



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 57/05

vom

18. Mai 2006

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Erstattung von Patentanwaltskosten

GeschmMG § 15 Abs. 5 i.d.F. v. 13.12.2001; GebrMG § 27 Abs. 5 i.d.F. v. 13.12.2001; MarkenG § 140 Abs. 5 i.d.F. v. 13.12.2001; PatG § 143 Abs. 5 i.d.F. v. 13.12.2001; SortSchG § 38 Abs. 4 i.d.F. v. 13.12.2001;
Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 Art. 30 Abs. 1;
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1

- a) Die Vorschriften über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts finden in der Fassung des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 auch auf Streitverfahren Anwendung, die vor dem 1. Januar 2002 anhängig wurden, wenn die Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nach dem Inkrafttreten der Neuregelung (1. Januar 2002) vorgenommen worden sind.
- b) Zur Erstattungsfähigkeit von Reisekosten des Prozessbevollmächtigten, die angefallen sind, nachdem das am Gerichtsort bestehende Büro der überörtlichen Anwaltssozietät, der er angehört, geschlossen worden ist.

BGH, Beschl. v. 18. Mai 2006 - I ZB 57/05 - OLG Dresden
LG Leipzig

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Mai 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 10. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 25. April 2005 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 3.911,13 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Klägerin ist ein in O. ansässiges Unternehmen. Mit ihrer im Jahre 1997 erhobenen Klage nahm sie die Beklagten aus Wettbewerbs- und Geschmacksmusterrecht auf Unterlassung in Anspruch. Die Klägerin ließ sich durch eine überörtliche Anwaltssozietät mit einer Niederlassung in Leipzig und durch einen Patentanwalt vertreten. Nach Schließung der Leipziger Niederlassung übernahm das Münchener Büro der Anwaltssozietät die weitere Vertretung der Klägerin.

- 2 Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Klägerin u.a. beantragt, die Kosten ihres Patentanwalts in voller Höhe ohne die in § 143 Abs. 5 PatG a.F., § 15

Abs. 5 GeschmMG a.F. vorgesehene Beschränkung auf eine Gebühr und die Reisekosten für die Wahrnehmung von drei Terminen vor dem Landgericht Leipzig durch ihren in München ansässigen Prozessbevollmächtigten festzusetzen.

3 Das Landgericht hat auf die Erstattungsfähigkeit der Kosten des Patentanwalts der Klägerin in dem im Jahre 1997 anhängig gemachten und am 2. Juli 2004 in erster Instanz entschiedenen Rechtsstreit § 143 Abs. 5 PatG in der vor dem 1. Januar 2002 gültigen Fassung angewandt und die Festsetzung der über eine Gebühr nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO hinausgehenden Gebühren nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BRAGO des Patentanwalts sowie die Festsetzung der Reisekosten abgelehnt.

4 Auf die sofortige Beschwerde der Klägerin hat das Oberlandesgericht die weiteren Gebühren des Patentanwalts der Klägerin und die Reisekosten ihres in München ansässigen Prozessbevollmächtigten antragsgemäß festgesetzt (OLG Dresden GRUR-RR 2005, 294).

5 Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgen die Beklagten ihren Antrag weiter, die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts zurückzuweisen. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Die gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

7 1. Das Beschwerdegericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt:

8 Die Klägerin könne die Erstattung von drei Gebühren nebst Auslagen und Kosten ihres Patentanwalts von den Beklagten verlangen. Durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656) sei die Begrenzung auf eine volle Gebühr aufgehoben worden, der eine Erstattung der Kosten des Patentanwalts unterlegen habe. Die Neuregelung sei am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Sie sei auf zuvor begonnene, nach dem Inkrafttreten am 1. Januar 2002 beendete Streitverfahren anwendbar, weil eine Übergangsregelung fehle. Auf den Zeitpunkt der Stellung des Kostenfestsetzungsantrags komme es dagegen nicht an. Entscheidend sei, dass die Kostengrundentscheidung nach dem 31. Dezember 2001 ergangen sei. Das Vertrauen einer Partei auf die Beibehaltung der restriktiven Regelung für die Erstattung von Patentanwaltskosten sei nicht schutzwürdig. Abzustellen sei auch nicht auf den jeweiligen Zeitpunkt der Mitwirkungshandlung des Patentanwalts. Dies führe ansonsten zu zufallsbedingten Ergebnissen.

9 Die Reisekosten des Prozessbevollmächtigten der Klägerin seien erstattungsfähig. Ein Anwaltswechsel wäre keine kostengünstigere Alternative gewesen. Die Klägerin könne auch die Reisekosten des Prozessbevollmächtigten von München aus beanspruchen. Der dort ansässige Prozessbevollmächtigte sei schon vor der Aufgabe der Niederlassung in Leipzig mit dem Rechtsstreit der Klägerin befasst gewesen und habe das besondere Vertrauen der Klägerin gehabt. Gegen die Höhe der Reisekosten bestünden keine Bedenken. Eine Reise mit der Bahn sei in Anbetracht der anfallenden Übernachtungskosten keine gegenüber einem Flug kostengünstigere Reisemöglichkeit gewesen.

10 2. Die Rechtsbeschwerde der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

11 a) Das Beschwerdegericht hat die geltend gemachten Patentanwaltskosten im Ergebnis zu Recht als erstattungsfähig angesehen.

12 Durch das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 sind die seinerzeit in § 143 Abs. 5 PatG, § 15 Abs. 5 GeschMG - der in der vorliegenden Sache einschlägig ist (vgl. Abschn. II 2 a bb) -, § 27 Abs. 5 GebrMG, § 140 Abs. 5 MarkenG und § 38 Abs. 4 SortSchG vorgesehenen Beschränkungen der Erstattung von Patentanwaltskosten auf eine volle Gebühr entfallen (vgl. Art. 7 Nr. 36, Art. 8 Nr. 9, Art. 9 Nr. 33, Art. 18 Nr. 13 und Art. 20 Nr. 2 des Gesetzes). Nach seinem Art. 30 Abs. 1 trat das Gesetz am 1. Januar 2002 in Kraft, ohne dass eine Überleitungsvorschrift vorgesehen war.

13 aa) Die Frage, ob die Neuregelungen, die eine Beschränkung der Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten auf eine volle Gebühr nicht mehr vorsehen, auf laufende Verfahren anwendbar sind, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten.

14 Vereinzelt wird angenommen, die seit dem 1. Januar 2002 gültigen Regelungen seien auf Verfahren nicht anwendbar, in denen die Klage zuvor erhoben worden sei. Der neuen Regelung käme ansonsten für Altverfahren eine unechte Rückwirkung zu (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 125, 126; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 143 Rdn. 1).

15 Den gegenteiligen Standpunkt hat das Beschwerdegericht eingenommen, das die Neuregelung auf alle am 1. Januar 2002 noch nicht durch eine Kostengrundscheidungsentscheidung abgeschlossenen Verfahren anwenden will.

- 16 Die überwiegende Meinung geht zu Recht davon aus, die Patentanwaltskosten seien nach neuem Recht erstattungsfähig, wenn die Mitwirkungshandlung des Patentanwalts nach der Gesetzesänderung vorgenommen worden sei (zu § 143 Abs. 5 PatG: OLG Nürnberg GRUR-RR 2003, 31; OLG München MDR 2003, 1143; BPatGE 47, 50; zu § 140 Abs. 3 MarkenG: Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 140 Rdn. 40).
- 17 Sind die Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nach der Gesetzesänderung vorgenommen worden, kommen auf vor dem 1. Januar 2002 begonnene, zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Verfahren die neuen Bestimmungen zur Anwendung, weil diese zum Zeitpunkt der Mitwirkungshandlung des Patentanwalts in Kraft waren und Übergangsvorschriften fehlen, die bereits begonnene Gerichtsverfahren von der Neuregelung ausnehmen. Verfassungsrechtlich ist die Anwendung der geänderten kostenrechtlichen Vorschriften auf laufende Verfahren unbedenklich. Es handelt sich nicht um eine echte Rückwirkung, die grundsätzlich unzulässig ist. Eine echte Rückwirkung liegt nur vor, wenn nachträglich ändernd in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingegriffen wird (BVerfGE 11, 139, 145 f.). Daran fehlt es vorliegend, weil die neuen kostenrechtlichen Vorschriften nur auf Mitwirkungshandlungen von Patentanwälten Anwendung finden, die nach dem 1. Januar 2002 vorgenommen worden sind. Es liegt vielmehr ein Fall unechter Rückwirkung vor. Ein solcher ist gegeben, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und dadurch die betroffenen Rechtspositionen nachträglich entwertet werden. Eine unechte Rückwirkung ist verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig. Einschränkungen können sich allerdings aus Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ergeben. Das ist der Fall, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur

Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen (BVerfGE 30, 392, 402). Die unbeschränkte Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts ist eingeführt worden, weil die zuvor bestehende Regelung, die eine Beschränkung auf eine volle Gebühr vorsah, die tatsächliche Arbeitsleistung des Patentanwalts nicht ausreichend berücksichtigte, sich rechtsbrüchig verhaltende Verletzer entlastete und deshalb als nicht mehr vertretbar angesehen wurde (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6203, S. 64 zu Art. 7 Nr. 37). Schutzwürdige Belange der unterlegenen Partei werden durch die Anwendung der Neuregelung in laufenden Verfahren auf nach dem 1. Januar 2002 vorgenommene Mitwirkungshandlungen des Patentanwalts nicht betroffen. Eine Partei kann nicht darauf vertrauen, dass eine zu Beginn eines gerichtlichen Verfahrens bestehende Einschränkung der Kostenerstattung während der gesamten Dauer des gerichtlichen Verfahrens ihre Gültigkeit behält und nicht für die Zukunft geändert wird. Jede Partei muss damit rechnen, dass sich die Kosten eines Prozesses während des laufenden Rechtsstreits aufgrund einer Änderung des Prozesskostenrechts erhöhen (BVerfGE 11, 139, 147).

- 18 Dagegen kann der vom Beschwerdegericht vertretenen Ansicht nicht beigetreten werden, die neuen Kostenvorschriften seien in gerichtlichen Verfahren, die vor dem 1. Januar 2002 begonnen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen seien, auch auf vor dem Inkrafttreten der Neuregelung vorgenommene Mitwirkungshandlungen von Patentanwälten anwendbar. Dadurch würde die uneingeschränkte Erstattungspflicht in ihren Wirkungen in die Zeit vor dem 1. Januar 2002 zurückreichen. Für eine derartige Rückwirkung ohne eine Überleitungsvorschrift, die eine rückwirkende Anwendung auf noch nicht abgeschlossene Verfahren anordnet, ist nach Inhalt und Entstehungsgeschichte des Gesetzes nichts ersichtlich.

19 bb) Die Patentanwaltskosten sind gleichwohl erstattungsfähig in der vom
Beschwerdegericht festgesetzten Höhe.

20 Rechtsgrundlage für die Kostenfestsetzung ist allerdings nicht § 143
Abs. 5 PatG, sondern § 15 Abs. 5 GeschmMG in der Fassung vom
13. Dezember 2001. Der vorliegende Rechtsstreit ist keine Patentstreitsache.
Die Klägerin hat ausweislich des landgerichtlichen Urteils vielmehr neben wett-
bewerbsrechtlichen Ansprüchen auch geschmacksmusterrechtliche Ansprüche
geltend gemacht.

21 Die der Höhe nach nicht umstrittenen Kosten des mitwirkenden Patent-
anwalts der Klägerin sind auch hinsichtlich der durch die mündliche Verhand-
lung und die Beweisaufnahme entstandenen Gebühren erstattungsfähig. Nach
dem 1. Januar 2002 haben weitere Verhandlungstermine und Beweiserhebun-
gen stattgefunden. Dies vermag der Senat anhand des Akteninhalts selbst fest-
zustellen, ohne dass es hierzu einer Zurückverweisung an das Beschwerdege-
richt bedarf. Unschädlich ist, dass sämtliche Gebühren des Patentanwalts be-
reits vor dem 1. Januar 2002 entstanden waren, weil vor diesem Zeitpunkt be-
reits eine mündliche Verhandlung stattgefunden und die Beweisaufnahme be-
gonnen hatte. Für die uneingeschränkte Erstattung nach § 15 Abs. 5
GeschmMG in der Fassung vom 13. Dezember 2001 reicht es aus, dass nach
diesem Stichtag die Gebührentatbestände (erneut) verwirklicht worden sind.

22 b) Die Reisekosten des in München ansässigen Rechtsanwalts der Klä-
gerin hat das Beschwerdegericht ebenfalls zu Recht festgesetzt.

23 aa) Reisekosten, die einer Partei durch die Beauftragung eines auswärti-
gen Rechtsanwalts entstanden sind, sind zu erstatten, wenn sie i.S. des § 91

Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig waren. Das ist bei den Reisekosten des in München ansässigen Rechtsanwalts der Klägerin der Fall. Diese hatte zunächst einen Rechtsanwalt am Sitz des Gerichts in Leipzig beauftragt. Erst durch die Schließung der Niederlassung der überörtlichen Sozietät in Leipzig wurde der Wechsel zu dem in München ansässigen Rechtsanwalt derselben Sozietät erforderlich. Dieser auf die Schließung der Leipziger Niederlassung zurückzuführende Übergang der Vertretung auf das Münchener Rechtsanwaltsbüro derselben Sozietät beruht weder auf einem Verschulden der Partei noch ihres Prozessbevollmächtigten. Die dadurch entstandenen zusätzlichen Reisekosten sind deshalb notwendige Kosten i.S. des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Durch die Beauftragung eines anderen Rechtsanwalts am Gerichtsort in Leipzig wären zusätzliche, die Reisekosten übersteigende Gebühren angefallen.

24

Die Klägerin war entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht gehalten, den Rechtsstreit von dem Büro der überörtlichen Sozietät in Berlin aus führen zu lassen, selbst wenn dadurch geringere Reisekosten angefallen wären. Für die Frage, ob die Klägerin nach Schließung der Niederlassung in Leipzig den Rechtsstreit von München aus führen lassen konnte oder unter Kostengesichtspunkten das Büro in Berlin beauftragen musste, kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Sie ist lediglich gehalten unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (BGH, Beschl. v. 9.9.2004 - I ZB 5/04, GRUR 2005, 84, 85 = WRP 2004, 1492 - Unterbevollmächtigter II; Beschl. v. 13.9.2005 - X ZB 30/04, Umdruck S. 4 f. - Auswärtiger Rechtsanwalt V). Die Fortführung des Rechtsstreits durch das Münchener Büro statt durch die Niederlassung in Berlin entsprach berechtigten Interessen der Klägerin. Der in München tätige Prozessbe-

vollmächtigte der Klägerin war bereits vorgerichtlich mit der Angelegenheit befasst und hatte den Prozess von Beginn an begleitet.

25 bb) Die festgesetzten Reisekosten sind auch der Höhe nach nicht zu beanstanden. Die von der Rechtsbeschwerde hierzu vorgetragenen Bedenken greifen nicht durch.

26 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Leipzig, Entscheidung vom 20.12.2004 - 5 O 1456/97 -

OLG Dresden, Entscheidung vom 25.04.2005 - 10 W 300/05 -