

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 3 ZA (pat) 54/10 zu 3 Ni 11/01 (EU)

**Entscheidungsdatum:** 24. November 2011

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 144 PatG

---

Erstattungsanspruch des Anwalts bei Streitwertbegünstigung

Zur Frage des Erstattungsanspruchs des Anwalts nach § 144 Abs. 1 Satz 4 PatG im Fall einer Kostenquotelung.



# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 54/10  
zu 3 Ni 11/01 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In dem Kostenfestsetzungsverfahren**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. November 2011 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer und Schell

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 27. Mai 2010 wird zurückgewiesen.
- II. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 37.260,00 Euro.

**Gründe**

**I.**

Mit Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. November 2008 wurde das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits wurden der Klägerin zu 4/5 und der Beklagten zu 1/5 auferlegt. Der Klägerin wurde für beide Instanzen eine Streitwertbegünstigung gemäß § 144 PatG von 13 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro gewährt. Auf der Grundlage eines Streitwerts von 13 Mio. Euro wurden mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Mai 2010 die von der Beklagten an den Antragsteller zu erstattenden Kosten auf 37.260,00 Euro festgesetzt.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Beklagten. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen vorgetragen, es fehle vorliegend bereits an einem eigenen Beitreibungsrecht des Antragstellers. Soweit sich der angefochtene Beschluss insoweit auf einen Beschluss des Kammergerichts aus dem Jahre 1940 stütze, handle es sich bei dieser um eine falsche und zudem auf die aktuelle Rechtssituation nicht mehr anwendbare Entscheidung. Es würde zu einem nicht mit dem Grundgesetz vereinbaren Ergebnis führen, wenn die Beklagte ihre außergerichtlichen Kosten nur nach dem verminderten Streitwert geltend machen könne, die Gegenseite dagegen nach dem vollen Streitwert. Dadurch werde die Beklagte in unerträglicher Weise mit erheblichen Kosten belastet, obwohl sie den Rechtsstreit zu 4/5 gewonnen habe. Eine solche Ungleichbehandlung habe der Gesetzgeber weder beabsichtigt noch geregelt, weshalb die Kostenausgleichung im vorliegenden Fall für beide Seiten nach dem herabgesetzten Streitwert vorgenommen werden müsse. Die in dem angefochtenen Beschluss vorgenommene Auslegung des § 144 Abs. 1 Satz 4 sei verfassungswidrig und verletze die Beklagte in ihren grundrechtlich geschützten Rechten aus Art. 3 Abs. 3 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG.

Der Antragsteller und Erinnerungsgegner beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen. Die Regelung des § 144 PatG sehe für die am Verfahren beteiligten Prozess- und Patentanwälte ein eigenes Beitreibungsrecht vor. Soweit die Beklagte die Verfassungswidrigkeit von § 144 PatG geltend mache, fehle es hierfür an jeglichen Anhaltspunkten, zumal diese Norm gerade einen Ausdruck verfassungsrechtlich niedergelegter Gleichbehandlung darstelle, durch die auch für wirtschaftlich schwächere Parteien die Möglichkeit eröffnet werde, ihre rechtliche Sicht unter Auferlegung eines vertretbaren Risikos den angerufenen Gerichten zur Beurteilung vorzustellen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die Erinnerung ist zulässig (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG). In der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Die Rechtspflegerin ist in dem angefochtenen Beschluss zutreffend davon ausgegangen, dass der Antragsteller und Erinnerungsgegner gegenüber der Beklagten ein eigenes, im Festsetzungsverfahren auf seinen Namen zu verfolgendes Forderungsrecht auf Zahlung seiner Gebühren nach dem vollen Streitwert besitzt (§ 144 Abs. 1 Satz 4 PatG).

Nach § 144 PatG hängt die Wirkung einer gewährten Streitwertbegünstigung vom Ausgang des jeweiligen Rechtsstreits hinsichtlich der Kostentragungspflicht ab. In dem hier vorliegenden Fall einer Kostenquotelung erfolgt der Kostenausgleich zwischen den Parteien nach dem Teilstreitwert, wie dies auch in der von der Beklagten zitierten Kommentierung klargestellt wird, die insoweit auf die Kostenausgleichung nach § 106 ZPO verweist (Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 144 Rdn. 28). Dies betrifft jedoch allein den Ausgleichsanspruch zwischen den Parteien selbst (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl. 2006, § 144 PatG Rdn. 12; Saenger/Gierl, ZPO, 4. Aufl. 2011, § 106 Rdn. 1). Dagegen kann der Rechtsanwalt der nach § 144 PatG begünstigten Partei seine Gebühren in eigenem Namen direkt von der Gegenpartei nach dem für diese geltenden, vollen Streitwert erstattet verlangen, soweit sie zur Kostentragung verpflichtet ist (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski a. a. O., § 144 PatG Rdn. 12; Busse a. a. O., § 144 Rdn. 29; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 36 V, S. 888 f.; Mes, PatG/GebrMG, 3. Aufl. 2011, § 144 Rdn. 13; Schulte, PatG, 8. Aufl. 2008, § 144 Rdn. 26; Vormbrock in Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, 2011, § 6 Rdn. 238). Dies gilt entsprechend für den auf Seiten der streitwertbegünstigten Partei mitwirkenden Patentanwalt (vgl. Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts Rdn. 237; Schulte a. a. O., § 144 Rdn. 26; Kraßer a. a. O., S. 889). Im Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut des § 144 Abs. 1 Satz 4 PatG kann die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die von der

Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss zitierte Entscheidung des Kammergerichts (Mitt. 1941, 125, 126) aktuell noch Bestand hat oder nicht, als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Entgegen der von der Beklagten vertretenen Wertung kommt vorliegend eine Berücksichtigung des herabgesetzten Streitwerts zugunsten beider Parteien nicht in Betracht, da dies mit dem Normzweck des § 144 PatG unvereinbar wäre (vgl. OLG Düsseldorf Mitt. 1985, 213, 214). Dem steht die von der Beklagten angeführte Regelung des § 32 RVG nicht entgegen, denn durch diese Norm wird lediglich klargelegt, dass der für die Gerichtsgebühren festgesetzte Streitwert regelmäßig auch für die Berechnung der anwaltlichen Gebühren maßgebend ist. Im Fall einer Streitwertbegünstigung nach § 144 PatG gilt insoweit aber gerade kein einheitlicher, sondern ein „gespaltener Streitwert“ (vgl. nochmals Kraßer a. a. O., S. 889). Dies ist zum einen der für die begünstigte Partei geltende, herabgesetzte Streitwert und zum anderen der für nichtbegünstigte Partei geltende, volle Streitwert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Herabsetzung des Streitwerts ausschließlich der bedürftigen Partei zugute kommt.

Soweit die Beklagte und Erinnerungsführerin die Regelung des § 144 PatG als verfassungswidrig ansieht, teilt der Senat diese Bedenken nicht. Die Frage, ob § 144 PatG und weitere, inhaltlich gleiche Vorschriften anderer Gesetze zum gewerblichen Rechtsschutz verfassungskonform sind, wurde bereits in der Vergangenheit diskutiert und dabei zum weitaus überwiegenden Teil bejaht (vgl. hierzu Busse a. a. O., § 144 Rdn. 3; Benkard/Rogge/Grabinski a. a. O., § 144 Rdn. 2; Schulte a. a. O., § 144 Rdn. 2; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 142 Rdn. 18; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 142 MarkenG Rdn. 21; Eichmann/von Falckenstein, GeschmMG, 4. Aufl. 2010, § 54 Rdn. 1 f.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 142 MarkenG Rdn. 30; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 26 Rdn. 1; Mes a. a. O., § 144 Rdn. 1, jeweils m. w. N.). Der Gesetzgeber ist aus sozial- und rechtsstaatlichen Gründen, insbesondere der in Art. 3 Abs. 1 GG gewährleisteten Rechtsgleichheit gehalten, die prozessuale Stellung von be-

mittelten und unbemittelten Parteien im Bereich des Rechtsschutzes weitgehend anzugleichen (vgl. BVerfG NJW-RR 1991, 1134, m. w. N.). Die Regelung des § 144 PatG basiert deshalb auf der Zielsetzung, angesichts der außergewöhnlich hohen Kosten in Patentstreitigkeiten auch wirtschaftlich schwächeren Parteien die Durchsetzung ihrer Rechte durch eine angemessene Minderung des Kostenrisikos zu ermöglichen, und zwar unabhängig von den Erfolgsaussichten des betreffenden Rechtsstreits (BGH GRUR 2009, 1100, Rdn. 8 – Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Die Durchbrechung des Grundsatzes, dass die Kostenbelastung einer Partei regelmäßig vom Umfang ihres Prozesserfolgs abhängt, beruht somit auf Gerechtigkeitsaspekten und ist Ausdruck verfassungsrechtlich niedergelegter Chancengleichheit (vgl. hierzu Kraßer a. a. O., S. 888). Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung zu § 23 b UWG a. F. die Verfassungsmäßigkeit einer solchen Streitwertbegünstigung als sachlich begründete Ausgestaltung gesetzgeberischen Ermessens ausdrücklich bejaht (BVerfG NJW-RR 1991, 1134). Entgegen der Wertung der Beklagten ist diese Entscheidung als Grundsatzentscheidung zur Verfassungsmäßigkeit von Streitwertbegünstigungsregeln anzusehen. Durchgreifende Gründe, die für eine Verfassungswidrigkeit des § 144 PatG sprechen würden, hat die Beklagte nicht aufzeigen können. Es mag einer betroffenen Partei zwar als unbillig erscheinen, dass eine Streitwertherabsetzung letztlich auf eine „Teil-Finanzierung“ der Prozesskosten der begünstigten Partei durch die Gegenseite hinauslaufen kann, die nicht einmal Veranlasserin des Rechtsstreits gewesen sein muss und – wie im vorliegenden Fall – sogar weitgehend obsiegt hat. Dies ist jedoch als vom Gesetzgeber gewollte Rechtsfolge des § 144 PatG hinzunehmen. Konkrete Bedenken gegen eine Streitwertherabsetzung sind in diesem Verfahren anzubringen und dürfen nicht in das Kostenfestsetzungsverfahren verlagert werden.

**III.**

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Beklagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem im angefochtenen Beschluss festgesetzten Betrag.

Schramm

Dr. Egerer

Schell

Pr