 1962 (BPatGerE 3, 59) sowie 5 W 190/62 vom 7. Dezember 1962 (BPatGerE 5, 139) und vor allem auf seinen Beschluß 5 W (pat) 48/66 vom 1. September 1966 (noch nicht veröffentlicht) bezogen. In diesem letztgenannten Beschluß hat der 5. Senat auch mehrere Beschlüsse des 4. Senats genannt, der seine Auffassung teilt, insbesondere die Beschlüsse 4 AR 1/62 vom 17. Januar 1962 (BPatGerE 1, 173) und 4 W 30/63 vom 20. März 1963 (BPatGerE 3, 185); er hat sich dort ferner mit dem Beschluß 25 W 839/61 des 25. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats II) vom 15. Juli 1965 (BPatGerE 8, 63) auseinandergesetzt, der anderer Meinung ist.

a) In der von der Rechtsbeschwerde lediglich "zur Nachprüfung" gestellten Frage, ob für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt entstandenen Kosten der als "Kostenbeamter" bezeichnete Beamte des gehobenen Dienstes der Geschäftsstelle

des Patentamts oder aber die betreffende "Abteilung" bzw. "Stelle" des Patentamts selbst zuständig ist, tritt der erkennende Senat der vom 4. und 5. Senat des Bundespatentgerichts vertretenen und in den Beschlüssen vom 17. Januar 1962 (BPatGerE 1, 173), vom 20. März 1963 (BPatGerE 3, 185, 187) und vom 1. September 1966 (Beschlussausfertigung Seite 12/13) eingehend begründeten Auffassung bei. Wenn nach den Sätzen 4 und 5 des § 33 Abs. 2 PatG - die im patentamtlichen Patenterteilungsverfahren unmittelbar und nach § 14 Abs. 4 Satz 3 PatG, § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG, §§ 5 Abs. 6 Satz 2, 10 Abs. 3 Satz 4 WZG in den dort geregelten patentamtlichen Verfahren entsprechend gelten, - für die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten eines patentamtlichen Verfahrens das Patentamt zuständig sein soll und die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren entsprechend gelten sollen, und wenn ferner nach den damit in Bezug genommenen Vorschriften der §§ 103 Abs. 2 Satz 1, 104 Abs. 1 Satz 1 ZPO das Gesuch um Festsetzung des zu erstattenden Betrags bei der Geschäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszugs anzubringen und die Entscheidung über das Gesuch durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu treffen ist, so kann das in der Tat nur dahin ausgelegt werden, daß für die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten eines patentamtlichen Verfahrens der dem "Urkundsbeamten der Geschäftsstelle" eines Gerichts vergleichbare "Beamte des gehobenen Dienstes der Geschäftsstelle" des Patentamts zuständig sein soll. Die vom erkennenden Senat in dem Beschluß Ia ZB 20/64 vom 1. April 1965 unter II 1 b, hh (GRUR 1965, 621, 625 rechts) angedeuteten "Bedenken" bezogen sich nicht darauf, ob der Kostenbeamte des Patentamts zur Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten

eines patentamtlichen Verfahrens überhaupt zuständig sei, sondern nur darauf, ob ihm dabei auch die Entscheidung über die Zubilligung einer "erhöhten" Gebühr nach der Gebührenordnung für Patentanwälte überlassen bleiben oder ob diese Entscheidung in den in Betracht kommenden Fällen nicht besser bereits in der von der Abteilung zu treffenden Kostenentscheidung selbst wenigstens "in großen Zügen" vorweggenommen werden sollte.

b) In der von der Rechtsbeschwerde zu einem Hauptpunkt ihrer Rügen gemachten Frage dagegen, ob der Kostenbeamte des Deutschen Patentamts auch für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im Beschwerdeverfahren vor einem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts erwachsenen Kosten zuständig ist, vermag der erkennende Senat der Auffassung des 5. und des 4. Senats des Bundespatentgerichts nicht beizutreten.

aa) Nach der hierfür einschlägigen Vorschrift des § 36 q Abs. 4 PatG, - die in den Beschwerdeverfahren nach dem Patentgesetz unmittelbar und nach § 10 Abs. 3 GebrMG, § 13 Abs. 3 WZG in den Beschwerdeverfahren nach diesen Gesetzen entsprechend gilt, - sollen für die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten eines patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens wiederum die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren und damit insbesondere die oben bei II 2 a) genannten Vorschriften der §§ 103 Abs. 2 Satz 1, 104 Abs. 1 Satz 1 ZPO entsprechend gelten. Werden diese Vorschriften nach ihrem klaren und hier auch durchaus passenden Wortlaut ausgelegt, so kann das, wie der 25. Senat in dem Beschluß vom 15. Juli 1965 (BPatGerE 8, 63) zutreffend betont hat und wohl auch der 5. und der 4. Senat an sich nicht verkennen, nur dahin führen, daß das Gesuch um Fest-

setzung des zu erstattenden Betrags der Kosten eines patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens bei der Geschäftsstelle des Patentgerichts anzubringen und die Entscheidung über das Gesuch durch den - hier vorhandenen - Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu treffen ist. Demgegenüber wollen der 5. und der 4. Senat den Wortlaut des § 103 Abs. 2 Satz 1 ZPO (Geschäftsstelle "des Gerichts" des ersten Rechtszugs) hintanstellen, statt dessen das in den §§ 103 ff ZPO verwirklichte Prinzip der Konzentration der Kostenfestsetzung für das gesamte Verfahren bei der ersten Instanz (Geschäftsstelle des Gerichts "des ersten Rechtszugs") in den Vordergrund rücken, ferner auch sonstige Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte berücksichtigen und demzufolge die der patentgerichtlichen Beschwerdeinstanz als "erste Instanz" vorgeschaltete patentamtliche Instanz für die Festsetzung der zu erstattenden Kosten aller Instanzen, auch der im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren und gegebenenfalls der im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof erwachsenen Kosten als zuständig ansehen. Dieses Ergebnis kann jedoch weder dem Gesetz mittels der allgemein anerkannten Methoden der Auslegung aus dem Wortlaut der Normen, aus ihrem Zusammenhang, aus ihrem Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsgeschichte entnommen noch auch durch Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte gerechtfertigt werden.

bb) Mit der Rechtsbeschwerde und dem von ihr in Bezug genommenen Beschluß des 25. Senats vom 15. Juli 1965 ist davon auszugehen, daß es das hauptsächliche Anliegen des Sechsten Überleitungsgesetzes vom 23. März 1961 gewesen ist, mit den von ihm vorgenommenen Änderungen des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Waren-

zeichengesetzes die seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni 1959 (BVerwGE 8, 350) allgemein als notwendig erkannte und durch den neu geschaffenen Artikel 96 a Abs. 1 GG ermöglichte Aufteilung der patentamtlichen Instanzen in eine weiterhin Verwaltungsbehörde bleibende Instanz (das Deutsche Patentamt) und eine gerichtliche Instanz im Sinne des Artikels 19 Abs. 4 GG (das Bundespatentgericht) durchzuführen. Es wurde zwar der Sache nach der "Instanzenzug" von der "ersten Instanz" des Patentamts (d.i. von seinen "Abteilungen" und "Stellen") zu den "Beschwerdesenaten" (nunmehr des Patentgerichts) beibehalten, der in die Beschwerdeinstanz führende Rechtsbehelf auch weiterhin "Beschwerde" genannt und gelegentlich (so in § 41 i Abs. 2 PatG) sogar als "Rechtsmittel" bezeichnet. Im übrigen aber wurde, wie auch in der Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf des Sechsten Überleitungsgesetzes mehrfach betont (BT-Drucks. III/1749 S. 27/28 bei II 2, S. 39 bei 1 zu Nr. 27, S. 42 bei 2 a, S. 44 bei c), allenthalben Bedacht darauf genommen, durch entsprechende richtsverfassungsrechtliche und richtsorganisatorische Bestimmungen (Vierter Abschnitt des Patentgesetzes) und entsprechende verfahrensrechtliche Bestimmungen (Fünfter Abschnitt des Patentgesetzes) den "Instanzenzug" vom Patentamt zum Patentgericht als einen "Rechtsweg" gegen Akte der "öffentlichen Gewalt" im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG auszugestalten. In der Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf wurde daher auch die "Beschwerde" als ein "Rechtsbehelf nach Art der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage" (aaO S. 42 bei 2 a), das Verfahren vor dem Patentgericht als ein "überwiegend nicht-kontradiktorisches Verfahren nach Art eines Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit" (aaO S. 44 bei 2 c und S. 45 bei 2 c, kk) und das Patentgericht selbst ausdrücklich

als "ein Gericht des ersten Rechtszugs" (aaO S. 46 bei 2 c, 11) bezeichnet.

cc) Es besteht kein Anlaß, anzunehmen, daß der Gesetzgeber des Sechsten Überleitungsgesetzes nun gerade bei der hier in Rede stehenden Vorschrift des § 36 q Abs. 4 PatG über das Kostenfestsetzungsverfahren die sonst überall durchgeführte Ausscheidung des patentgerichtlichen Verfahrens aus dem patentamtlichen Verfahren nicht mehr hätte beachten und deshalb unter dem "Gericht des ersten Rechtszugs", von dem der in § 36 q Abs. 4 PatG in Bezug genommene § 103 Abs. 2 Satz 1 ZPO spricht, nicht das Patentgericht, sondern das Patentamt hätte verstehen wollen. Es sprechen im Gegenteil einige Umstände dafür, daß der Gesetzgeber mit der Verweisung auf §§ 103 Abs. 2 Satz 1, 104 Abs. 1 Satz 1 ZPO in § 36 q Abs. 4 PatG (und ebenso in § 41 y Abs. 2 PatG für das Rechtsbeschwerdeverfahren) tatsächlich den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts als des "Gerichts des ersten Rechtszugs" und nicht den Kostenbeamten des Patentamts hat für zuständig erklären wollen. So ist schon in der Amtlichen Begründung zum Regierungsentwurf des Sechsten Überleitungsgesetzes die im Wortlaut an sich gleichlautende Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren in den §§ 36 q Abs. 4, 41 y Abs. 2 PatG einerseits und § 33 Abs. 2 Satz 5 PatG andererseits durchaus unterschiedlich motiviert worden. Während es in der Begründung zu § 36 q Abs. 4 PatG (aaO S. 43 bei 2 a, ff) lediglich heißt, die Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozeßordnung erscheine "im Interesse einer Vervollständigung des Beschwerdeverfahrens vor dem Patentgericht" geboten (ähnlich zu § 41 y Abs. 3 des Entwurfs, jetzt § 41 Abs. 2 des Gesetzes -

aaO S. 50 bei 3 a, ll - : "zur Vervollständigung der Kostenregelung"), wird in der Begründung zu § 33 Abs. 2 Satz 5 PatG (aaO S. 38 bei b, dd zu Nr. 23) gesagt, es erscheine geboten, auch "Bestimmungen über die Kostenfestsetzung zu treffen, soweit im patentamtlichen Verfahren Kosten festgesetzt werden". Es werden also schon in der Begründung die Kostenfestsetzung zu einem patentamtlichen Verfahren und die Kostenfestsetzung zu einem Beschwerdeverfahren unterschieden und die letztere nur "zur Vervollständigung" ausdrücklich geregelt. Vor allem aber spricht das Vorhandensein der Vorschrift des Satzes 7 in § 33 Abs. 2 PatG und das Fehlen einer entsprechenden Vorschrift in § 36 q Abs. 4 (und in § 41 y Abs. 2) PatG eindeutig dafür, daß der Gesetzgeber in § 33 Abs. 2 die Zuständigkeit eines Beamten des Patentamts, in § 36 q Abs. 4 (und in § 41 y Abs. 2) dagegen die Zuständigkeit des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts gewollt hat. Denn da die Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozeßordnung in § 33 Abs. 2 Satz 5 PatG hier zur Zuständigkeit eines Beamten des Patentamts führen mußte, dieser aber nicht zur Erteilung einer Vollstreckungsklausel befugt sein konnte (vgl. RGZ 64, 179, 180), bedurfte es der in § 33 Abs. 2 Satz 7 gegebenen Vorschrift, nach der die vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses von einer gerichtlichen Stelle, nämlich vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts zu erteilen ist. In § 36 q Abs. 4 (und in § 41 y Abs. 2) PatG dagegen wäre eine dem § 33 Abs. 2 Satz 7 PatG entsprechende Vorschrift ohne Sinn gewesen, wenn - wie gerade durch das Fehlen einer solchen Vorschrift bestätigt wird - hier ohnehin der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Patentgerichts für den Erlaß des Kostenfestsetzungsbeschlusses zuständig sein sollte.

dd) Wenn damit das Sechste Überleitungsgesetz für die Festsetzung der zu erstattenden Kosten eines patentamtlichen Verfahrens und eines anschließenden patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens von dem in §§ 103 ff ZPO verwirklichten Prinzip der Konzentration der Kostenfestsetzung für das gesamte Verfahren bei der ersten Instanz abgewichen ist, so ist das doch nicht ohne Grund geschehen:

Zunächst einmal handelt es sich hier nicht, wie in den §§ 103 ff ZPO vorausgesetzt, um ein durchgängig gerichtliches Verfahren, sondern um ein verwaltungsbehördliches Verfahren und ein ihm nachgeschaltetes gerichtliches Verfahren. Es mag zwar, wie dem 5. Senat zuzugeben ist, kein "allgemeiner Grundsatz unserer Rechtsordnung" sein, daß die zu erstattenden Kosten eines verwaltungsbehördlichen Verfahrens und eines ihm nachgeschalteten gerichtlichen Verfahrens immer nur gesondert und niemals zusammen durch die Verwaltungsbehörde festgesetzt werden könnten. Jedenfalls in den neueren Gesetzen aber ist, soweit bekannt, für derartige Fälle immer angeordnet worden, daß der Betrag der zu erstattenden Kosten des gerichtlichen Verfahrens vom Urkundsbeamten des Gerichts (des ersten Rechtszugs) festgesetzt wird, so z.B. in den bereits vom 5. Senat erwähnten Vorschriften der §§ 164 VwGO, 197 Abs. 1 SGG, 149 FGO und ferner in § 45 Abs. 2 LwVG sowie in § 77 Satz 3 GWB.

Es kommt hinzu, daß schon die Vorschriften darüber, inwieweit überhaupt eine Kostenentscheidung ergehen darf, die dann ein Kostenfestsetzungsverfahren zur Folge haben kann, für die patentamtlichen Verfahren einerseits und die patentgerichtlichen Verfahren andererseits durchaus unterschiedlich sind. Dabei ist von den Kostenentschei-

dungsvorschriften für die Verfahren nach dem Patentgesetz auszugehen, da dieses in den §§ 33 Abs. 2, 36 q Abs. 4 zugleich unmittelbar die hier interessierenden Bestimmungen für das Kostenfestsetzungsverfahren enthält, nicht dagegen von den Kostenentscheidungsvorschriften für die Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz, das in seinen §§ 9 Abs. 3 Satz 3, 10 Abs. 3 für das Kostenfestsetzungsverfahren lediglich auf das Patentgesetz verweist.

Nach § 36 q Abs. 1 PatG kann in einem Beschwerdeverfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind, das Patentgericht immer dann, wenn es das für billig erachtet, bestimmen, daß die gerichtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens - gleich welcher Art - einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen und die den Beteiligten erwachsenen Kosten - wiederum gleich welcher Art - von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind. Von dieser Befugnis machen in der gerichtlichen Praxis die einzelnen Beschwerdesenate allerdings in unterschiedlichem Maße Gebrauch. Im patentamtlichen Erteilungsverfahren dagegen kann nach § 33 Abs. 2 PatG das Patentamt, wenn es das für billig erachtet, überhaupt nur bestimmen, daß einem Beteiligten "die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme verursachten Kosten" - sei es die Auslagen des Patentamts, sei es die den anderen Beteiligten erwachsenen Kosten - zur Last fallen (vgl. dazu auch BPatGerE 4, 167, 170). Die im Beschluß des 4. Senats vom 20. März 1963 (BPatGerE 3, 185) erwähnte Vorschrift des § 14 Abs. 4 Satz 5 PatG erweitert die Möglichkeit einer Kostenauflegung für das patentamtliche Lizenzfestsetzungsverfahren nur unwesentlich. Im patentamtlichen Akteneinsichtsverfahren kann, wenn überhaupt, eine Kostenentscheidung nur in entsprechender An-

wendung des § 33 Abs. 2 PatG, also unter Beschränkung auf die Kosten einer Anhörung oder Beweisaufnahme, ergehen (vgl. dazu den Beschluß des 4. Senats vom 18. Februar 1963 - BPatGerE 3, 23, 28/29). Im patentamtlichen Beschränkungsverfahren schließlich kommt schon deshalb, weil es ein einseitiges Verfahren ist, eine Kostenentscheidung gar nicht in Betracht. Mag daher auch von der in § 36 q Abs. 1 PatG kraft Gesetzes eröffneten Möglichkeit, eine zu einem Kostenfestsetzungsverfahren führende Entscheidung über die Kosten des patentgerichtlichen Beschwerdeverfahrens zu treffen, von den Beschwerdesenaten des Patentgerichts in der gerichtlichen Praxis in unterschiedlichem Maße Gebrauch gemacht werden, so ist demgegenüber die Möglichkeit, eine zu einem Kostenfestsetzungsverfahren führende Entscheidung über die Kosten eines patentamtlichen Verfahrens zu treffen, doch schon kraft Gesetzes so erheblich eingeschränkt, daß es hier nur selten zu einem Kostenfestsetzungsverfahren und dabei noch seltener zur Entscheidung schwierigerer Fragen wie z.B. der Zubilligung einer "erhöhten" Patentanwaltsgebühr kommen wird.

Für die Verfahren nach dem Warenzeichengesetz liegen die Verhältnisse ganz gleich wie für die nach dem Patentgesetz. Für die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens gilt hier zufolge der allgemeinen Verweisung in § 13 Abs. 3 WZG die Regelung des § 36 q Abs. 1 PatG, für die Entscheidung über die Kosten des patentamtlichen Verfahrens zufolge der Verweisungen in §§ 5 Abs. 6 Satz 2, 10 Abs. 3 Satz 4, 12 Abs. 1 WZG die Regelung des § 33 Abs. 2 PatG entsprechend. Nicht zu Unrecht hat daher der 25. Senat in dem Beschluß vom 25. Juli 1965 für die Verfahren nach dem Warenzeichengesetz die - in gleicher Weise für die Verfahren nach dem Patentgesetz zutreffende -

Auffassung vertreten, das Prinzip des § 103 Abs. 2 ZPO, die Kostenfestsetzung für alle Instanzen in einer Hand bei der ersten Instanz zu vereinigen, würde hier zu einem widersinnigen Ergebnis führen, wenn die Festsetzung der im Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht entstandenen Kosten dem Patentamt anvertraut würde, obwohl für dessen Verfahren Kosten in aller Regel nicht festzusetzen sind.

Für die Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz liegen die Verhältnisse allerdings anders. Hier gilt zwar für die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zufolge der allgemeinen Verweisung in § 10 Abs. 3 GebrMG wiederum die Regelung des § 36 q Abs. 1 PatG entsprechend. Für die Entscheidung über die Kosten des - in diesem Zusammenhang allein in Betracht kommenden - Lösungsverfahrens vor dem Patentamt gilt dagegen die eigens in § 9 Abs. 3 Satz 2 GebrMG getroffene Regelung, nach der das Patentamt stets eine Kostenentscheidung zu treffen, nämlich nach billigem Ermessen zu bestimmen hat, zu welchem Anteil die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen, und bei der, - weil in § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG nur auf die Sätze 2 bis 7, nicht auch auf Satz 1 des § 33 Abs. 2 PatG verwiesen wird -, unter den "Kosten des Verfahrens" sowohl die Kosten des Patentamts als auch die den Beteiligten erwachsenen Kosten - gleich welcher Art - zu verstehen sind. Hier kann es mithin gerade auch für die Kosten des patentamtlichen Verfahrens stets zu einem Kostenfestsetzungsverfahren kommen und dabei die Entscheidung der gleichen Kostenfragen notwendig werden, die bei der Kostenfestsetzung zu dem zugehörigen Beschwerdeverfahren vor dem Patentgericht ebenfalls zu entscheiden sind. Da jedoch für das Kostenfestsetzungsverfahren selbst auch im Gebrauchsmustergesetz

nur auf die einschlägigen Bestimmungen des Patentgesetzes verwiesen wird, nämlich in § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG auf § 33 Abs. 2 Satz 4 bis 7 PatG und in § 10 Abs. 3 GebrMG auf § 36 q Abs. 4 PatG, kann für das Kostenfestsetzungsverfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz nur deshalb, weil hier eine Konzentration der Kostenfestsetzung für das gesamte Verfahren bei der ersten Instanz an sich sinnvoll wäre, den angeführten Bestimmungen des Patentgesetzes doch keine andere Zuständigkeitsregelung entnommen werden als sie ihnen sonst zu entnehmen ist, geschweige denn daß, wie der 5. Senat annehmen will, die den Vorschriften des Patentgesetzes zu entnehmende Zuständigkeitsregelung sich für alle patentamtlichen und patentgerichtlichen Verfahren nach den besonderen Verhältnissen bei den Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz zu richten hätte. Die Folgen einer Aufteilung der Zuständigkeit zur Kostenfestsetzung auf den Kostenbeamten des Patentamts (für das patentamtliche Verfahren) einerseits und den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts (für das patentgerichtliche Verfahren) andererseits sind auch keineswegs so untragbar, daß es gerechtfertigt wäre, zur Vermeidung dieser Folgen, weil sie der Gesetzgeber nicht gewollt haben könne, sich über die an sich eindeutige Regelung des Gesetzes hinwegzusetzen.

ee) Daß bei einer Aufteilung der Zuständigkeit zur Kostenfestsetzung auf den Kostenbeamten des Patentamts einerseits und den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts andererseits der Rechtszug im Kostenfestsetzungsverfahren im ersten Fall bis zur Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof gehen kann, im zweiten Fall dagegen mit der Erinnerung an den Beschwerdesenat des Patentgerichts endet, mag zwar auffällig erscheinen,

ist aber eine zwangsläufige Folge der besonderen Ausgestaltung des Rechtsbeschwerderechts, da dieses einerseits in Kostensachen die Rechtsbeschwerde nicht grundsätzlich ausgeschlossen, andererseits die Rechtsbeschwerde nur gegen "Beschwerdeentscheidungen" der Beschwerdesenate gegeben hat. Die gleiche Folge ergibt sich daher auch bei anderen Verfahren, z.B. bei den Akteneinsichtsverfahren; auch hier ist, wenn die Akteneinsicht beim Patentamt beantragt worden war, der Rechtszug bis zum Bundesgerichtshof möglich, während dann, wenn die Akteneinsicht beim Patentgericht beantragt worden war, dieses letztinstanzlich entscheidet (vgl. dazu die Zusammenstellung in GRUR 1966, 5 ff, 23 bei D 3 b). Man mag das bedauern, eine Abhilfe aber läßt sich, wenn sie für notwendig erachtet wird, nur durch eine Änderung des Rechtsbeschwerderechts erreichen.

ff) Ob eine Aufteilung der Zuständigkeit zur Kostenfestsetzung auf den Kostenbeamten des Patentamts einerseits und den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts andererseits, wie der 5. Senat meint, zu einer weitgehenden "Zersplitterung der Rechtsprechung" der Beschwerdesenate in Kostenfestsetzungssachen führen müßte, weil dann alle Beschwerdesenate und insbesondere auch die technischen Beschwerdesenate über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Erinnerungen gegen die Festsetzungsbeschlüsse des (oder der) Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts zu entscheiden hätten, erscheint zumindest zweifelhaft:

Zunächst einmal liegt auch schon die Entscheidung über die Beschwerden gegen die Kostenfestsetzungsbeschlüsse des (oder der) Kostenbeamten des Patentamts nach § 33 Abs. 2 Satz 6 PatG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 9

Abs. 3 Satz 3 GebrMG bzw. §§ 5 Abs. 6 Satz 2, 10 Abs. 3 Satz 4, 12 Abs. 1 WZG) nicht nur bei einem Senat des Patentgerichts, sondern bei mehreren Senaten, nämlich bei dem mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzten sog. juristischen Beschwerdesenat (§ 36 d Abs. 1 PatG letzter Fall), dem hier ebenfalls mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzten Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat (vgl. BGH GRUR 1964, 310 "Kondenswasserableiter") und bei den stets mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzten mehreren Warenzeichen-Beschwerdesenaten (vgl. § 13 Abs. 4 Satz 1 WZG). Sofern es für möglich gehalten würde, die Beschwerden in Kostenfestsetzungssachen im Wege der Geschäftsverteilung nur einem oder nur einigen Beschwerdesenaten zuzuweisen, so wäre von dieser Möglichkeit, soweit bekannt, bisher doch nicht Gebrauch gemacht worden. Hinzu kommt die Zuständigkeit der mehreren Nichtigkeitssenate, die auf Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des (oder der) Urkundsbeamten der Geschäftsstelle in Patentnichtigkeitsachen weitgehend über gleiche und ähnliche Kostenfestsetzungsfragen zu entscheiden haben, wie sie auf Kostenfestsetzungsbeschwerden hin von den Beschwerdesenaten zu entscheiden sind.

Es könnte sich also nur darum handeln, daß infolge der - aus diesem Beschluß des erkennenden Senats sich zwangsläufig ergebenden - Zuständigkeit der Beschwerdesenate auch zur Entscheidung über Erinnerungen gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse (des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts) zu patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren die Rechtsprechung der Beschwerdesenate (und der Nichtigkeitssenate) in Kostenfestsetzungssachen noch mehr "zersplittert" würde als sie es ohnehin ist. Diese Gefahr müßte aber nicht notwendig bestehen, und zwar namentlich dann nicht, wenn es das Bundespatentgericht

für zulässig erachten sollte, die Entscheidungen über Erinnerungen in Kostenfestsetzungssachen nur einem oder nur einigen Beschwerdesenaten zuzuweisen (vgl. dazu Kammergericht vom 8. November 1958 in "Der deutsche Rechtspfleger" 1962 S. 160 links bei d, sowie Tschischgale "Das Kostenrecht in Zivilsachen" - 1951 - S. 64), wobei sich dann allerdings im Hinblick auf § 36 d Abs. 1 PatG noch die weitere Frage erheben würde, in welcher Besetzung ein solcher Beschwerdesenat entscheiden müßte. Der im Beschluß des 5. Senats 5 W (pat) 48/66 vom 1. September 1966 (S. 18) angeführte Beschluß des Präsidiums des Bundespatentgerichts vom 12. August 1966 scheint diese Frage noch nicht abschließend geklärt zu haben. Nach diesem Beschluß erfaßt die Zuständigkeit des nach § 36 d Abs. 1 PatG besetzten Beschwerdesenats für das Beschwerdeverfahren zwar auch "alle Vor-, Zwischen- und Nachentscheidungen" und insbesondere die - in diesem Beschluß nach der Vorlage des 19. Senats im Vordergrund des Interesses stehende - Entscheidung über eine "Erinnerung" eines Kostenschuldners gegen einen Kostenansatz des Kostenbeamten durch das "Gericht der Instanz" nach § 4 GKG. Es ist in dem Beschluß des Präsidiums aber jedenfalls nicht ausdrücklich gesagt, daß das auch für die Entscheidung über eine "Erinnerung" eines Beteiligten gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluß des Urkundsbeamten durch das "Gericht des ersten Rechtszugs" nach §§ 103, 104 ZPO gelten müßte. Ob auch die Entscheidung über eine Erinnerung nach § 104 ZPO lediglich als eine "Nachentscheidung" zu dem anhängig gewesenen Beschwerdeverfahren zu bewerten ist, die deshalb in derselben Besetzung zu treffen wäre wie sie in § 36 d Abs. 1 PatG für die Sachentscheidung vorgeschrieben ist, oder ob diese Entscheidung nicht vielmehr in der durch die letzte Alternative des § 36 d Abs. 1 PatG

("im übrigen") vorgeschriebenen Besetzung getroffen werden müßte, könnte immerhin zweifelhaft sein, weil das Kostenfestsetzungsverfahren allgemein als ein "selbständiges", lediglich durch die Zuständigkeitsvorschrift des § 103 Abs. 2 Satz 1 ZPO an das Verfahren des ersten Rechtszugs "angegliedertes" Nachverfahren angesehen wird (vgl. Stein/Jonas/Pohle, Komm. zur ZPO 19. Aufl. § 103 Anm. I; Baumbach/Lauterbach, Komm. zur ZPO 28. Aufl., Einf. 1 B vor §§ 103 ff; Willenbücher, Kostenfestsetzungsverfahren 16. Aufl. II A VII Rdn. 22, S. 254; BGH LM Nr. 5 zu § 104 ZPO; OLG München NJW 1964, 1377 Nr. 12), und weil darüber hinaus gerade in den Verfahren nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz und dem Warenzeichengesetz mangels vorläufiger Vollstreckbarkeit der darin ergehenden Kostenentscheidungen das Kostenfestsetzungsverfahren schon kraft Gesetzes (§ 103 Abs. 1 ZPO) überhaupt erst nach rechtskräftigem Abschluß des Hauptverfahrens in Gang gesetzt werden kann (vgl. dazu auch BPatGerE 2, 114). Es soll jedoch auch in dieser Frage der richtigen Besetzung des über eine Erinnerung nach § 104 ZPO entscheidenden Beschwerdesenats, die wegen der zwingenden Natur des § 36 d Abs. 1 PatG (vgl. BGHZ 42, 32 "Akten-einsicht II") von besonderer Bedeutung ist, hier der etwaigen Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht vorgegriffen werden, obwohl sich diese Frage, wie noch an anderer Stelle (unten bei II 6) zu bemerken ist, demnächst gerade auch in dem vorliegenden Verfahren stellen wird.

gg) Namentlich für die Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, bei denen eine Kostenfestsetzung, wenn überhaupt, dann zumeist für die patentamtliche und für die patentgerichtliche Instanz notwendig wird, bleibt es allerdings mißlich, daß infolge der Aufteilung der Zuständigkeit zur

Kostenfestsetzung auf den Kostenbeamten des Patentamts einerseits und den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts andererseits gewisse für beide Instanzen gleich liegende Kostenfragen - wie z.B. der Ansatz bestimmter Reisekosten oder die Zubilligung erhöhter Patentanwaltsgebühren - in den zwei nebeneinander herlaufenden Verfahren für die beiden Instanzen unterschiedlich entschieden werden könnten, und ferner, daß dann einzelne Ansätze nur innerhalb des für die jeweilige Instanz geforderten Gesamtbetrags, nicht innerhalb eines für beide Instanzen zu fordernden Gesamtbetrags ausgetauscht werden können (vgl. zu letzterem Willenbücher aaO II A VII Rdn. 12 S. 251). Nur wegen der Mißlichkeit dieses Ergebnisses kann jedoch die dem Gesetz zu entnehmende Aufteilung der Zuständigkeiten für die Kostenfestsetzung vom Gericht nicht geändert werden. Im übrigen wird zumindest der erstgenannte Nachteil möglicherweise unterschiedlicher Entscheidung gleichliegender Fragen weitgehend dadurch behoben, daß über die Rechtsmittel gegen die möglicherweise unterschiedlichen Entscheidungen (Beschwerde gegen den Beschluß des Kostenbeamten des Patentamts, Erinnerung gegen den Beschluß des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patentgerichts) jedenfalls in Gebrauchsmuster-Löschungssachen ein und dieselbe Stelle, nämlich der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat, entscheidet.

c) Nach alledem wäre im vorliegenden Fall für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der in den (patentamtlichen) Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren Lö II - 14/64 und Lö III - 16/64 erwachsenen Kosten der Kostenbeamten des Deutschen Patentamts, für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im (patentgerichtlichen) Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 erwachsenen Kosten da-

gegen der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts zuständig gewesen.

3. a) Wie der Rechtsbeschwerde zuzugeben ist, bestehen keine Bedenken dagegen, die - nach den vorstehenden Ausführungen bei II 2 sachlich berechnete - Rüge der Rechtsbeschwerde, daß für die Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 entstandenen Kosten nicht der Kostenbeamte des Patentamts, sondern der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Patentgerichts zuständig gewesen wäre, auch für zulässig zu erachten. Die Antragsgegnerin hatte sich zwar nicht dagegen verwahrt, daß der von ihr hinsichtlich der Kosten beider Instanzen beim Patentgericht eingereichte Kostenfestsetzungsantrag insgesamt, also auch hinsichtlich der Kosten des Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahrens, an den Kostenbeamten des Patentamts abgegeben wurde, und sie hat dessen (teilweise) Unzuständigkeit auch nicht mit der Beschwerde gegen den von ihm hinsichtlich der Kosten beider Instanzen erlassenen Festsetzungsbeschuß vom 25. März 1966 gerügt. Die Frage der Zuständigkeit des Kostenbeamten des Patentamts zur Festsetzung auch der im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten war jedoch eine Frage der sog. funktionellen Zuständigkeit, die im Kostenbeschwerdeverfahren - wie im angefochtenen Beschuß mit Recht geschehen - auch ohne Rüge von Amts wegen zu prüfen war und die daher nunmehr auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz zur Nachprüfung gestellt werden kann.

b) Der Mangel der (teilweisen) Unzuständigkeit des Kostenbeamten des Patentamts hatte nicht einen entsprechenden Mangel bei dem Beschwerdesenat des Patentgerichts zur Folge. Der Kostenbeamte des Patentamts hatte, obwohl er nur

teilweise zuständig war, doch in vollem Umfang einen Festsetzungsbeschluß nach § 9 Abs. 3 Satz 3 GebrMG i.V.m. § 33 Abs. 2 Satz 4 PatG erlassen, gegen den nach § 33 Abs. 2 Satz 6 PatG die Beschwerde gegeben war, über die nach § 10 Abs. 1 und Abs. 3 GebrMG i.V.m. §§ 36 c Abs. 1 Nr. 1, 36 d Abs. 1 (letzter Fall) PatG ein mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzter Beschwerdesenat des Patentgerichts nach den Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren zu entscheiden hatte. Daß der Beschwerdesenat den Kostenbeamten des Patentamts - zu Unrecht - auch für die Festsetzung des Betrags der im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten für zuständig erachtete, war ein Rechtsfehler in der Entscheidung des Beschwerdesenats, nicht ein Fehler in seinem eigenen Verfahren. Der vorliegende Fall liegt insofern anders als die in dem Urteil des Reichsgerichts vom 6. Juni 1904 (RGZ 58, 248, 255) und in dem Urteil des Ib-Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 22. Dezember 1965 (LM Nr. 45 zu § 551 Ziff. 1 ZPO) entschiedenen Fälle. Hier kann daher der Beschluß des Beschwerdesenats unbedenklich gemäß dem Grundsatz der §§ 525, 559 ZPO auch insoweit, als er sich mit den im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten befaßt, jedenfalls in dem Umfang bestehen bleiben, in dem er zu Gunsten der Antragsgegnerin ergangen und von ihr nicht angefochten ist. Der erkennende Senat hat im Gegenteil sogar erwogen, ob die Rechtsbeschwerde, obwohl die vorstehend bei II 3 a genannte Rüge an sich begründet ist, gemäß § 563 ZPO nicht doch zurückgewiesen werden müßte, falls der Beschluß des Beschwerdesenats, soweit er angefochten ist, sich sachlich im Ergebnis als richtig darstellen würde. Diese Voraussetzung liegt indes, wie nachstehend

bei II 5 auszuführen ist, gerade bei dem durch die genannte Rüge betroffenen Teil des angefochtenen Beschlusses nicht vor.

4. In sachlicher Hinsicht rügt die Rechtsbeschwerde ausdrücklich nur, daß der Beschwerdesenat ebenso wie der Kostenbeamte des Patentamts von der Verbindung der beiden Lösungsverfahren Lö II - 14/64 und Lö III - 16/64 ab zu Unrecht jeweils nur eine Verhandlungsgebühr (für die erste und für die zweite Instanz) bzw. (für die zweite Instanz) nur eine Verfahrensgebühr (Vertretungsgebühr) des Patentanwalts der Antragsgegnerin als erstattungsfähig anerkannt habe. Das ist jedoch entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde rechtlich an sich nicht zu beanstanden.

Es mag zwar sein, daß die Gebührenordnung für Patentanwälte, - die nach dem Beschluß des erkennenden Senats Ia ZB 20/64 vom 1. April 1965 (BGHZ 43, 353) der Festsetzung des zu erstattenden Betrags der in einem patentamtlichen oder patentgerichtlichen Verfahren erwachsenen Kosten zu Grunde gelegt werden kann, - keine ausdrückliche Bestimmung darüber enthält, daß von der Verbindung zweier vorher getrennt laufender Verfahren ab dem Patentanwalt, der eine der Parteien in den zunächst getrennt gelaufenen und nunmehr verbundenen Verfahren vertritt, nur noch eine Verhandlungsgebühr bzw. - für die nächste Instanz - nur noch eine Verfahrensgebühr (Vertretungsgebühr) zusteht. Wie der Beschwerdesenat zutreffend ausgeführt hat, besteht jedoch von der Verbindung zweier Verfahren ab überhaupt nur noch ein Verfahren, so daß auch der Patentanwalt der einen Partei nur noch in einem Verfahren tätig wird. Zumindest als erstattungsfähig kann daher von der Verbindung ab je-

weils nur noch eine Verhandlungsgebühr für eine Verhandlung im Rechtssinne und nur noch eine Verfahrensgebühr (Vertretungsgebühr) für ein Verfahren im Rechtssinne anerkannt werden. Sofern die Sache durch die Verbindung zweier bisher getrennt gelaufenen Verfahren "schwieriger", "umfangreicher" oder "wirtschaftlich bedeutender" geworden ist, kann dem entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde im Rahmen einer Kostenerstattung in der Tat nur durch die in der Patentanwaltsgebührenordnung vorgesehene Zubilligung "erhöhter" Gebühren Rechnung getragen werden.

Jedenfalls für die Tätigkeit im patentamtlichen Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung (Lö II - 14/64, verbunden mit Lö III - 16/64) hat aber der Beschwerdesenat dem Patentanwalt der Antragsgegnerin bereits "erhöhte" Gebühren im Sinne der Patentanwaltsgebührenordnung zugebilligt, und zwar sowohl zwei erhöhte Verfahrensgebühren (600 DM statt 300 DM) für die ursprünglich getrennt gelaufenen Verfahren als auch eine erhöhte Verhandlungsgebühr (wiederum 600 DM statt 300 DM) in dem dann verbundenen Verfahren. Das wird von der Rechtsbeschwerde verständlicherweise nicht angegriffen. Die Rechtsbeschwerde wendet sich auch nicht ausdrücklich dagegen, daß der Beschwerdesenat die erstattungsfähigen Gebühren des Patentanwalts der Antragsgegnerin im patentamtlichen Lösungsverfahren nur auf je 600 DM, nicht auf einen noch höheren Betrag festgesetzt hat. Die Ausführungen, mit denen der Beschwerdesenat eine weitere Erhöhung dieser Gebühren abgelehnt hat, wären rechtlich auch nicht zu beanstanden. Der Beschwerdesenat hat insbesondere eingehend begründet, warum die Verhandlungsgebühr für die Verhandlung in der verbundenen Sache nicht höher angesetzt worden ist als die beiden Verfahrensge-

bühren für die ursprünglich getrennt gelaufenen Verfahren. Ein Rechtsirrtum ist in diesen Ausführungen nicht zu finden.

Daraus folgt, daß die Rechtsbeschwerde jedenfalls insoweit, als sie eine Erhöhung des zu erstattenden Betrags der im erstinstanzlichen (patentamtlichen) Löschungsverfahren erwachsenen Kosten anstrebt, keinen Erfolg haben kann, sondern als unbegründet zurückgewiesen werden muß.

5. Rechtlich nicht gebilligt werden kann jedoch die Begründung, mit der der Beschwerdesenat es abgelehnt hat, für die Tätigkeit des Patentanwalts der Antragsgegnerin im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren (5 W pat 407/65) höhere Gebühren als die Regelgebühren der Patentanwaltsgebührenordnung (eine Verfahrensgebühr in Höhe von 500 DM, eine Verhandlungsgebühr in Höhe von 500 DM) als erstattungsfähig anzuerkennen. Das ist im Rahmen des - allgemein auf eine Erhöhung des zu erstattenden Betrags gerichteten - Sachantrags der Rechtsbeschwerde auch ohne ausdrücklich erhobene Rechtsrüge nachzuprüfen (vgl. § 559 ZPO).

Der Beschwerdesenat hat seine Auffassung, teilweise unter Bezugnahme auf seine Beschlüsse vom 21. Februar 1966 und vom 1. März 1966 (MittDtPatAnw 1966, 122 und 121), wie folgt begründet: Der in einem Prozeß um die Verletzung des Gebrauchsmusters 1 801 622 vom Landgericht Düsseldorf festgesetzte Streitwert von 100.000 DM spiegele in etwa auch die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens wider. Da die Masse der Normalfälle im erstinstanzlichen Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt bis zu einem Gegenstandswert unter

90.000 DM reiche, die Normalfälle erster Instanz in ihrer Masse sogar nur einen durchschnittlichen Wert von etwa 30.000 DM bis 40.000 DM hätten, sei bei einem Wert von 90.000 DM oder - wie hier - von 100.000 DM schon eine Verdoppelung der in der Patentanwaltsgebührenordnung für die erste Instanz vorgesehenen Regelgebühren von 300 DM geboten. In der Beschwerdeinstanz dagegen liege die wirtschaftliche Bedeutung der Masse der Fälle im allgemeinen bereits höher als bei der Masse der Fälle erster Instanz. Dem trage offenbar auch die Patentanwaltsgebührenordnung mit dem verhältnismäßig großen Unterschied zwischen den Regelgebühren der beiden Instanzen (300 DM : 500 DM) Rechnung. Deshalb erscheine es gerechtfertigt, in der zweiten Instanz eine Anhebung der für sie vorgesehenen Regelgebühren von 500 DM erst bei einem Wert ab 200.000 DM eintreten zu lassen.

Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Wenn die Patentanwaltsgebührenordnung für das Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren höhere Regelgebühren vorsieht als für das erstinstanzliche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren, so ist sie damit ersichtlich dem im Gebührenrecht weit verbreiteten Grundsatz gefolgt, daß die Gebühren für die höhere Instanz höher sein sollen als die für die untere Instanz (vgl. z.B.: § 34 GKG; § 1 Nr. B 5 gegen § 1a Nr. B 2 des Gesetzes über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts vom 9. Mai 1961; §§ 11 Abs. 1 Satz 2, 123 Abs. 3 BRAGebO; § 3 Abs. 2 Nr. 2 gegen Nr. 1 sowie Nr. 4 gegen Nr. 3 des Gesetzes über die Erstattung von Gebühren für im Armenrecht beigeordnete Vertreter in Patent- und Gebrauchsmustersachen vom 18. Juli 1953). Da die Zubilligung und die Bemessung "erhöhter" Gebühren nach der Patentanwaltsgebührenordnung von

einer ganzen Reihe neben- und miteinander zu prüfen- der Umstände abhängig sein kann, werden allerdings im Falle der Zubilligung "erhöhter" Gebühren die Gebühren des Patentanwalts für ein Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren nicht schlechthin im Verhältnis 500 : 300 höher zu bemessen sein als seine Gebühren für das erstinstanzliche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren. Es geht aber jedenfalls nicht an, die Gebühren eines Patentanwalts für das Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren aus dem Grunde nur in der Höhe der Regelgebühren als erstattungsfähig anzuerkennen, weil die Patentanwaltsgebührenordnung eine Anhebung der Gebühren für die Beschwerdeinstanz erst von einem wesentlich höheren Gegenstandswert ab wolle als eine Anhebung der Gebühren für die erste Instanz. Es wird daher erneut, und zwar nach den richtig verstandenen Grundsätzen der Patentanwaltsgebührenordnung, zu prüfen sein, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe hier für die Tätigkeit des Patentanwalts der Antragsgegnerin im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 höhere als die Regelgebühren der Patentanwaltsgebührenordnung als erstattungsfähig anzuerkennen sind.

6. Nach alledem war der angefochtene Beschluß nur insoweit aufzuheben, als darin durch Zurückweisung der Beschwerde der Antragsgegnerin die Festsetzung erhöhter Gebühren ihres Patentanwalts für das Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 abgelehnt worden ist. Ferner war, dem ausdrücklichen Antrag der Rechtsbeschwerde entsprechend, auch die Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war sodann nach § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41 x Abs. 1 PatG die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

Das Patentgericht wird sich nach der Zurückverweisung in der Sache selbst nur noch mit der etwaigen anderweitigen Festsetzung des zu erstattenden Betrags der im Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahren 5 W (pat) 407/65 erwachsenen Kosten der Antragsgegnerin zu befassen haben. Für die Festsetzung dieser Kosten wäre, wie unter II 2 b dargelegt, nicht der Kostenbeamte des Deutschen Patentamts, sondern der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Bundespatentgerichts zuständig gewesen. Es erscheint dem erkennenden Senat indes weder zweckmäßig noch geboten, daß wegen des noch offenstehenden Restes etwa als erstattungsfähig anzuerkennender Kosten des Gebrauchsmusterlöschungs-Beschwerdeverfahrens hier nunmehr erst noch der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des Patentgerichts tätig wird. Da der 5. Senat des Patentgerichts sich auf die Kostenbeschwerde hin in dem angefochtenen Beschluß bereits auch mit diesen Kosten befaßt hat, erscheint es dem erkennenden Senat vielmehr gerechtfertigt, daß der 5. Senat sich unter Übergehung des Urkundsbeamten mit diesen Kosten nunmehr erneut so befaßt, als ob er auf eine Erinnerung gegen einen Festsetzungsbeschluß des Urkundsbeamten zu entscheiden hätte. Deshalb ist im verfügenden Teil dieses Beschlusses ausdrücklich die Zurückverweisung an den "5. Senat" des Bundespatentgerichts ausgesprochen worden. Der 5. Senat wird sich allerdings, wie bereits oben bei II 2 b) ff) angedeutet, noch darüber schlüssig werden müssen, in welcher Besetzung er zu entscheiden hat, wenn er nunmehr so entscheidet, als ob er über eine Erinnerung nach § 104 ZPO zu entscheiden hätte. Davon wird es auch abhängen, ob er über die - zufolge der Aufhebung der Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses wieder unregelten - Kosten des Kostenbeschwerdeverfahrens 5 W (pat) 44/66 und über die Kosten des nunmehrigen Erinnerungsver-

fahrens in ein und derselben Besetzung, also auch in ein und demselben Beschluß, entscheiden kann oder in unterschiedlicher Besetzung und daher auch in gesonderten Beschlüssen entscheiden muß.

7. Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens beruht auf § 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41 y Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG. Da die Rechtsbeschwerde teils ohne Erfolg geblieben ist, teils den nach § 41 x Abs. 1 PatG allein möglichen Erfolg der Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht gehabt hat, erschien es trotz des noch ungewissen endgültigen Ausgangs der Sache billig, die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens gegeneinander aufzuheben, sodaß jede der Parteien die Hälfte der Gerichtskosten sowie ihre eigenen außergerichtlichen Kosten zu tragen hat.

8. Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung getroffen werden (§ 10 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 41 w Abs. 1 PatG); da die Rechtsbeschwerdeführerin alle maßgeblichen Gesichtspunkte schriftlich vorgetragen und die Rechtsbeschwerdegeg-

nerin auf eine eigene Stellungnahme verzichtet hatte,
wäre von einer mündlichen Verhandlung eine weitere
Klärung nicht zu erwarten gewesen.

Nastelski

Spreng

Löscher

Claßen

Schneider