



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 2/18

vom

14. April 2020

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

EPA-Vertreter

PatG § 143 Abs. 3

Die Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig.

BGH, Beschluss vom 14. April 2020 - X ZB 2/18 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. April 2020 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 9. Februar 2018 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 A. Die Klägerin wendet sich im Kostenfestsetzungsverfahren gegen
den Ansatz von Patentanwaltskosten.

2 Das Landgericht hat die von der Klägerin in einer Patentstreitsache zu
erstattenden Kosten mit Beschluss vom 2. Mai 2016 auf rund 475.066 € zuzüg-
lich Zinsen festgesetzt. Hiervon entfallen 228.760 € auf Patentanwaltskosten.

3 Diesen Betrag machen die Beklagten für die Mitwirkung eines Rechts-
anwalts geltend, der zugleich gemäß Art. 134 Abs. 2 EPÜ als Vertreter beim
Europäischen Patentamt zugelassen ist (nachfolgend auch: EPA-Vertreter).

4 Das Beschwerdegericht hat die von der Klägerin mit dem Ziel der Abset-
zung der Patentanwaltskosten eingelegte sofortige Beschwerde zurückgewie-
sen. Mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde ver-
folgt die Klägerin ihr Ziel weiter.

5 B. Die statthafte (§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO) und auch im Übri-
gen zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

6 I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung wie folgt begrün-
det:

7 Als Patentanwalt im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG sei auch jeder nach
Art. 134 EPÜ zugelassene Vertreter anzusehen. Die für die Zulassung als EPA-
Vertreter erforderliche Eignungsprüfung stelle eine den Vorgaben der Patent-
anwaltsordnung vergleichbare Befähigung sicher. Es sei nicht gerechtfertigt,
Inländer strengeren Erstattungsregeln zu unterwerfen als EPA-Vertreter aus
dem EU-Ausland, auf die § 143 Abs. 3 PatG wegen der Dienstleistungsfreiheit
anwendbar sei. Dass es einem Inländer freistehe, zusätzlich die Zulassung als
nationaler Patentanwalt zu erwerben, sei unerheblich.

8 Entgegen der Auffassung der Klägerin sei auch davon auszugehen, dass
der Rechtsanwalt, dessen Kosten geltend gemacht werden, als EPA-Vertreter
im Verletzungsverfahren mitgewirkt habe. Durch anwaltliche Versicherung sei
glaubhaft gemacht worden, dass er als EPA-Vertreter beauftragt worden sei
und im Verletzungsverfahren insbesondere durch Teilnahme an Besprechun-
gen mit den Prozessbevollmächtigten der Beklagten zur Frage der Aussetzung
und zu den mündlichen Verhandlungen mitgearbeitet habe. Da eine Mitwirkung
im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG noch nachträglich im Kostenfestsetzungsver-
fahren glaubhaft gemacht werden könne, sei unmaßgeblich, dass die betreffen-
de Person in den Verhandlungsprotokollen als Rechtsanwalt bezeichnet sei.

9 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

10 1. § 143 Abs. 3 PatG ist auf einen beim Europäischen Patentamt zu-
gelassenen Vertreter entsprechend anwendbar.

11 a) Der unmittelbare Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist auf ei-
nen nach der Patentanwaltsordnung zugelassenen inländischen Patentanwalt
beschränkt (vgl. z.B. Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. (2015), § 143
Rn. 22; Kaess in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 143 Rn. 133;
Kircher in BeckOK Patentrecht, 13. Edition [Stand: 15. Oktober 2019], § 143
Rn. 38; ebenso für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Markenstreit-
sache gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF [jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG]: BGH,
Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 15 -
Consulente in marchi). Seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Tätigkeit euro-
päischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG, vom 12. Mai 2017, BGBl. I
1121, 1137) am 18. Mai 2017 haben gemäß § 16 EuPAG Patentanwälte, die
ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäi-
schen Wirtschaftsraums oder in der Schweiz haben und die Tätigkeit eines Pa-
tentanwalts in Deutschland nach den Bestimmungen dieses Gesetzes vorüber-
gehend und gelegentlich ausüben (dienstleistende europäische Patentanwälte),
die gleiche Stellung (dazu etwa Gruber, GRUR Int. 2017, 859; Kircher, aaO Rn.

38). Eine vergleichbare Regelung für beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreter enthält das Gesetz nicht.

12 b) § 143 Abs. 3 PatG ist aber entsprechend anwendbar, wenn ein beim Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter unterstützend in einer Patentstreitsache mitwirkt.

13 Der in diesem Punkt im Wesentlichen übereinstimmenden Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum (OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22; OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888; GRUR 1980, 331 [zu § 51 Abs. 5 PatG aF]; Grabinski/Zülch, aaO, § 143 Rn. 22; Gruber, GRUR Int. 2016, 1025, 1026; Kaess, aaO, § 143 Rn. 133; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. B Rn. 372; Rojahn/Rektorschek, Mitt. 2014, 1, 6; Rütting in Cegl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. (2018), § 91 Rn. 106; Schulte/Rinken, PatG, 10. Aufl. (2017), § 143 Rn. 28; Vierkötter/Schneider/Thierbach, Mitt. 2012, 149, 155; Zapp, GRUR-Prax 2018, 194) tritt der Senat bei.

14 aa) Für den Fall der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache besteht eine planwidrige Regelungslücke (zu dieser Analogievoraussetzung z.B. BGH, Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung; Urteil vom 8. Januar 2019 - II ZR 364/18, BGHZ 220, 354 = NJW 2019, 1512 Rn. 14).

15 (1) Der historische Gesetzgeber konnte die Gleichstellung eines EPA-Vertreters mit einem inländischen Patentanwalt nicht in Betracht ziehen, weil die Europäische Patentorganisation, deren Organ das Europäische Patentamt ist (Art. 4 Abs. 2 Buchst. a EPÜ), bei Einführung der zugrundeliegenden Bestimmung als § 51 Abs. 5 PatG im Jahr 1936 (BIPMZ 1936, 78, 85) noch nicht existierte. Die Patentorganisation wurde erst 1977 aufgrund des im Jahr 1973 unterzeichneten Europäischen Patentübereinkommens gegründet (vgl. u.a.

ABI. EPA 1/1978, S. 1 ff.; Art. I Ziff. 3 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976, BGBl. II 1976, S. 649, 826).

16 (2) Seitdem ist die Vorschrift zwar mehrfach geändert worden. Es ist aber nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber dabei die Gleichstellung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters bedacht hätte oder ausschließen wollte.

17 (3) Dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland kann ein diesbezüglicher Regelungswille im Hinblick auf den Streitfall schon deshalb nicht entnommen werden, weil dieses erst am 18. Mai 2017 und damit nach Beendigung der Tätigkeit, für die die Klägerin Kostenfestsetzung beantragt, in Kraft getreten ist.

18 Unabhängig davon lässt sich weder den Regelungen noch der Begründung dieses Gesetzes ein Hinweis darauf entnehmen, dass der Gesetzgeber auch die Stellung von EPA-Vertretern im Zusammenhang mit § 143 Abs. 3 PatG regeln wollte.

19 (a) Das Gesetz dient als Teil des Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe der Umsetzung mehrerer Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates im Bereich der Berufungsanerkennung, der Dienstleistungs- und der Niederlassungsfreiheit (vgl. im Einzelnen BT-Drucks. 18/9521 S. 81 f.).

20 Die Tätigkeit der nach Art. 134 EPÜ zugelassenen Vertreter fällt nicht in den Regelungsbereich dieser Richtlinien. Deshalb liegt die Annahme fern, der Gesetzgeber habe auch diese regeln wollen.

21 (b) Aus den Gesetzesmaterialien ergeben sich keine weitergehenden
Hinweise.

22 Die Begründung zum Regierungsentwurf erwähnt beim Europäischen
Patentamt zugelassene Vertreter allein in Zusammenhang mit der Regelung
über das Führen der Berufsbezeichnung durch einen dienstleistenden (§ 13
Abs. 1 Satz 1 EuPAG) und einen niedergelassenen (§ 20 EuPAG) europäi-
schen Patentanwalt (BT-Drucks. 18/9521 S. 191 Abs. 2). Mit dem in den § 13
Abs. 2 Satz 3 und § 21 Abs. 3 Satz 4 EuPAG vorgesehenen Verbot, die Be-
zeichnung "europäischer Patentanwalt" zu verwenden, soll im Bereich der pa-
tentanwaltlichen Vertretung eine Verwechslung mit dem beim Europäischen
Patentamt zugelassenen Vertreter ausgeschlossen werden, da dieser im Engli-
schen oft als "European Patent Attorney" bezeichnet werde, so dass bei einer
Übersetzung dieser Bezeichnung ins Deutsche Missverständnisse entstehen
könnten (BT-Drucks. 18/9521, S. 191 i.V.m. S.197).

23 Diese Klarstellung steht in keinem Zusammenhang mit der Stellung eines
an einem Patentrechtsstreit mitwirkenden EPA-Vertreters im Anwendungsbereich von § 143 Abs. 3 PatG.

24 (c) Der von der Rechtsbeschwerde aufgezeigte Hinweis im Regie-
rungsentwurf, wonach Rechts- und Patentanwälte, die weder in Deutschland
noch in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, in Deutschland vor Behörden und
Gerichten nicht tätig werden dürfen, bezieht sich nur auf eine Tätigkeit als Ver-
treter nach § 25 PatG (vgl. BT-Drucks. 18/9521, S. 236). Sie betrifft nicht eine
bloße Mitwirkung, wie sie im Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG allein
in Rede steht.

25 Aus diesem Grund spricht es auch nicht für eine bewusste gesetzgeberi-
sche Privilegierung von Patentanwälten, dass diese in bestimmten Verfahren
vertretungsberechtigt sind (§ 4 Abs. 3 PAO, § 97 Abs. 2 Satz 1 PatG, § 113
Satz 1 PatG; zu letzterer Norm BGH, Beschluss vom 12. Februar 2014 -

X ZR 42/13, GRUR 2014, 508 Rn. 3 f. - IP-Attorney [Malta]) und dass das Gesetz zwischen Patentanwälten, Rechtsanwälten und sonstigen technischen Beratern (vgl. z.B. § 113 Satz 2 PatG) unterscheidet.

26 In einer Patentstreitsache ist ein Patentanwalt grundsätzlich nicht vertretungsbefugt. Gemäß § 143 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO besteht prinzipiell Rechtsanwaltszwang (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

27 (d) Der Annahme einer Regelungslücke steht auch nicht entgegen, dass das Gesetz mit § 91 Abs. 1 ZPO eine allgemeine Vorschrift zum Umfang der Kostentragungspflicht der unterlegenen Partei enthält.

28 Die unwiderlegliche gesetzliche Vermutung in § 143 Abs. 3 PatG (vgl. zu § 140 Abs. 3 MarkenG aF BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 - Irreführende Lieferantenangabe) befreit gerade von der gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war (BIPMZ 1936, 103, 114 [zu § 51 Abs. 5 PatG aF]; Grabinski/Zülch, aaO, § 143 Rn. 23 mwN).

29 bb) Es besteht auch eine vergleichbare Interessenlage (zu dieser Analogievoraussetzung: BGHZ 220, 354 Rn. 14).

30 Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache ist rechtlich so weitgehend mit dem in § 143 Abs. 3 PatG geregelten Tatbestand vergleichbar, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen wie bei Erlass dieser Regelung hätte leiten lassen, zum gleichen Abwägungsergebnis gelangt (vgl. allgemein: BGH, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung).

31 (1) Der historische Gesetzgeber wollte mit § 51 Abs. 5 PatG aF Klarheit schaffen, inwieweit der unterliegende Gegner die durch die Inanspruchnahme patentanwaltlicher Hilfe in einem Patentprozess entstehenden Kosten zu erstatten hat. Dazu hat er auf eine einzelfallbezogene Notwendigkeitsprüfung verzichtet und eine an die Vergütung für Rechtsanwälte angelehnte Erstattungspflicht eingeführt (BIPMZ 1936, 103, 114).

32 Die Einschränkung des Erstattungsanspruchs auf eine Gebühr - die ursprünglich verhindern sollte, dass übermäßige Erstattungspflichten das Prozesswagnis unangemessen vergrößern (BIPMZ 1936, 103, 114) - wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2002 abgeschafft (vgl. Art. 7 Nr. 36, Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums [juris: GeistEigKostBerG]), weil sie aus gesetzgeberischer Sicht die tatsächliche Arbeitsleistung des Patentanwalts in den jeweiligen (Verletzungs-)Verfahren und dessen Stellung (§§ 3, 4 PAO) nicht berücksichtigte; zudem habe die Deckelung den Schadensersatzanspruch des obsiegenden Schutzrechtsinhabers gemindert (BT-Drucks. 14/6203, S. 64).

33 (2) Alle diese Überlegungen treffen in gleicher Weise zu, wenn statt eines Patentanwalts ein beim Europäischen Patentamt zugelassener Vertreter in einer Patentstreitsache mitwirkt. An der Einbeziehung eines solchen Vertreters besteht grundsätzlich ein vergleichbar schutzwürdiges Interesse.

34 Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters kann dem Gericht und den zur Vertretung einer Partei berufenen und bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälten in gleicher Weise wie die eines Patentanwalts den besonderen Sachverstand vermitteln, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis maßgeblichen Umstände erfassen und in patentrechtlicher Hinsicht beurteilen zu können (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 4/09, GRUR 2011, 662 Rn. 10 mwN - Patentstreitsache I; GRUR 2013, 756 Rn. 10 - Patentstreitsache II). Wie das

Beschwerdegericht zutreffend dargelegt hat, verfügt ein EPA-Vertreter - soweit für den Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG relevant - über eine vergleichbare berufliche Qualifikation wie ein Patentanwalt.

35 (a) Zur Patentanwaltschaft kann gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 PAO zugelassen werden, wer nach § 5 Abs. 2 PAO die Befähigung für den Beruf des Patentanwalts erlangt hat oder über eine Bescheinigung nach § 2 Abs. 5 EuPAG verfügt.

36 Die erforderliche technische Befähigung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 PAO) hat erworben, wer sich im Inland als ordentlicher Studierender einer wissenschaftlichen Hochschule dem Studium naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer gewidmet, das Studium durch eine staatliche oder akademische Prüfung mit Erfolg abgeschlossen hat (§ 6 Abs. 1 Satz 1 PAO) und ein Jahr technisch tätig war (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PAO). Nach einer knapp dreijährigen Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 5 Abs. 2, Abs. 3 i.V.m. § 7 PAO) sind die erforderlichen Rechtskenntnisse durch eine Prüfung nachzuweisen (§ 5 Abs. 2 Satz 1, § 8 PAO).

37 (b) Die Zulassung als EPA-Vertreter setzt die erfolgreiche Ablegung der europäischen Eignungsprüfung voraus (Art. 134 Abs. 2 Buchst. c EPÜ), von der es nur innerhalb eines Jahres ab Wirksamwerden des Beitritts eines Staates zum Europäischen Patentübereinkommen im Rahmen der sog. "Großvaterregelung" eine Befreiungsmöglichkeit gibt (Art. 134 Abs. 3 Buchst. c Satz 1 und 2 EPÜ; im Einzelfall kann die erforderliche Befähigung auch anders nachgewiesen werden, vgl. Art. 134 Abs. 7 Buchst. b EPÜ).

38 Von dieser im vorliegenden Zusammenhang nicht relevanten Ausnahme abgesehen setzt die Teilnahme an der europäischen Eignungsprüfung ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom oder den Nachweis gleichwertiger Kenntnisse voraus (vgl. u.a. Art. 134a Abs. 1 Buchst. b EPÜ i.V.m. Art. 11 Abs. 1 Buchst. a der Vorschriften über die europäische Eignungs-

prüfung für zugelassene Vertreter (VEP) in der für Eignungsprüfungen ab 2010 geltenden Fassung, Anhang zum Beschluss des Verwaltungsrats CA/D 26/08 vom 10. Dezember 2008, ABI. EPA 1/2009, S. 9 ff., zuletzt jeweils veröffentlicht im Rahmen der Zusatzpublikation 2, ABI. EPA 2019, S. 1 ff.). Im Anschluss muss der Bewerber für die Dauer von grundsätzlich mindestens drei Jahren (in Vollzeit) die notwendige Berufserfahrung sammeln (Art. 11 Abs. 2 ff. VEP; zur möglichen Verkürzung um bis ein Jahr, vgl. Art. 11 Abs. 5 VEP, Regel 16 der Ausführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung (ABVEP) in der für Eignungsprüfungen ab 2019 geltenden Fassung vom 13. Dezember 2018, Zusatzpublikation 2, ABI. EPA 2019, S. 18 ff.). Alternativ kann an der Eignungsprüfung teilnehmen, wer mindestens vier Jahre Prüfer beim Europäischen Patentamt gewesen ist (Art. 11 Abs. 2 Buchst. b VEP).

39 (c) Diese Anforderungen gewährleisten eine einem Patentanwalt vergleichbare Befähigung zur Mitwirkung in einer Patentstreitsache.

40 (aa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist insofern unerheblich, dass ein EPA-Vertreter nicht über die gleichen Kenntnisse im deutschen Recht verfügt wie ein Patentanwalt.

41 Spezieller Kenntnisse im deutschen Recht bedarf ein Patentanwalt vor allem deshalb, weil er als unabhängiges Organ der Rechtspflege zur eigenständigen Beratung und Vertretung in einer Vielzahl von Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes berechtigt ist (§§ 3, 4 Abs. 3 PAO). Insoweit gebieten eine geordnete Rechtspflege und zwingende Gründe des Allgemeininteresses ein hohes Qualifikationsniveau (dazu BT-Drucks. 18/9521, S. 184 Abs. 3).

42 Dagegen liegt der Schwerpunkt einer Mitwirkung in Patentstreitsachen im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG regelmäßig auf technischem oder naturwissenschaftlichem Gebiet, weil grundsätzlich nur Rechtsanwälte zur Vertretung der

Beteiligten berechtigt sind. Zwar setzt die Mitwirkung in einer Patentstreitsache Kenntnisse im materiellen Patentrecht voraus. Über diese verfügt aber regelmäßig auch ein EPA-Vertreter, denn das materielle Patentrecht ist auf europäischer Ebene weitgehend vereinheitlicht (vgl. nur die Begründung zum Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 24. August 2007, BT-Drucks. 16/4382, S. 7 und den Überblick zur Harmonisierung des deutschen und europäischen Patentrechts bei Rogge/Melullis in Benkard, 11. Aufl. (2015) Einleitung PatG, Rn. 42, 43, 61, 63, 66).

43 (bb) Der Umstand, dass als Vertreter beim Europäischen Patentamt nicht nur zugelassen werden kann, wer ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 PAO absolviert hat, sondern insoweit auch der Abschluss einer Fachhochschule ausreichend sein kann (Regel 11 Abs. 1 ABVEP; zur abweichenden Rechtslage nach der Patentanwaltsordnung BGH, Urteil vom 29. November 2013 - PatAnwZ 1/12, GRUR 2014, 510 Rn. 13, 15 ff. - Zulassung zum Patentanwalt), führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

44 Für eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG müssen nicht genau dieselben Anforderungen wie an eine Patentanwaltstätigkeit in Deutschland erfüllt sein. Es genügt, dass ein EPA-Vertreter aufgrund seiner beruflichen Qualifikation in der Lage ist, vergleichbar einem Patentanwalt in einer Patentstreitsache mitzuwirken. Daran bestehen aufgrund der Anforderungen an eine Zulassung beim Europäischen Patentamt, insbesondere des seit jeher hohen Niveaus der europäischen Eignungsprüfung (vgl. u.a. Regeln 11 bis 14 ABVEP), keine relevanten Zweifel.

45 Unabhängig davon setzt auch die Betätigung als Patentanwalt im Inland nicht in jedem Fall ein Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule im Sinne von § 6 Abs. 1 PAO voraus (vgl. § 6 Abs. 2 PAO; § 5 Abs. 1 Satz 1 PAO, § 2

Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 1, Abs. 2 EuPAG, Art. 11 Buchst. b, c, d Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG; §§ 13 f., 26 EuPAG).

46 (d) Die Vergleichbarkeit hängt auch nicht davon ab, ob im Einzelfall ein schutzwürdiges Interesse an der Mitwirkung eines EPA-Vertreters besteht oder ob ein europäisches Patent betroffen ist (vgl. zum Kennzeichenrecht: BGH, GRUR 2007, 999 Rn. 15 - *Consulente in marchi*).

47 Die technischen Fragen, die sich einem EPA-Vertreter und einem Patentanwalt stellen, unterscheiden sich grundsätzlich nicht (OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22). Deshalb ist für den Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG auch insoweit eine typisierende Betrachtung angezeigt (vgl. zu § 91 ZPO etwa: BGH, GRUR 2011, 662 Rn. 19 - *Patentstreitsache I*).

48 (e) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ist nicht zwischen einem im Inland und einem im Ausland ansässigen EPA-Vertreter zu differenzieren (so z.B. auch Zapp, GRUR-Prax 2018, 194). Maßgebend ist vielmehr allein die - aufgrund der Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter zu unterstellende - Fähigkeit, wie ein inländischer Patentanwalt in einer Patentstreitsache mitzuwirken.

49 Dass ein inländischer EPA-Vertreter möglicherweise die Zulassung zur Patentanwaltschaft erwerben kann, ist, wie das Beschwerdegericht zutreffend dargelegt hat, unerheblich. Wegen der unterschiedlichen Anforderungen, insbesondere an die Berufserfahrung, besteht diese Möglichkeit nicht ohne weiteres. Den diesbezüglichen Unterschieden kommt für die Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit § 143 Abs. 3 PatG im Mittelpunkt stehen, keine entscheidende Bedeutung zu.

50

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist nicht zu besorgen, dass ein inländischer EPA-Vertreter, der die Anforderungen an die Patentanwaltszulassung nicht erfüllt, über den Umweg des § 143 Abs. 3 PatG als Patentanwalt tätig sein kann. Die Mitwirkung nach § 143 Abs. 3 PatG ist nur eines von vielen Betätigungsfeldern, die einem Patentanwalt offenstehen.

51 2. Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Beschwerdegerichts, der Rechtsanwalt, dessen Kosten die Klägerin festgesetzt wissen will, habe als EPA-Vertreter im Verletzungsprozess mitgewirkt.

52 a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht die anwaltliche Versicherung des betroffenen Rechtsanwalts zur Glaubhaftmachung hat genügen lassen, obwohl dieser in den Verhandlungsprotokollen als Rechtsanwalt bezeichnet ist.

53 aa) Die Beweiskraft eines Protokolls über eine mündliche Verhandlung erstreckt sich nicht auf die Funktion, an der ein Vertreter, Bevollmächtigter oder Beistand an der Verhandlung teilgenommen hat.

54 Nach § 165 Satz 1 ZPO kommt dem Protokoll Beweiskraft in Bezug auf die für die Verhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten zu. Dazu gehören nach verbreiteter Auffassung auch die nach § 160 Abs. 1 ZPO zu protokollierenden Umstände. Hinsichtlich des genannten Personenkreises sieht § 160 Abs. 1 Nr. 4 ZPO insoweit aber nur die Protokollierung der Namen vor.

55 bb) Zu Recht und von der Rechtsbeschwerde insoweit unangegriffen ist das Beschwerdegericht auch davon ausgegangen, dass eine Mitwirkung im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG noch nachträglich im Kostenfestsetzungsverfahren dargelegt und glaubhaft gemacht werden kann (vgl. z.B. OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2003, 125; OLG Hamburg, Mitt. 2019, 138, 139; Kaess, aaO, § 143 Rn. 144; Kircher, aaO, § 143 Rn. 51).

56 b) Ob die Mitwirkung erforderlich war, ist nicht entscheidungserheblich.

57 Wie bereits oben ausgeführt wurde, findet im Anwendungsbereich von § 143 Abs. 3 PatG eine Notwendigkeitsprüfung nicht statt. Der von der Rechtsprechung für andere Verfahren entwickelte Grundsatz, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts nur zu erstatten sind, wenn der Anspruchsteller darlegt und erforderlichenfalls nachweist, dass die Beteiligung erforderlich war (für das Markenrecht: BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24 - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 24 f. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2016, 526 Rn. 46 - Irreführende Lieferantenangabe), ist auf das Verhältnis der an einer Patentstreitsache beteiligten Parteien nicht übertragbar.

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

Bacher

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 02.05.2016 - 7 O 30/12 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 09.02.2018 - 6 W 79/16 -