

BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 27/05
(zu 3 Ni 8/99 EU)
verbunden mit
3 Ni 25/99 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ... (DE ...),
das europäische Patent ... (DE ...) und
das deutsche Patent DD ...
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner und Engels

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 20. Januar 2005 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
- 3.- Der Wert des Gegenstandes des Erinnerungsverfahrens beträgt EUR 101.995,06.

Gründe

I.

Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 2. März 2004 ist die Berufung gegen das am 21. März 2000 verkündete Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen worden. Die Klägerin 2 hat am 29. März 2004 Kostenfestsetzung beantragt und sowohl für ihren Patentanwalt als auch den im Berufungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt jeweils eine 13/10- Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr in Höhe von EUR 50.997,53 geltend gemacht. Die Beklagte hat demgegenüber die Auffassung vertreten, die Verhandlungs- und Beweisgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06,- sei nicht erstattungsfähig, weil die Berufung noch unter der Geltung des § 143 Abs. 5 PatG a.F. eingelegt worden sei.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2005 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die von der Beklagten der Klägerin 2 zu erstattenden Kosten auf EUR 308.273,47 festgesetzt und dabei für den Patentanwalt wie auch für den Rechtsanwalt je eine 13/10 - Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr in Höhe von jeweils EUR 50.997,53 als erstattungsfähig angesehen. Auf die für die Tätigkeit des Rechtsanwalts entstandenen Kosten sei die am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG n.F. anzuwenden, weil seine Mitwirkung an der mündlichen Verhandlung nach diesem Zeitpunkt stattgefunden habe.

Gegen den am 9. Februar 2005 zugestellten Beschluss hat die Beklagte am 23. Februar 2005 Erinnerung eingelegt. Ihr Erinnerungsbegehren lautet: „Die Erinnerung wird auf die als erstattungsfähig festgesetzten Gebühren analog zu § 31 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06 beschränkt“.

Zur Begründung trägt sie vor, die Rechtspflegerin habe die Kosten für den auf Seiten der Klägerin 2 mitwirkenden Rechtsanwalt unter Hinweis auf die Entscheidung des 4. Senats vom 6. Dezember 2002 (BPatGE 46, 167) und des 2. Senats vom 15. Mai 2003 (BIPMZ 2003 347) gemäß § 143 Abs. 3 PatG n.F. als erstattungsfähig angesehen, ohne die in dem Verfahren 3 Ni 11/01 ergangene gegenläufige Entscheidung des 3. Senats vom 12. November 2002 zu berücksichtigen, deren Begründung sie sich in vollem Umfang zu eigen mache.

Die Klägerin 2 und Berufungsbeklagte 2 beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen. Sie ist der Ansicht, die Erinnerung sei nicht fristgerecht, jedenfalls aber analog § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht ordnungsgemäß erhoben, weil es an der Bezeichnung eines bestimmten Streitgegenstandes fehle. Der Beschränkung der Erinnerung „auf die als erstattungsfähig festgesetzten Gebühren analog zu § 31 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von insgesamt EUR 101.995,06“ sei nicht zu entnehmen, welche der in dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss insgesamt sechsmal angesetzten Beträge von EUR 50.997,53 gemeint seien. Die Erinnerung sei auch nicht begründet. Es stehe dem Gericht frei, von einer früheren Auffassung abzugehen und sich der in der Rechtsprechung herrschend gewordenen Ansicht anzuschließen, dass für die Anwendbarkeit des § 143 Abs. 3 PatG n.F. mangels einer § 134 Abs. 1 Satz 1 BRAGO entsprechenden Übergangsvorschrift nicht der Zeitpunkt der Auftragserteilung maßgeblich sei, sondern der Zeitpunkt, in dem die erstattungsfähigen Kosten anfielen.

II.

Die Erinnerung ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses eingelegt worden und damit gemäß § 121 Abs. 2 Halbs. 2 PatG iVm §§ 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 Satz 1 ZPO und § 23 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 2 RpfLG zulässig.

Entgegen der Ansicht der Klägerin 2 enthält die Erinnerung auch einen konkret bestimmbaren Antrag, denn aufgrund der Beschränkung der Erinnerung auf den – er-

sichtlich zwei Gebühren nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAGO in Höhe von je EUR 50.997,53 betreffenden – Betrag von EUR 101.995,06 ist eindeutig erkennbar, dass sich die Beklagte, wie auch in der Erinnerungsbegründung zum Ausdruck kommt, gegen die Festsetzung einer über eine volle Gebühr in Höhe von EUR 50.997,53 hinausgehende Verhandlungs- und Beweisgebühr für den Rechtsanwalt wendet, der für die Klägerin 2 in dem Patentnichtigkeitsberufungsverfahren mitgewirkt hat. Die Vorschrift des § 143 Abs. 5 a.F. PatG. bezieht sich zwar ebenso wie die durch Art. 7 Nr. 36 KostRegBerG vom 13. Dezember 2001 (BIPMZ 2002, 14 ff.) geänderte Fassung des § 143 Abs. 5 PatG (nunmehr Abs. 3 gemäß Änderung durch Art. 3 OLG-Vertretungs-Änderungs-Gesetz, BIPMZ 2002, 353) auf die Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung eines *Patentanwalts* in Patentstreitsachen entstehen. Sie findet aber nach ständiger Rechtsprechung entsprechend Anwendung, wenn ein *Rechtsanwalt* den prozessführenden Patentanwalt in einem Patentnichtigkeits(berufungs)verfahren unterstützt und mit diesem zusammenwirkt (vgl Busse, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 402 und § 84 Rdn. 56; BPatGE 31, 51; 34, 67; BPatG GRUR 1989, 910, 911 – Kosten bei Doppelvertretung).

Die Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg, denn die Rechtspflegerin hat die der Klägerin 2 durch die Mitwirkung des Rechtsanwalts entstandenen Kosten zu Recht nicht gemäß § 143 Abs. 5 PatG a.F. auf eine volle Gebühr begrenzt, sondern nach § 143 Abs. 3 PatG n.F. i.V.m. §§ 11, 31 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3, 66 BRAGO in Höhe von je einer 13/10- Prozess-, Verhandlungs- und Beweisgebühr als erstattungsfähig erachtet. Abweichend von seiner in dem Beschluss vom 12. November 2002 (3 ZA (pat) 44/02 zu 3 Ni 11/01) vertretenen Auffassung schließt sich der Senat – wie schon in dem Beschluss vom 28. Juli 2003 (3 ZA (pat) 19/03 zu 3 Ni 27/98 (EU)) - der zwischenzeitlich weit überwiegenden Rechtsprechung an, dass maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG n.F. der Zeitpunkt der Mitwirkungshandlung des Anwalts in dem Rechtsstreit ist (vgl BPatG BIPMZ 2003, 347 – Kosten des Patentanwalts; BPatGE 46, 167 – Christbaumständer; OLG Frankfurt GRUR-RR 2003, 127 – Zeitpunkt der Mitwirkung; OLG Nürnberg Mitt. 2002, 563; OLG Köln Mitt. 2002, 563; dagegen

aber OLG Düsseldorf GRUR – RR 2003, 125). Im vorliegenden Fall hat die mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme im Berufungsverfahren, an welcher der Rechtsanwalt der Klägerin unstreitig mitgewirkt hat, am 2. März 2004 und damit nach dem Inkrafttreten des § 143 Abs. 3 PatG n.F. stattgefunden. Mangels einer entsprechenden Übergangsregelung in dem KostRegBerG besteht kein Grund, Verfahren, in denen die Auftragserteilung an den Anwalt oder die Einlegung des Rechtsmittels bereits vor dem 1. Januar 2002 erfolgt sind, von der Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG n.F. auszuschließen. Wie der 2. Senat und der 4. Senat des Bundespatentgerichts in den o.g. Entscheidungen (BIPMZ 2003, 347 und BPatGE 46, 167) überzeugend ausgeführt haben, ist es nicht gerechtfertigt, die auf den Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Anwalt abstellende Übergangsvorschrift des § 134 Abs. 1 BRAGO analog heranzuziehen, weil sich diese Vorschrift auf die Gebührenschuld zwischen Mandant und Anwalt bezieht und damit von der gesetzlichen Systematik her keine Analogie zu § 143 Abs. 3 PatG n.F. zulässt, der die Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Anwalts durch den Prozessgegner regelt. Der Ansicht der Beklagten, aufgrund des in § 143 Abs. 3 PatG n.F. enthaltenen Verweises auf die gesetzlichen Gebühren der BRAGO sei dieses Regelungswerk in seiner Gänze einschließlich der Übergangsvorschrift des § 134 BRAGO anzuwenden, kann nicht gefolgt werden, denn § 143 Abs. 3 PatG n.F. bezieht sich nur auf § 11 BRAGO und damit auf die Gebührensätze, die für den jeweiligen Gebührentatbestand zu vergüten sind, nicht dagegen auf die Gebührentatbestände selbst. Werden diese durch Mitwirkungshandlungen ausgelöst, die nach dem 1. Januar 2002 stattgefunden haben, sind die Gebühren nach § 143 Abs. 3 PatG n.F. dem Prozessgegner zu erstatten.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte gemäß § 121 Abs. 1 PatG iVm § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit im Erinnerungsverfahren ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag von EUR 101.995,06.

Dr. Schermer

Dr. Wagner

Engels

Pr