



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 4/17

vom

29. April 2019

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kommunikationssystem

ZPO § 91; PatG § 143 Abs. 3; RVG § 19; RVG-VV Nr. 3403

In einer Patentstreitsache sind die Einzeltätigkeiten eines beim Bundesgerichtshof nicht zugelassenen Rechtsanwalts sowie eines mitwirkenden Patentanwalts im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren erstattungsfähig, wenn diese die Beschwerdebegründung im Auftrag eines auf Seiten des Beschwerdegegners beigetretenen Streithelfers inhaltlich prüfen, mit ihrem Mandanten erörtern und sich mit den anwaltlichen Vertretern des Beschwerdegegners hinsichtlich von diesem im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichender Schriftsätze abstimmen.

BGH, Beschluss vom 29. April 2019 - X ZB 4/17 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. April 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski, und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Klägerin gegen den Beschluss des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 13. März 2017 wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Gründe:

- 1           A. Die Klägerin hat die Beklagten wegen Verletzung eines europäischen Patents betreffend ein Kommunikationssystem mit drahtlosem Zugang und ein Verfahren zum Transportieren von drahtlosen Verbindungen in einem solchen Kommunikationssystem in Anspruch genommen. Die Beklagte zu 1 betrieb ein Mobilfunknetz nach dem "Universal Mobile Telecommunications System" (UMTS)-Standard; die Beklagte zu 2 vermittelte für die Beklagte zu 1 Kunden. Komponenten der Systemarchitektur des UMTS-Mobilfunknetzes stammten von den drei Streithelferinnen.
  
- 2           Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz ist die Streithelferin zu 3 dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten. Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen und die Revision gegen sein Urteil nicht zugelassen. Der Senat hat die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin zurückgewiesen und die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten der Streithelferinnen der Klägerin auferlegt.
  
- 3           Das Landgericht hat die Anträge der Streithelferin zu 3, jeweils eine 0,8-fache Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG nebst Auslagenpauschale und Zinsen für die Tätigkeit ihrer zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten sowie ihres mitwirkenden Patentanwalts im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren gegen die Klägerin festzusetzen, zurückgewiesen. Auf die sofortige Beschwerde der Streithelferin zu 3 hat das Beschwerdegericht dem Kostenfestsetzungsantrag stattgegeben und die Rechtsbeschwerde zugelassen.
  
- 4           B. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

5 I. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, der Streithelferin zu 3 sei jeweils eine 0,8-fache Verfahrensgebühr für sonstige Tätigkeiten ihrer zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten sowie des mitwirkenden Patentanwalts im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren gemäß § 2 Abs. 2 RVG i.V.m. Nr. 3403 VV-RVG entstanden. Sie habe dargetan und durch anwaltliche Versicherung glaubhaft gemacht, dass die Rechts- und Patentanwälte nach entsprechender Mandatserteilung die Schriftsätze der Klägerin im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren geprüft, mit ihr erörtert, ihr Empfehlungen für die weitere Verfahrensweise gegeben sowie sich inhaltlich mit den anwaltlichen Vertretern der Beklagten im Hinblick auf die von diesen im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichenden Schriftsätze u.a. in mehreren Telefonkonferenzen abgestimmt hätten. Diesem Vorbringen der Streithelferin zu 3 sei die Klägerin nicht, jedenfalls nicht konkret entgegengetreten. Die der Streithelferin zu 3 nach Nr. 3403 VV-RVG entstandenen Verfahrensgebühren seien von der Klägerin nebst der Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV-RVG zu erstatten, da die von deren Rechts- und Patentanwälten entfalteten Tätigkeiten geeignet gewesen seien, deren rechtliche Interessen im Nichtzulassungsverfahren wahrzunehmen.

6 II. Die Ausführungen des Beschwerdegerichts halten einer rechtlichen Überprüfung stand.

7 1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Beschwerdegericht habe zu Unrecht angenommen, dass der Streithelferin zu 3 jeweils eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG für die Tätigkeiten ihrer rechts- und patentanwaltlichen Vertreter entstanden sei.

8 a) Sie beanstandet, das Beschwerdegericht habe sich, soweit es die von der Streithelferin zu 3 vorgetragenen Tätigkeiten ihrer zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten und ihres zweitinstanzlich mitwirkenden Patentanwalts im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren durch anwaltliche Versicherung des

zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt M. S. als glaubhaft gemacht angesehen habe, inhaltlich nicht mit dieser Versicherung auseinandergesetzt. Damit kann sie nicht durchdringen.

9           b) Zwar kann die grundsätzlich dem Tatrichter vorbehaltene Würdigung von Beweismittel bzw. Mitteln der Glaubhaftmachung im Rechtsbeschwerdeverfahren darauf überprüft werden, ob die Mittel vollständig und widerspruchsfrei berücksichtigt worden sind (§§ 286 Abs. 1 Satz 2, 294 Abs. 1, 546, 576 Abs. 3 ZPO). Die Rechtsbeschwerde weist auch zutreffend darauf hin, dass Gegenstand der ersten anwaltlichen Versicherung vom 6. Januar 2017 eines der zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten der Streithelferin zu 3 lediglich die Beauftragung der zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten sowie des in zweiter Instanz mitwirkenden Patentanwalts, nicht aber die von diesen tatsächlich ausgeübte Tätigkeit zum Gegenstand hat. In einer zweiten anwaltlichen Versicherung vom 20. Februar 2017 hat der zweitinstanzliche Prozessbevollmächtigte dann aber über die erste anwaltliche Versicherung hinaus anwaltlich versichert, dass der Auftrag "gemäß Kostenfestsetzungsantrag vom 12.05./09.10.2015 und den [in den] Stellungnahmen dazu angeführten Tätigkeiten" ausgeführt und erledigt worden sei. Das Beschwerdegericht hat beide anwaltlichen Versicherungen, die jeweils nach einem richterlichen Hinweis abgegeben worden sind, bei seiner Würdigung der Mittel der Glaubhaftmachung berücksichtigt.

10           c) Der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren hält auch stand, dass das Beschwerdegericht die zweite anwaltliche Versicherung dahin verstanden hat, dass sich diese auf das gesamte tatsächliche Vorbringen der Streithelferin zu 3 im Kostenfestsetzungs- und Beschwerdeverfahren bezogen hat. Dieser Bezug kommt in der zweiten anwaltlichen Versicherung hinreichend dadurch zum Ausdruck, dass neben den beiden durch die Angabe des jeweiligen Datums konkretisierten Kostenfestsetzungsanträgen hinsichtlich der auf-

tragungsgemäß ausgeführten und erledigten Tätigkeiten auf "Stellungnahmen" verwiesen wird.

11 d) Es ist zwar richtig, dass der Kostenfestsetzungsantrag vom 17. Mai 2016, mit dem erstmals die Erstattung der Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG für die Tätigkeit eines mitwirkenden Patentanwalts beantragt worden ist, anders als der Kostenfestsetzungsantrag vom 9. Oktober 2015, der allein die Erstattung der Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG für die Tätigkeit des zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten zum Inhalt hatte, in der zweiten anwaltlichen Versicherung nicht mit seinem Datum erwähnt wird. Dass das Beschwerdegericht die anwaltliche Versicherung dennoch nicht nur auf die Tätigkeit der zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten, sondern auch auf die des mitwirkenden Patentanwalts bezogen hat, konnte es aber widerspruchsfrei daraus herleiten, dass sich die anwaltliche Versicherung vom 20. Februar 2017 sowohl auf die "rechtsanwaltliche" als auch die "patentanwaltliche Vertretung" bezieht, die auftragsgemäß ausgeführt worden seien.

12 e) Schließlich ist es unter dem Gesichtspunkt der Unmittelbarkeit der Beweismittel bzw. Mittel der Glaubhaftmachung nicht als verfahrensfehlerhaft anzusehen, dass sich das Beschwerdegericht allein auf die anwaltliche Versicherung des Rechtsanwalts M. S. gestützt und nicht darüber hinaus auch anwaltliche Versicherungen des Rechtsanwalts J. G. und des Patentanwalts J. H. als erforderlich angesehen hat, obwohl die Streithelferin vorgebracht hatte, dass die Zuarbeit gegenüber der Beklagten bei der Abfassung der Nichtzulassungsbeschwerdeerwiderung durch die beiden letztgenannten Anwälte erfolgt sei. Denn der Versicherung des Rechtsanwalts S. ist zu entnehmen, dass dieser "mandatsverantwortlicher Partner der Kanzlei" gewesen ist, was das Beschwerdegericht im Rahmen der ihm vorbehaltenen freien Würdigung der anwaltlichen Versicherung, auch ohne dies besonders zu erwähnen,

dahin verstehen durfte, dass deren Inhalt auf eigenen Wahrnehmungen von den Tätigkeiten des Rechtsanwalts G. und des Patentanwalts H. beruht.

- 13            2. Die Rechtsbeschwerde rügt weiterhin, das Beschwerdegericht habe das Vorbringen der Streithelferin zu 3 zu den angeblich in ihrem Auftrag erfolgten anwaltlichen Tätigkeiten im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren zur Grundlage seiner Entscheidung gemacht, ohne dieses kritisch gewürdigt zu haben. Damit kann sie nicht durchdringen.
- 14            a) Die Rechtsbeschwerde führt zur Begründung aus, der Vortrag der Streithelferin zu 3 habe sich in allgemeinen und vagen Umschreibungen erschöpft und bis auf die Benennung der für sie tätigen Anwälte keinerlei konkrete Angaben enthalten, zu welchen Zeiten zu welchen konkreten Fragen welche konkreten Tätigkeiten ausgeführt worden seien.
- 15            b) Im formalisierten Kostenfestsetzungsverfahren gehen die Anforderungen an die Substantiierungslast des Erstattungsgläubigers grundsätzlich nicht über die im Zivilprozess geltenden Grundsätze hinaus (Zöller/Herget, 32. Aufl. (2018), §§ 103, 104 ZPO Rn. 21 Darlegung), wonach eine Partei ihrer Darlegungslast genügt, wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, das geltend gemachte Recht als in ihrer Person entstanden erscheinen zu lassen (ständige Rechtsprechung, etwa BGH, Beschluss vom 23. Juni 2016 - III ZR 308/15, NJW 2016, 3024 Rn. 18; Beschluss vom 24. August 2016 - VII ZR 41/14, NJW-RR 2016, 1423 Rn. 27). Maßgeblich ist danach, ob die Streithelferin zu 3 dargelegt hat, dass ihr eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG für Einzeltätigkeiten im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren ihrer zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten sowie des mitwirkenden Patentanwalts entstanden ist.
- 16            aa) Bei einer Tätigkeit des zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten nach Zugang des Berufungsurteils ist danach zu unterscheiden, ob die Tätigkeit noch zum Berufungsverfahren gehört und daher mit der Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV-RVG abgegolten ist oder eine sonstige Einzeltätigkeit ist, die eine



gesonderte Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG auslöst. Während die bloße Entgegennahme der Nichtzulassungsbeschwerde und ihre Mitteilung an den Auftraggeber, die Übermittlung der Bitte, mit der Bestellung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Prozessbevollmächtigten noch zu warten, die Prüfung des fristgerechten Eingangs eines gegnerischen Rechtsmittels, die Besprechung des Berufungsurteils mit dem Auftraggeber und die Belehrung über das zulässige Rechtsmittel noch dem Berufungsverfahren zuzuordnen und daher von der Verfahrensgebühr nach Nr. 3200 VV-RVG mitumfasst sind (BGH, Beschluss vom 10. Juli 2012 - VI ZB 7/12, NJW 2012, 2734 Rn. 5; Beschluss vom 15. Oktober 2013 - XI ZB 2/13, NJW 2014, 557 Rn. 9 f.; Beschluss vom 8. März 2017 - X ZB 11/16, NJW-RR 2017, 640 Rn. 4 f.), kann eine eine Gebühr nach Nr. 3403 VV-RVG auslösende sonstige Einzeltätigkeit vorliegen, wenn ein beim Bundesgerichtshof nicht zugelassener Rechtsanwalt den Auftrag erhält, die Rücknahme der Nichtzulassungsbeschwerde herbeizuführen (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Mai 2006 - III ZB 120/05, NJW 2006, 2266 Rn. 6), oder seinen Mandanten bei der Entscheidung berät, ob dieser sich der von Seiten des Rechtsbeschwerdegegners erklärten Erledigung der Hauptsache anschließen soll (vgl. BGH, NJW 2007, 1461 Rn. 5). Eine Gebühr nach Nr. 3403 VV-RVG fällt auch an, wenn ein beim Bundesgerichtshof nicht zugelassener Rechtsanwalt, wie insbesondere der zweitinstanzliche Prozessbevollmächtigte, im Auftrag des Rechtsbeschwerdegegners die Erfolgsaussichten der Nichtzulassungsbeschwerde prüft und sich sachlich damit auseinandersetzt (BGH, NJW 2012, 2734 Rn. 6; NJW 2014, 557 Rn. 10 und 12; NJW-RR 2017, 640 Rn. 4; OLG Köln, JurBüro 2010, 654; OLG Naumburg, NJOZ 2013, 1768; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11. Oktober 2017 - 10 W 398/17, juris Rn. 2). In Patentstreitsachen kann darüber hinaus eine weitere Gebühr nach Nr. 3403 VV-RVG anfallen, wenn ein Patentanwalt an der Prüfung der Erfolgsaussichten und der sachlichen Auseinandersetzung mit der Nichtzulassungsbeschwerde im Auftrag des Beschwerdegegners mitwirkt (§ 143 Abs. 3 PatG i.V.m. § 13 RVG). Das gilt

auch dann, wenn in einer Patentstreitsache ein beim Bundesgerichtshof nicht zugelassener Rechtsanwalt und ein mitwirkender Patentanwalt im Auftrag eines Streithelfers des Beschwerdegegners die Nichtzulassungsbeschwerdebegründung sachlich prüfen, mit ihrem Mandanten erörtern und sich mit den anwaltlichen Vertretern des Beschwerdegegners hinsichtlich von diesem im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichender Schriftsätze abstimmen (vgl. auch OLG Hamburg, MDR 2014, 1115).

- 17           bb) Die Rechtsbeschwerde zeigt nicht auf, dass das vom Beschwerdegericht zugrunde gelegte Vorbringen der Streithelferin zu 3 in Verbindung mit den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen nicht geeignet gewesen ist, eine Tätigkeit der Rechts- und Patentanwälte der Streithelferin zu 3 darzutun, die jeweils eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG begründet hat.
- 18           cc) Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde lässt die vom Beschwerdegericht seiner Entscheidung zugrunde gelegte Darstellung der Streithelferin zu 3 die Bewertung zu, dass deren sachbearbeitende Rechtsanwälte und der mitwirkende Patentanwalt die Nichtzulassungsbeschwerdebegründung der Klägerin geprüft und sich damit sachlich auseinandergesetzt haben. Das Beschwerdegericht hat insoweit berücksichtigt, dass nach dem Vorbringen der Streithelferin zu 3 ihre zweitinstanzlichen Prozessvertreter sowie der mitwirkende Patentanwalt nach entsprechender Auftragserteilung Schriftsätze der Klägerin im Nichtzulassungsverfahren geprüft und mit ihr erörtert, Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise für sie ausgearbeitet und mit ihr bzw. ihrer Muttergesellschaft besprochen sowie mit den anwaltlichen Vertretern der Beklagten im Hinblick auf die von diesen im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichenden Schriftsätze abgestimmt haben.

19            dd) Es ist auch nicht zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht das Vorbringen der Streithelferin zu 3 aufgrund der vorgelegten anwaltlichen Versicherungen ihres rechtsanwaltlichen Vertreters als glaubhaft gemacht angesehen hat. Einer zusätzlichen Vorlage schriftlicher Unterlagen ihrer anwaltlichen Vertreter zu deren Tätigwerden im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren bedurfte es insoweit nicht.

20            ee) Einer Zuarbeit der Anwälte der Streithelferin zu 3 auf Seiten der Beklagten im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren steht auch das dortige Vorbringen der Beklagten nicht entgegen.

21            3. Die Klägerin hat der Streithelferin zu 3 die für das Tätigwerden ihrer erst- und zweitinstanzlichen Prozessvertreter sowie des mitwirkenden Patentanwalts angefallenen Gebühren nach Nr. 3403 VV-RVG sowie jeweils die Auslagenpauschale nach Nr. 7002 VV-RVG zu erstatten.

22            Der Kostenerstattungsanspruch nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO setzt voraus, dass die angefallenen Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sind. Zweckentsprechend ist eine Maßnahme, die eine verständige Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits in dieser Lage als sachdienlich ansehen musste. Notwendig sind dann alle Kosten, die durch die zweckentsprechenden Maßnahmen entstanden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juli 2012 - VI ZB 7/12, NJW 2012, 2734 Rn. 9). Erstattungsfähig ist danach auch eine Verfahrensgebühr nach Nr. 3403 VV-RVG, die wie im vorliegenden Fall dadurch entstanden ist, dass ein beim Bundesgerichtshof nicht zugelassener Rechtsanwalt im Auftrag eines Streithelfers des Beschwerdegegners die Nichtzulassungsbeschwerdebegründung inhaltlich geprüft, mit seinem Mandanten erörtert und sich mit den anwaltlichen Vertretern des Beschwerdegegners hinsichtlich von diesem im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren einzureichender Schriftsätze abgestimmt hat und sich - im Hinblick

auf den Grundsatz der sparsamen Prozessführung - kein beim Bundesgerichtshof zugelassener Rechtsanwalt für den Streithelfer bestellt hat (vgl. zur letztgenannten Voraussetzung: BGH, NJW 2012, 2734 Rn. 10 ff.). Handelt es sich um eine Patentstreitsache, ist darüber hinaus gemäß § 143 Abs. 3 PatG eine weitere Gebühr nach Nr. 3403 VV-RVG erstattungsfähig, die dem Streithelfer des Beschwerdeführers durch die Mitwirkung eines Patentanwalts an der inhaltlichen Prüfung der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung, der Erörterung mit dem Streithelfer und der Abstimmung mit den Anwälten des Beschwerdegegners entstanden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639 zur Erstattung einer entstandenen Patentanwaltsgebühr in einer Kennzeichenstreitsache nach § 140 Abs. 3 MarkenG).

23

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Gröning

Grabinski

Hoffmann

Kober-Dehm

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.07.2016 - 4a O 6/09 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 13.03.2017 - I-2 W 22/16 -