

BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 15/02
(zu 4 Ni 30/97)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent ...

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Müllner und Dipl.-Ing. Dr. agr. Huber

beschlossen:

Auf die Erinnerung des Beklagten wird der Beschluss des Rechtspflegers des Bundespatentgerichts vom 11. Juni 2002 dahingehend abgeändert, dass die dem Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges auf

€ 212.107,68

- in Worten zweihundertzwölftausendeinhundertsieben
68/100 € -
festgesetzt werden.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt.

Der Wert des Gegenstandes des Erinnerungsverfahrens beträgt € 40.703,94.

Gründe

I.

Der Bundesgerichtshof hat der Klägerin mit Urteil vom 8. Januar 2002 die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Den Wert des Streitgegenstandes hat er für die Berufungsinstanz auf € 4.000.000,-- festgesetzt.

Der Beklagte hat beim Bundespatentgericht Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat er unter anderem für den in der Berufungsinstanz neben dem Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalt neben einer 13/10 Prozessgebühr eine 13/10 Verhandlungsgebühr sowie eine 13/10 Beweisgebühr in Höhe von je € 17.544,80 beansprucht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 11. Juni 2002 hat der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts die Verhandlungs- und Beweisgebühr abgesetzt. Zur Begründung hat er ausgeführt, nach ständiger Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate seien die Kosten des mitwirkenden Anwalts in entsprechender Anwendung des § 143 Abs 5 PatG nur bis zur Höhe einer vollen Gebühr erstattungsfähig.

Gegen den am 19. Juni 2002 zugestellten Beschluss richtet sich die am 3. Juli 2002 eingelegte Erinnerung des Beklagten, mit der er sein Festsetzungsbegehren weiterverfolgt. Zur Begründung weist er darauf hin, dass § 143 Abs 5 PatG (nunmehr § 143 Abs 3 PatG - OLGVertrÄndG v. 23. Juli 2002) durch Art 7 Nr 36 des Gesetzes zur Kostenbereinigung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (PatKostG) geändert worden und die Beschränkung der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Anwalts entfallen sei. Da diese

Änderung am 1. Januar 2002 ohne Übergangsregelung in Kraft getreten sei und der Termin vor dem Bundesgerichtshof am 8. Januar 2002 stattgefunden habe, sei die neue Regelung anwendbar. Die Übergangsvorschrift des § 134 BRAGO sei nicht anwendbar, da diese Vorschrift nur für die Höhe von Gebühren gelte, nicht jedoch für ihre im Patentgesetz geregelte Erstattungsfähigkeit.

II.

Die Erinnerung ist gemäß § 99 Abs 1 PatG, § 104 Abs 3 ZPO, 23 Abs 2 S 1 u 2 RPfIG form- und fristgerecht eingelegt, insbesondere in zulässiger Weise auf einen Teil der geltend gemachten Kosten beschränkt (BPatGE 30, 69). Sie ist auch begründet. Der Rechtspfleger hat die geltend gemachten weiteren Gebühren für den mitwirkenden Patentanwalt zu Unrecht abgesetzt.

Die Erstattungsfähigkeit der Anwaltskosten im Nichtigkeitsverfahren richtet sich gemäß § 84 Abs 2 PatG (1. Instanz) bzw § 121 Abs 2 PatG (2. Instanz) nach der speziellen Vorschrift des § 91 Abs 2 ZPO. Dabei sind die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei in allen Prozessen zu erstatten, ohne dass ihre Notwendigkeit im Einzelfall zu prüfen ist. Die Kosten mehrerer Anwälte sind nach § 91 Abs 2 S 3 ZPO nur insoweit zu erstatten als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. Mangels einer entsprechenden Ausnahmegvorschrift wurden Abweichungen von § 91 Abs 2 S 3 ZPO nur in sehr beschränktem Umfang zugelassen.

Der Beklagte verweist zu Recht darauf, dass die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts in ständiger Rechtsprechung § 143 Abs 5 aF PatG als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedankens angesehen haben, der es rechtfertigt, diese Vorschrift im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes mit seiner regelmäßigen Verknüpfung rechtlicher und technischer Fragen generell, also auch im Nichtig-

keitsverfahren, als Ausnahmeregelung des § 91 Abs 2 S 3 ZPO analog anzuwenden (vgl BPatGE 31, 51; 31, 75).

Der Senat sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung nach der Neufassung des § 143 Abs 5 PatG (durch Artikel 7 Nr 36 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 - BIPMZ 2002, 14) abzugehen.

Der Gesetzgeber hat zur Begründung der Neuregelung (vgl BIPMZ 2002, 54) ausgeführt, die bisherige Einschränkung der Erstattungsfähigkeit der Gebühren des mitwirkenden Patentanwalts sei nicht mehr vertretbar, weil sie die tatsächliche Arbeitsleistung und die Stellung des Patentanwalts insofern außer Betracht lasse, als der im Verletzungsprozess Unterliegende, dem obsiegenden Schutzrechtsinhaber nur einen Teil der Prozesskosten zu erstatten habe. Der Gedanke, der hinter dieser Gesetzesbegründung steht, dass nämlich nur die volle Kostenerstattung sachgerecht sei, gilt in gleicher Weise auch für das Nichtigkeitsverfahren. Für eine unterschiedliche erstattungsrechtliche Behandlung dieser beiden Fälle ist auch sonst kein Grund ersichtlich.

Das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 enthält keine den Artikel 7 Nr 36 betreffende Übergangsregelung, so dass diese Vorschrift, die gemäß Art 30 Abs 1 des Gesetzes am 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist ab diesem Zeitpunkt anzuwenden ist.

Wie der Beklagte im Ergebnis zu Recht ausführt, steht einer Anwendung des neuen Rechts auf den vorliegenden Fall auch die Vorschrift des § 134 Abs 1 S 1 BRAGO nicht entgegen. Diese Vorschrift bezieht sich – entsprechend ihrem Standort in der BRAGO – nur auf die Gebührenvorschriften dieses Gesetzes, also auf die Gebührenschuld zwischen Anwalt und Mandant, nicht aber auf deren Erstattungsfähigkeit durch den Prozessgegner.

Die Gebühren des vor dem Bundesgerichtshofs mitwirkenden Patentanwalts werden im vorliegenden Fall somit von der Gesetzesänderung erfasst. Sie sind als erstattungsfähig anzuerkennen und der Kostenerstattungsbetrag ist entsprechend antragsgemäß festzusetzen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt der Beklagte gemäß § 84 Abs 2 PatG iVm § 97 Abs 1, 104 Abs 3 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung geltend gemachten Betrag für weitere zwei Gebühren in Höhe von je € 17.544,80 zuzüglich 16 % MwSt.

Dr. Schwendy

Müllner

Dr. agr. Huber

Fa