



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 15/12

vom

20. März 2013

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Patentstreitsache II

PatG § 143

- a) Bei der Honorarklage eines Rechts- oder Patentanwalts handelt es sich nicht notwendigerweise schon deswegen um eine Patentstreitsache, weil der Gegenstand des zugrunde liegenden Auftrags sich auf eine Erfindung bezogen oder ein Patent oder eine Patentanmeldung betroffen hat.
- b) Dies ist vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der Frage, ob die Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis der Erfindung keine Rolle spielt und es deshalb keines besonderen Sachverstands bedarf, um die für die Entgeltung der dem Anwalt übertragenen Erwirkung eines technischen Schutzrechts maßgeblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können.

BGH, Beschluss vom 20. März 2013 - X ZB 15/12 - KG Berlin
LG Berlin

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. März 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens, den Richter Gröning, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 10. Juli 2012 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Kläger haben von der Beklagten Entgelt für ihre Tätigkeit als Patentanwälte im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt verlangt; diese Klage hatte keinen Erfolg. Das Landgericht Berlin hat mit Beschluss vom 6. Juli 2011 die der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 509,83 € festgesetzt. In diesem Betrag enthalten sind die Kosten der auf Seiten der Beklagten neben den von ihr beauftragten Rechtsanwälten tätigen Patentanwälte in Höhe von 232,80 €.
- 2 Gegen die Kostenfestsetzung haben sich die Kläger mit der sofortigen Beschwerde gewandt. Das Kammergericht hat den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss teilweise abgeändert und die der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 277,03 € nebst Zinsen festgesetzt (GRUR-RR 2012, 410).

3 Hiergegen richtet sich die vom Kammergericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Beklagten.

4 II. Die gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 statthafte und auch ansonsten zulässige Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

5 1. Die Rechtsbeschwerde ist nicht deshalb unzulässig, weil es an der gemäß § 575 Abs. 3 Nr. 1 ZPO erforderlichen Erklärung fehlt, inwieweit der Beschluss des Kammergerichts angefochten wird. Umfang und Ziel der Anfechtung ergeben sich eindeutig aus der Rechtsbeschwerdebegründung. Danach will die Beklagte die Entscheidung des Kammergerichts anfechten, soweit zu ihrem Nachteil entschieden worden ist, nämlich ihr Kostenfestsetzungsantrag vom 29. April 2011 zurückgewiesen worden ist. Das Fehlen eines förmlichen Antrags ändert nichts an der Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde. Dass die Beklagte in der Beschwerdeinstanz keinen Antrag gestellt, sich gleichwohl in der Begründung in ihrer Rechtsbeschwerde auf einen solchen Antrag berufen hat, ist ebenfalls unschädlich. Das Landgericht hatte ihrem Kostenfestsetzungsgesuch in vollem Umfang entsprochen. Ein ausdrücklicher Gegenantrag zu der hiergegen erhobenen sofortigen Beschwerde war nicht erforderlich.

6 2. Das Beschwerdegericht hat zu Recht den Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten zurückgewiesen, soweit die Kosten durch die Mitwirkung von Patentanwälten entstanden sind. Die Kläger haben der Beklagten diese Kosten nicht gemäß § 143 Abs. 3 PatG zu erstatten, weil die zugrunde liegende Honorarklage keine Patentstreitsache im Sinne des § 143 Abs. 1 PatG ist.

7 a) Das Kammergericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

8 § 143 Abs. 3 PatG sei nicht anwendbar, weil der Rechtsstreit keine Patentstreitsache sei. Unter Berücksichtigung des Sinn und Zwecks des § 143 PatG sei eine Auslegung der Vorschrift, die so weit gehe, Honorarklagen aus einem Patentanwaltsvertrag generell als Patentstreitsache zu qualifizieren, nicht gerechtfertigt. Die Kläger hätten in dem vergangenen Rechtsstreit jedenfalls keinen Anspruch aus dem Patentgesetz geltend gemacht. Der Patentanwaltsvertrag beurteile sich als Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstvertragscharakter nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Es widerspreche dem Sinn und Zweck des § 143 PatG, ein solches Vertragsverhältnis grundsätzlich als sonstwie mit einer Erfindung eng verknüpftes Rechtsverhältnis zu betrachten. Der Inhalt des Schutzrechts und der Umstand, dass es sich dabei um ein Patent gehandelt habe, habe für die Begründung der Klage unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine Rolle gespielt. Soweit patentrechtliche Fragen in einem Honorarprozess durch Einwendungen des Beklagten aufgeworfen würden, könne sich im Einzelfall eine Erstattungspflicht auch bei einem nicht als Patentstreitsache einzuordnenden Verfahren aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ergeben; im Streitfall lägen die Voraussetzungen für einen Kostenerstattungsanspruch nach dieser Vorschrift jedoch nicht vor.

9 b) Dies hält der Nachprüfung stand.

10 (1) Wie der Senat mit Beschluss vom 22. Februar 2011 (X ZB 4/09, GRUR 2011, 662 - Patentstreitsache) entschieden hat, zählen zu den Patentstreitsachen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonstwie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Hierzu können insbesondere Klagen gehören, deren Anspruchs-

grundlage sich aus einem Patent oder einer nicht geschützten Erfindung ergibt, sowie solche, deren Ansprüche auf einem Lizenz- oder sonstigem Verwertungsvertrag beruhen (BGH, Urteil vom 7. November 1952 - I ZR 43/52, BGHZ 8, 16, 18). Die Prozessökonomie und das Interesse der Parteien, ihren eigentlichen Streit verhandelt und entschieden zu wissen, gebietet, eine Patentstreitsache anzunehmen, wenn die Voraussetzungen für eine enge Verknüpfung mit einer Erfindung hinreichend dargestellt und erkennbar werden, woraus sich in der Praxis eine weite Auslegung des Begriffs der Patentstreitsache ergibt. Bei Klagen, deren Anspruchsgrundlage sich nicht aus dem Patentgesetz ergibt und bei denen das den Klagegrund bildende Rechtsverhältnis auch keine sonstige Regelung durch das Patentgesetz erfährt, sind Sinn und Zweck der Zuständigkeit gemäß § 143 PatG zu beachten. Es soll damit gewährleistet werden, dass sowohl das Gericht als auch die zur Vertretung einer Partei berufenen und die bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälte über besonderen Sachverstand verfügen, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis und die Bestimmung ihrer Reichweite maßgeblichen tatsächlichen Umstände erfassen und beurteilen zu können. An dieser Rechtfertigung fehlt es, wenn das den Streitgegenstand bildende Rechtsverhältnis ausschließlich Anspruchsvoraussetzungen und sonstige Tatbestandsmerkmale aufweist, für deren Beurteilung das Gericht und die Prozessvertreter der Parteien keines solchen Sachverständigen bedürfen.

11 (2) Dies hat der Senat in seiner Entscheidung vom 22. Februar 2011 (X ZB 4/09, aaO) für den dort zugrunde liegenden Rechtsstreit angenommen, in dem der Kläger den Klageanspruch darauf gestützt hatte, dass der Beklagte ihn vorsätzlich sittenwidrig durch Erschleichen eines Urteils in einem Vorprozess geschädigt habe; in diesem Vorprozess hatte der Kläger unter anderem die Übertragung eines Patents verlangt.

- 12 (3) Auch bei der Honorarklage eines Rechts- oder Patentanwalts handelt es sich nicht notwendigerweise schon deswegen um eine Patentstreitsache, weil der Gegenstand des zugrunde liegenden Auftrags sich auf eine Erfindung bezogen oder ein Patent oder eine Patentanmeldung betroffen hat. Dies ist vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der Frage, ob die Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis der Erfindung keine Rolle spielt und es deshalb keines besonderen Sachverständigen bedarf, um die für die Entgeltung der dem Anwalt übertragenen Erwirkung eines technischen Schutzrechts maßgeblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können. Es fehlt dann nach Sinn und Zweck des § 143 PatG die Rechtfertigung für die Einordnung als Patentstreitsache.
- 13 Das Kammergericht hat daher rechtsfehlerfrei darauf abgestellt, dass der Inhalt der Patentanmeldung in dem Rechtsstreit unter keinem Gesichtspunkt eine Rolle gespielt habe. Hiergegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts.

14

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

Meier-Beck

Mühlens

Gröning

Schuster

Deichfuß

Vorinstanzen:

LG Berlin, Entscheidung vom 06.07.2011 - 16 O 47/09 -

KG Berlin, Entscheidung vom 10.07.2012 - 5 W 248/11 -