

# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 7/01  
(zu 2 Ni 10/96 (EU))

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(= DE ...)**

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth und Dipl.-Phys. Ph. D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß vom 11. Januar 2001 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

**G r ü n d e**

**I.**

Mit Beschluß vom 11. Januar 2001 hat der Rechtspfleger die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten antragsgemäß auf 6.265,00 DM festgesetzt. Hinsichtlich des bisherigen Verfahrensablaufes wird auf Ziffer I dieses Beschlusses sowie die Beschlüsse des Senats vom 4. Juni 1999 und 5. Juli 2000 Bezug genommen, ebenso auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze.

Die Klägerin hat gegen den ihr am 24. Januar 2001 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschuß am 29. Januar 2001 Erinnerung eingelegt und vorgetragen (unter

Bezugnahme auf den Schriftsatz vom 11. August 2001), die Beklagte habe weder vorgetragen noch belegt, daß ihr irgendein tatsächlicher Aufwand in Rechnung gestellt worden sei und damit möglicherweise erstattungsfähig sein könnte. Zugleich habe sie aber im Schriftsatz vom 28. März 2000 vorgetragen, es bestehe ein Honorarvertrag mit ihrem Patentanwalt, wonach sie stets nur den tatsächlichen Aufwand zu bezahlen habe. Nach der gefestigten und allgemein vertretenen Auffassung des erkennenden Senates (Az 2 Ni 47/61, Mitt 1966, 123) seien Kosten eines Patentanwaltes, der gegen festes Gehalt in einem Vertragsverhältnis zu der von ihm vertretenen Partei stehe und diese im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses vertrete, nicht erstattungsfähig. Wenn der erkennende Senat im ergangenen Beschluß vom 5. Juni 2000 festgestellt habe, die Wertfestsetzung könne nicht als Mittel der Geldschöpfung zu Lasten des Kostenschuldners dienen, gelte dies auch für die Festsetzung erstattungsfähiger Kosten.

Die Beklagte hat hierzu ausgeführt, der Schriftsatz vom 28. März 2000 sei völlig mißverstanden bzw mißdeutet. Der Vertreter der Beklagten sei berechtigt, nach dem festgesetzten Streitwert Gebühren nach BRAGO abzurechnen, was allerdings erst nach der Kostenfestsetzung erfolgen könne. Wenn aufgrund eines Honorarvertrages die Beklagte ihrem Vertreter zunächst ihren Aufwand unabhängig vom Streitwert und der Kostenentscheidung bezahle, habe dies mit einer "Anstellung gegen festes Gehalt" überhaupt nichts zu tun. Es handele sich somit mit anderen Worten schlicht um einen Vorschuß, wobei zur Abrechnung auch die geltend gemachte Pauschale für Post- und Telekommunikationsleistungen gehöre, die üblicherweise nicht einzeln erfaßt und deshalb pauschal in Rechnung gestellt werde.

Die Klägerin beantragt (sinngemäß),

den Kostenfestsetzungsbeschluß aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung als unzulässig zurückzuweisen.

## II.

Die zulässige, insbesondere fristgerechte Erinnerung der Klägerin (Kostenschuldnerin) ist in der Sache nicht begründet.

Der von der Klägerin herangezogene Vergleichsfall (Az 2 Ni 47/61) weist gegenüber dem vorliegenden Fall erhebliche Unterschiede auf. Der Vertreter der Beklagten vertritt (gerichtsbekannt) auch andere Mandanten, für ein "festes Anstellungsverhältnis als Leiter der Patentabteilung" besteht keinerlei Anhaltspunkt. Als "normaler" Patentanwalt mag der anwaltliche Vertreter der Beklagten zwar eine Honorarvereinbarung mit dieser geschlossen haben, die von der BRAGO abweicht. Wie schon aus § 3 Abs 5 BRAGO hervorgeht, geht der Gesetzgeber allerdings grundsätzlich davon aus, daß eine derartige Abweichungen zu höheren Vergütungen als den gesetzlichen Gebühren führt. Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin auch nicht aus dem Vortrag der Beklagten im Schriftsatz vom 28. März 2000, jedenfalls nach der Klarstellung im Schriftsatz vom 1. März 2001. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß mit dem Schriftsatz vom 28. März 2000 eine Erhöhung des Gegenstandswertes auf 12,5 Mio verfolgt wurde, die wiederum zu einem Erstattungsanspruch von fast 40.000,-- DM geführt hätte. Auf diesen Sachverhalt bezogen sich auch die Ausführungen des Senats auf Seite 3 unten des Beschlusses vom 5. Juni 2000.

Demgegenüber ist bei einem dem Erinnerungsverfahren zugrundeliegenden Erstattungsanspruch in Höhe von 6.265,-- DM schon in Anbetracht des seit 1997 andauernden Streits der Parteien um Kostenfragen kein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, daß der von der Beklagten zu erstattende "tatsächliche Aufwand" niedri-

ger sein könnte als der nach der BRAGO festgesetzte gesetzliche Erstattungsanspruch.

Die Rechtsauffassung der Klägerin hätte zur Folge, daß in jedem Kostenfestsetzungsverfahren der Kostenschuldner zur Überprüfung, ob die gesetzlichen Gebühren unterschritten werden, sowohl eine Vorlage von Honorarvereinbarungen als auch einer Abrechnung verlangen könnte. Dies erscheint dem Senat mit § 104 Abs 2 Satz 1 ZPO, insbesondere nach den Angaben des Beklagtenvertreters im Schriftsatz vom 19. September 2000, nicht vereinbar, so daß sowohl die Prozeßgebühr als auch die Postgebühren – Auslage (vgl § 104 Abs 2 Satz 2 ZPO) vom Rechtspfleger zu Recht als erstattungsfähig in Ansatz gebracht wurden.

Die Erinnerung war somit zurückzuweisen, die Kostenentscheidung folgt aus §§ 84 Abs 2 PatG, 91 Abs 1 ZPO.

Meinhardt

Gutermuth

Skribanowitz

Na