

Die Vergütung des Patentanwalts

Anspruchsdurchsetzung und Kostenerstattung
Eine kompakte Gesamtdarstellung mit
Materialiensammlung

von

Dr. Friedrich Albrecht

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

Dr. Markus Hoffmann, LL.M.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in Dresden

mitbegründet von

Esther Schall

4. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 4. Auflage	V
Hinweise zur Online-Nutzung	VII
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXV
Kapitel 1 Einführung	1
A. Patentanwalt – Organ der Rechtspflege und Unternehmer	1
B. Begriffsabgrenzung – Gebühr, Honorar, Vergütung	4
Kapitel 2 Maßgebliche Rechtsquellen der Patentanwaltsvergütung	6
Vorbemerkung Kapitel 2	6
A. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)	6
B. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)	6
C. Allgemeine und sondergesetzliche Normen zur Kostengrundentscheidung und zur Kostenerstattung in mehrseitigen Verfahren	8
D. Vorschriften zur patentanwaltlichen Verfahrens- und Prozesskostenhilfe	8
E. Standesrechtliche Vorgaben zur Patentanwaltsvergütung	8
F. Europarechtliche Vorgaben	9
Kapitel 3 Vergütungsanspruch aus dem Mandatsverhältnis	10
A. Die Patentanwaltsvergütung als Instrument der unternehmerischen Steuerung	10
I. Bedeutung der patentanwaltlichen Vergütung aus Sicht des Anwalts und des Mandanten	10
II. Grenzen des marketingstrategischen Einsatzes	11
1. Werbung mit Vergütung	11
2. Referral-Systeme	12
B. Die Mandatsbegründung und die vergütungsrelevante Angelegenheit	12
C. Der Vergütungsanspruch ohne ausdrückliche Vereinbarung	15
I. Aussagen und Empfehlungen der Patentanwaltskammer zur Marktübung als Ausgangs- punkt der Vergütungskonkretisierung im Streitfall	16
1. Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGebO) 1968	17
2. Richtlinien für die Berechnung von Dienstleistungen im Ausland von 1962	18
3. Kammerempfehlung zu EP- und PCT-Verfahren	19
4. Kammerempfehlung zu Unionsmarken und IR-Marken	19
5. Kammerempfehlung zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern	20
II. Teuerungszuschlag	20
III. Entwicklung der Bearbeiterhonorare und Stundensätze	23
1. Empirische Erhebungen zu rechtsanwaltlichen Stundensätzen und ihre Verwertbarkeit für die Berufsgruppe der Patentanwälte	23
a) STAR-Studie	24
b) Aussagen der Rechtsprechung unter Einbeziehung von Kammergutachten	24
c) Aussagen des berufsgruppenrelevanten Schrifttums	25
d) Berücksichtigung der regionalen Wirtschaftsleistung	25
2. Zusammenführung der Erkenntnisse	25
IV. Patentanwaltlicher Ermessensspielraum	26
V. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz als alternative Orientierungsmöglichkeit	27
1. Allgemeines	27
2. Einseitige Verfahren	28
3. Zweiseitige Verfahren	28
4. Beratung	29

D.	Ausdrückliche Vergütungsvereinbarungen	29
I.	Allgemeines	29
II.	Grenzen der Vereinbarungsfreiheit	31
	1. Erfolgshonorar	31
	2. Teilnahme an der Verwertung	33
	3. Dumpingpreise	33
	4. Unangemessen überhöhte Vergütungsvereinbarungen	34
	5. Ermäßigung und Erlass, Kostenübernahme	35
III.	Verjährungsvereinbarung	35
IV.	Folgen fehlerhafter Vergütungsvereinbarungen	35
E.	Abrechnung, Durchsetzbarkeit der Vergütungsansprüche und gerichtliche Geltendmachung gegenüber dem Mandanten	36
I.	Die patentanwaltliche Kostennote	36
II.	Gebührenüberhebung	38
III.	Durchsetzbarkeit von Vergütungsansprüchen	38
	1. Fälligkeit	38
	2. Verjährung	39
	3. Parteiverrat und seine Kostenfolgen	39
	4. Sonstige Einreden	39
IV.	Gerichtliche Geltendmachung	39
	1. Vergütungsleistungsklage gegen eigenen Mandanten	39
	2. Vergütungskostenfestsetzung nach § 11 RVG	40
V.	Abtretung, Honorarsicherung, Pfändbarkeit und Insolvenz	42
VI.	Tätigkeit und Vergütung eines Patentanwalts als Allgemeiner Vertreter nach § 46 PatAnwO oder Kanzleiabwickler nach § 48 PatAnwO	43
Kapitel 4 Streitkostenerstattung		45
Vorbemerkung Kapitel 4		45
A.	Kostenerstattung in Streitsachen um Geistiges Eigentum vor den Verletzungsgerichten	45
I.	Grundprinzipien	45
	1. Erstattung nur bei tatsächlicher Kostengenerierung	45
	2. Erstattung nur für externe Anwälte	46
	3. Häufung von Prozesssubjekten	46
II.	Der Streitwert	46
	1. Abgrenzung Zuständigkeitsstreitwert, Rechtsmittelstreitwert, Gebührenstreitwert	46
	2. Gebührenstreitwerte für einzelne Verletzungsansprüche	47
	a) Unterlassungsanspruch	49
	aa) Unterlassungsanspruch aus einem Kennzeichenrecht	52
	bb) Unterlassungsanspruch aus einem Patent oder Gebrauchsmuster	53
	cc) Unterlassungsanspruch aus einem eingetragenen Design	53
	dd) Unterlassungsanspruch aus einem Sortenschutzrecht	54
	ee) Unterlassungsanspruch aus einem Halbleiterschutzrecht	54
	ff) Unterlassungsanspruch bei softwarebezogenem Urheberrechtsverletzungen	54
	gg) Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz	54
	b) Auskunftsanspruch, Rechnungslegung	55
	c) Beseitigungsanspruch	56
	d) Schadensersatzanspruch (Feststellung dem Grunde nach)	56
	e) Abmahnkosten	56
	3. Streitwerte in besonderen Prozesskonstellationen	57
	a) Aufeinandertreffen von Klage und Widerklage	57
	b) Vernichtungsangriffe auf Immaterialgüter vor den ordentlichen Gerichten	58

c)	Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes	58
d)	Streitwert bei Kostenwiderspruch	59
e)	Vergleiche	59
f)	Akteneinsichtsverfahren	60
g)	Ablehnungsverfahren	60
4.	Streitwerte in Vollstreckungssachen	60
5.	Streitwertbegünstigung.	60
6.	Streitwertfestsetzung.	63
a)	Festsetzung	63
b)	Änderungsmöglichkeiten	63
c)	Abweichungen zwischen Gerichtskostenstreitwert und Anwaltsgebührenstreitwert	64
d)	Rechtsmittel gegen Streitwertfestsetzung	64
III.	Einzelne Erstattungstatbestände	66
1.	Begriff der Streitsache im Bereich des Geistigen Eigentums	66
a)	Hauptsacheklageverfahren als gesetzlicher Anknüpfungspunkt	66
b)	Erweiterte Anwendung des Erstattungsgedankens auf andere zivilgerichtliche Verfahrensarten	68
c)	Keine Anwendung für Abmahnungen.	68
d)	Materielle Auslegung der Legaldefinitionen.	69
aa)	Patentstreitsachen.	70
bb)	Gebrauchsmusterstreitsachen	72
cc)	Kennzeichenstreitsachen	72
dd)	Unionsmarkenstreitsachen	73
ee)	Designstreitsachen	73
ff)	Gemeinschaftsgeschmacksmusterstreitsachen.	73
gg)	Sortenschutzstreitsachen	73
hh)	Halbleiterschutzstreitsachen.	73
ii)	Urheberrechtsstreitsachen	74
jj)	Wettbewerbsstreitsachen	74
kk)	Sachen mit Mischcharakter	74
e)	Rechtsfolgen bei Einordnung einer Sache als Streitsache im Bereich des Geistigen Eigentums	75
aa)	Erstattung von Patentanwaltskosten in Höhe der vollen Rechtsanwaltskosten bei gesetzlicher Erstattungsnorm.	75
bb)	Grundsätzlich keine Notwendigkeitsprüfung bei gesetzlicher Erstattungsnorm	77
cc)	Notwendigkeitsprüfung in Bezug auf grundsätzliche Erstattung und die konkrete Höhe im Urheberrecht und Wettbewerbsrecht	77
2.	Kostenerstattung in den einzelnen Verfahrensstadien bei Verfahren im Zuständigkeitsbereich der Verletzungsgerichte	78
a)	Berechtigungsanfrage	79
b)	Das Abmahnverfahren vor Klageerhebung in der Hauptsache	80
aa)	Kosten des Abmahnenden	81
bb)	Kosten des Abgemahnten.	85
cc)	Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt	87
dd)	Die Geschäftsgebühr	90
ee)	Außergerichtliche Einigungsgebühr	94
ff)	Durchsetzung der Erstattung.	97
aaa)	Klage oder Kostenfestsetzung?	97
bbb)	Anrechnung	98
ccc)	Berücksichtigung der Umsatzsteuer	101

c)	Das Hauptsacheverfahren in erster Instanz	102
aa)	Erstattungsgrundlage	102
bb)	Verfahrensgebühr	102
aaa)	Allgemeines	102
bbb)	Erhöhung der Verfahrensgebühr	106
ccc)	Verfahrensverbinding	107
ddd)	Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	109
cc)	Terminsgebühr	109
aaa)	Allgemeines	109
bbb)	Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	118
dd)	Gerichtliche Einigungsgebühr	119
aaa)	Allgemeines	119
bbb)	Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	121
d)	Auslagen	122
e)	Berufungsverfahren	122
aa)	Allgemeines	122
bb)	Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	124
f)	Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof	124
aa)	Allgemeines	124
bb)	Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	127
g)	Vorabentscheidungsverfahren	127
h)	Verfassungsbeschwerden	127
i)	Einstweiliger Rechtsschutz	128
aa)	Außergerichtliches Abmahnverfahren	128
bb)	Schutzschrift	128
cc)	Gerichtliches Verfügungsverfahren	131
dd)	Abschlusschreiben	132
j)	Beweisverfahren	133
k)	Hebegebühr	134
l)	Zwangsvollstreckung	134
3.	Durchsetzung der Erstattung	136
a)	Die Kostengrundentscheidung	137
b)	Festsetzung der im Rechtsstreit entstandenen Kosten	140
aa)	Einwände	142
bb)	Berücksichtigung der Umsatzsteuer	144
cc)	Notwendiger Inhalt eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	144
dd)	Bekanntgabe eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	144
ee)	Wirkungslosigkeit und Berichtigung eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	145
ff)	Rechtsbehelfe gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse	145
gg)	Kosten und Kostenentscheidung im Kostenfestsetzungsverfahren	147
aaa)	Kosten	147
bbb)	Kostenentscheidung bei Rechtsbehelfen	147
hh)	Vollstreckung von Kostenfestsetzungsbeschlüssen	148
4.	Ausschluss der Erstattung	148
a)	Ausschluss wegen fehlender Notwendigkeit einer Anwaltsbeauftragung im außer- gerichtlichen Verfahren per se	148
b)	Ausschluss wegen fehlender oder undurchsetzbarer Erstattungsgrundlage	149
c)	Ausschluss bei nicht gesetzeskonformen urheberrechtlichen Abmahnung	151
d)	Ausschluss wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens	151

5.	Haftung für Erstattungsleistung	155
6.	Sonderfälle und Sonderprobleme	157
a)	Patentanwalt in eigener Sache	157
aa)	Zur analogen Anwendbarkeit des § 91 ZPO	157
bb)	Das Mitwirken in eigener Sache.	158
cc)	Keine eigene Sache bei Mitwirken an einem Streit des beruflichen Zusammenschlusses, in welchem mitwirkender Patentanwalt Gesellschafter ist	159
b)	Doppelqualifikation als Patent- und Rechtsanwalt	159
c)	Patentanwalt in gemischter Patent- und Rechtsanwaltssozietät	160
d)	Kosten eines Patentanwalts in der Rolle eines sog. Verkehrsanwalts.	160
e)	Mitwirkung von European Patent Attorneys, ausländischen Patentanwälten und Erlaubnisscheininhabern	162
B.	Patentanwaltskostenerstattung in zweiseitigen administrativen Schutzrechtsverfahren einschließlich ihrer gerichtlichen Überprüfung in Deutschland	163
I.	Grundlagen	163
1.	Keine Kostenerstattung in einseitigen administrativen Verfahren	163
2.	Eingeschränkte Bedeutung der Kostenerstattung für zweiseitige Verfahren.	163
II.	Umfang der Kostenerstattung.	166
1.	Bemessung der erstattungsfähigen Patentanwaltskosten	167
2.	Gegenstands- und Streitwerte.	167
a)	Gegenstands- bzw. Streitwert in Patentsachen	168
aa)	Beschwerdeverfahren	168
bb)	Einspruchsverfahren.	169
cc)	Patentnichtigkeitsklagen	169
dd)	Lizenzen.	177
b)	Gegenstandswert in Gebrauchsmusterverfahren	177
c)	Gegenstandswert in Markenverfahren.	181
aa)	Widerspruchsverfahren	182
bb)	Nichtigkeitsverfahren.	183
cc)	Verfallsverfahren.	185
dd)	Rechtsbeschwerdeverfahren	185
d)	geografische Angaben und Ursprungszeichnungen	185
e)	Verfahren nach dem Sortenschutzgesetz	186
f)	Verfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz.	186
g)	Verfahren nach dem Designgesetz.	186
h)	Akteneinsichtsverfahren	187
i)	Rechtsbeschwerdeverfahren.	187
j)	Festsetzung des Streit- bzw. Gegenstandswertes.	187
3.	Heranzuziehende Gebührevorschriften des RVG	189
a)	Erstinstanzliche amtliche Verfahren (DPMA und Bundessortenamt)	190
b)	Erinnerungsinstanz in Markensachen (§ 64 MarkenG).	194
c)	Erneute Entscheidung nach Zurückverweisung.	195
d)	Beschwerdeverfahren.	195
e)	Klageverfahren vor dem Bundespatentgericht	198
aa)	Verfahrensgebühr	198
bb)	Terminsgebühr.	200
f)	Verfahren vor dem Bundespatentgericht über den Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Erteilung einer Zwangslizenz.	201
g)	Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichtshof	202
aa)	Rechtsbeschwerdeverfahren	202
bb)	Berufungsverfahren	203

4.	Durchsetzung der Erstattung/Kostenfestsetzung	204
a)	Kosten(grund)entscheidung	205
aa)	Kostengrundentscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamnt	205
aaa)	Einspruchsverfahren (Patent)	205
bbb)	Gebrauchsmusterlöschungsverfahren	205
ccc)	Designnichtigkeitsverfahren	206
ddd)	Mehrseitige Markenverfahren	207
eee)	Halbleiterschutzrechtslöschungsverfahren	213
fff)	Akteneinsichtsverfahren	213
bb)	Praxis des Bundessortenamtes zur Kostenregelung	213
cc)	Kostengrundentscheidung durch das Bundespatentgericht	213
aaa)	Patentbeschwerdeverfahren	213
bbb)	Patentnichtigkeitsverfahren	214
ccc)	Beschwerden in Gebrauchsmusterlöschung und Zwangslizenzverfahren	216
ddd)	Beschwerden in Halbleiterschutzrechtslöschungsverfahren	216
eee)	Markensachen	216
fff)	Beschwerden in Sortenschutzverfahren	216
ggg)	Beschwerden in Akteneinsichtsverfahren	217
dd)	Kostengrundentscheidung durch den Bundesgerichtshof	217
aaa)	Rechtsbeschwerdeverfahren	217
bbb)	Berufung in Nichtigkeitsklageverfahren	218
ce)	Kostengrundentscheidung nach Wegfall des Schutzrechts bzw. des Angriffsmittels	218
aaa)	Wegfall eines Patents	218
bbb)	Wegfall einer Marke	222
ff)	Kostenregelung durch Vergleich	222
gg)	Gebotene Vereinheitlichung der Kostenregeln	222
hh)	(Teilweise isolierte) Rechtsmittel gegen Kostengrundentscheidung	223
b)	Kostenfestsetzung	224
aa)	Amtliche Kostenfestsetzung	224
bb)	Kostenfestsetzung vor dem Bundespatentgericht	225
cc)	Kostenfestsetzung vor dem Bundesgerichtshof	226
c)	Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse	227
aa)	Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes	227
bb)	Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Bundespatentgerichts	228
d)	Kosten des Kostenfestsetzungsverfahrens	228
e)	Vollstreckung von Festsetzungsbeschlüssen	228
5.	Sonderfälle und Sonderprobleme	228
a)	Patentanwalt in eigener Sache	228
b)	Doppelte Vertretung und Doppelqualifikation	229
aa)	Doppelvertretung bei der Beratung	230
bb)	Doppelvertretung in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren	231
cc)	Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren	231
dd)	Doppelvertretung in Markensachen	235
ee)	Doppelvertretung in Designsachen	236
ff)	Doppelvertretung in anderen Verfahren	236
c)	Verkehrs(Patent)anwalt im administrativen Verfahren	236

C.	Auslagen und Reisekosten	238
I.	Auslagen	238
1.	Allgemeine Sachverhaltsermittlungskosten	238
2.	Testkäufe	239
3.	Recherchekosten	240
4.	Gutachten, Zeugen	243
5.	Akteneinsicht	249
6.	Modelle	249
7.	Übersetzungen	250
8.	Kopien	253
a)	Anwaltskopien	253
b)	Gerichtskopien	255
9.	Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	256
10.	Verauslagte Gebühren	257
11.	Haftpflichtversicherung	257
II.	Reisekosten	257
1.	Reisemittel	257
2.	Gewillkürte Reisekosten	261
a)	Auswärtige Prozessvertreter, Terminsvertreter	261
b)	Reisekosten bei Wechsel des Gerichtsstandorts	265
c)	Reisekosten bei Doppelvertretung	266
d)	Anwaltswechsel/-umzug	266
3.	Reisekosten der Partei und Verdienstausschlag	267
4.	Abwesenheitsgeld, Tagegeld	269
5.	Hotel	269
6.	Verteilung auf mehrere Verfahren	271
III.	Zinsen	272
D.	Kostenerstattung in Verfahren vor dem EUIPO	272
I.	Unionsmarken	272
II.	Gemeinschaftsgeschmacksmuster	275
III.	Durchsetzung der Kostenerstattung	276
E.	Kostenerstattung vor dem Europäischen Patentamt und Durchsetzung der Erstattung	276
F.	Kostenerstattung vor dem EuG und dem EuGH	278
Kapitel 5 Verfahrens- und Prozesskostenhilfe		280
Vorbemerkung Kapitel 5		280
A.	Allgemeine Grundsätze	280
B.	Prozesskostenhilfe	282
C.	Verfahrenskostenhilfe	282
I.	Deutsches Patent- und Markenamt	283
1.	Patentverfahren	284
a)	Patentanmeldung	284
b)	Prüfungsantrag	285
c)	Jahresgebühren	286
d)	Patentbeschränkung	286
e)	Einspruchsverfahren	286
2.	Gebrauchsmuster	287
3.	Markenverfahren	287
4.	Designverfahren	287
II.	Bundespatentgericht	287
1.	Patentverfahren	287
a)	Einspruchsverfahren	287
b)	Patentnichtigkeitsverfahren	287

c)	Gebrauchsmusterverfahren	288
d)	Markenverfahren	288
III.	Bundesgerichtshof	289
D.	Wirkungen der Verfahrens- und Prozesskostenhilfebewilligung	290
E.	Prozesskostenhilfe und Rechtsmittelfristen	290
I.	Vor den Zivilgerichten	290
II.	Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht.	291
III.	Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof.	293
F.	Beordnung eines Anwalts	293
I.	Voraussetzungen	293
II.	Vergütung des beigeordneten Anwalts	297
III.	Auslagenerstattung	303
IV.	Festsetzung der Vergütung	304
V.	Besonderes Beitreibungsrecht bei der Gegenseite	305
G.	Überprüfung, Mitteilungspflicht	305
H.	Rechtsmittel in Verfahrens- und Prozesskostenhilfesachen	307
Anhang – Materialien		309
A.	Mustertexte	311
I.	Vereinbarungen Anwalt-Mandant	311
1.	Stundenhonorarvereinbarung.	311
2.	Vergütungsvereinbarung mit Bezug auf ein patentanwaltliches Vergütungsverzeichnis	313
3.	Erfolgshonorarvereinbarung.	314
II.	Patentanwaltliche Kostennote.	315
1.	Patentanwaltliche Kostennote nach Stundensatz	315
2.	Patentanwaltliche Kostennote nach RVG.	316
III.	Gegenstands- und Streitwert.	317
1.	Auskunftsbitte zum Gegenstandswert an das DPMA	317
2.	Antrag auf Festsetzung eines Gegenstandswertes beim BPatG	318
3.	Gegenvorstellung gegen Festsetzung des Gegenstandswertes durch das BPatG.	320
4.	Beschwerde gegen Festsetzung des Streitwertes durch das LG.	321
IV.	Kostenfestsetzung.	322
1.	Merkhilfe für Kostenfestsetzungsanträge	322
2.	Kostenfestsetzungsantrag gegen eigene Partei	324
3.	Kostenfestsetzungsantrag gegen Gegner	325
4.	Antrag auf Nachfestsetzung von Kosten	327
5.	Antrag auf Abänderung der Kostenfestsetzung	328
6.	Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA	329
7.	Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts	330
8.	Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts	331
V.	Honorarklagen	332
1.	Muster für patentanwaltliche Honorarklage gegen eigenen Mandanten	332
2.	Beitreibungsklage Kostenerstattung	334
B.	Normensammlung zur Vergütung des Patentanwalts	337
I.	Normen zu den Vertragsgrundlagen des patentanwaltlichen Vergütungsanspruchs.	337
1.	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Auszug	337
2.	Gebührenordnung für Patentanwälte (PatAnwGebO 1968).	338
3.	Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG)	352

II.	Kostenvorschriften in Streitsachen vor den ordentlichen Gerichten im Bereich Geistiges Eigentum	421
	1. Patentgesetz (PatG) – Auszug	421
	2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) – Auszug	421
	3. Markengesetz (MarkenG) – Auszug u. Unionsmarkenverordnung (UMV) – Auszug	421
	4. Designgesetz (DesignG) – Auszug – und Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) – Auszug	422
	5. Sortenschutzgesetz (SortSchG) – Auszug	424
	6. Urheberrechtsgesetz (UrhG) – Auszug	425
	7. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) – Auszug	426
III.	Kostenvorschriften in administrativen Verfahren	427
	1. Patentgesetz (PatG) – Auszug	427
	2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) – Auszug	428
	3. Markengesetz (MarkenG) – Auszug	429
	4. DesignG.	430
	5. Unionsmarkenverordnung (UMV) und Durchführungsverordnung (UMDV) – Auszug	431
	6. Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) und Durchführungsverordnung dazu (GGDV) – Auszug	434
	7. Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) – und EPÜ-Ausführungsverordnung (AEPÜ) – Auszug	436
IV.	Vorschriften zur patentanwaltlichen Verfahrens- und Prozesskostenhilfe	436
	1. Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG)	436
	2. Zivilprozessordnung (ZPO) – Auszug	439
	3. Prozesskostenhilfe nach der Richtlinie 2003/8/EG	444
	4. Gesetz über die Beiordnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe (PatAnwArmSG)	445
	5. Verwaltungsvorschrift über die Festsetzung der aus der Staatskasse zu gewährenden Vergütung (VwV Vergütungsfestsetzung)	446
V.	Standesrechtliche Normierungen im Bereich der patentanwaltlichen Vergütung	451
	1. Patentanwaltsordnung (PatAnwO) – Auszug	451
	2. Berufsordnung für Patentanwälte (BOPA) – Auszug	452
C.	Kostentabellen	454
	I. RVG Gebührentabelle	454
	II. Kostenrisiko bei Verletzungsstreitsachen um geistiges Eigentum (I. Instanz)	458
	III. Kostenrisiko bei Verletzungsstreitsachen um geistiges Eigentum (II. Instanz)	461
	IV. Kostenrisiko bei Verletzungsstreitsachen um geistiges Eigentum (III. Instanz)	465
	V. Kostenrisiko bei Berufungsverfahren am BGH	467
	VI. Kostenrisiko bei Rechtsbeschwerdeverfahren am BGH	469
	VII. Hebegebührentabelle (Nr. 1009 VV RVG)	471
	VIII. Tabelle zur Gebührenerstattung aus der Staatskasse	473
	IX. Gerichtskostentabelle Anlage 2 zu § 34 Abs. 1 Satz 3 GKG	474
	Stichwortverzeichnis	475

Kapitel 1 Einführung

A. Patentanwalt – Organ der Rechtspflege und Unternehmer

Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit der patentanwaltlichen Vergütung muss die Stellung des Patentanwalts als unabhängiges Organ der Rechtspflege sein, wie sie für den Bereich der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben in § 1 der Patentanwaltsordnung (PatAnwO) verankert ist. 1

Der Patentanwalt ist damit unmittelbarer Bestandteil des rechtsstaatlichen Gefüges im engeren Sinne. In seiner Garantenfunktion, dem Bürger als freier und unabhängiger Berater und Vertreter in Rechtsdingen des Bereiches des Geistigen Eigentums zur Seite zu stehen, muss der Patentanwalt daher als rechtsstaatliche Ressource gelten, auf die jedermann Zugriff haben muss. 2

Der Anspruch der Allgemeinheit auf Zugang zur »Ressource Patentanwalt« zeigt sich in der Möglichkeit der gesetzlichen Beordnung eines Patentanwalts für mittellose Antragsteller nach § 43 PatAnwO. Ebenso zeigt er sich auf standesrechtlicher Ebene – für die unternehmerische Seite des Patentanwalts sogar noch maßgebender – in den berufsrechtlichen Regeln zur Mandatsannahme. In den engen Schranken des § 40 PatAnwO muss der Patentanwalt, der einen Auftrag nicht annehmen will, die Ablehnung unverzüglich erklären. Andernfalls hat er den Schaden zu ersetzen, der aus einer schuldhaften Verzögerung einer Ablehnung entsteht. Die Grundsätze der Vertragsfreiheit erfahren so vor allem vor dem Hintergrund der oftmals fristgebundenen Rahmenbedingungen für eine effektive Rechtsverfolgung besondere Einschränkungen. Wenngleich § 40 PatAnwO keinen Kontrahierungszwang im eigentlichen Sinne manifestiert, führt die Norm in gewissem Maße doch zumindest faktisch zu einem solchen. 3

Dessen ungeachtet ist der Patentanwalt an betriebswirtschaftliche Grundregeln gebunden. Überlebensfähig wird er nur dann sein, wenn er rentabel wirtschaftet. Mehr noch, die Rentabilität wird zum Bestandsgaranten der Funktionsfähigkeit des Patentanwalts, denn bei den bestehenden hohen rechtlichen und ethischen Anforderungen bedarf die persönliche Unabhängigkeit des Patentanwalts einer korrespondierenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit. 4

Das sich aus der Überschneidung von kaufmännisch-erwerbswirtschaftlichen Interessen des Patentanwalts und dem Anspruch der Allgemeinheit auf seine Verfügbarkeit – im Sinne einer unabhängigen funktionsfähigen Verfügbarkeit – ergebende Spannungsverhältnis zählt zu den besonderen Herausforderungen eines beruflichen Leitbildes, das von Unternehmertum genauso geprägt sein muss, wie von gesellschaftlicher Verantwortung.¹ 5

Die Diskussion um die patentanwaltliche Vergütung hat bei Verengung des Marktes durch wachsende Zulassungszahlen von Berufseinsteigern, aber auch durch die europarechtlich bedingte Lockerung standesrechtlicher Rahmenbedingungen, die mehr und mehr eine aktive werbliche Vermarktung der eigenen *Preisangebote* ermöglicht, in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. 6

Dabei sollte indes stets im Bewusstsein bleiben, dass das patentanwaltliche Einkommen nicht zum bloßen Auskommen degradiert werden darf. In einer an Leistung orientierten Gesellschaft, in der Wissen, Bildung und Qualifikation tragende Maßstäbe der persönlichen Einnahmen im Wettbewerb mit anderen sind, muss es selbstverständlich sein, dass ein Berufsstand für dessen Zugangsgewährung regelmäßig eine mehr als zehnjährige Ausbildung Voraussetzung ist, eine über dem Durchschnitt liegende Vergütung beanspruchen kann. 7

Was im Einzelfall an Gebühren adäquat erscheint, bestimmt der Markt und überprüft im Streitfall das Gericht meist unter gutachterlicher Hinzuziehung der Expertise der Patentanwaltskammer. 8

1 Zur vergleichbaren Situation bei Rechtsanwälten: BVerfG 1 BvR 79/85, WKRS 1992, 12476.

- 9 Gefordert ist dabei die Patentanwaltschaft in ihrer Gesamtheit, als Korrektiv einer Diskontierung des Marktes entgegenzuwirken. Gebraucht wird ein stabiler preisstarker Markt, der ohne die wettbewerbslimitierende Wirkung einer gesetzlichen Gebührenordnung aus sich heraus die Gewähr einer adäquaten Vergütung für eine Tätigkeit liefert, die für Innovation und Fortschritt essentiell ist und in ihrer Güte ein wesentlicher Baustein der Leistungsfähigkeit unseres Landes ist.
- 10 Dabei fällt auf, dass eine öffentliche Auseinandersetzung um die Frage der patentanwaltlichen Vergütung eher selten anzutreffen ist. Gestritten wird um patentanwaltliche Honorare zwischen Mandant und Patentanwalt noch seltener.²
- 11 Für den Patentanwalt prägend ist seine starke Bindung an den Auftraggeber. Der Patentanwalt hat – so sagt man – Mandanten statt Mandate; seine Beziehungen zum Auftraggeber werden schon wegen der Langlebigkeit gewerblicher Schutzrechte oftmals über Jahre hinweg vertieft und gefestigt. Eine gefühlt geringere Quote an Zahlungsausfällen als beispielsweise im Bereich der Rechtsanwaltschaft und eine bessere Einschätzung der Zahlungsmoral der eigenen Mandantschaft spiegeln sich in einer weitaus großzügigeren Handhabung von Kostenauslagen für den Mandanten, die das OLG Düsseldorf³ als »selbstverständlich« bezeichnet, und in einem weitgehenden Verzicht auf Vorschüsse wider.⁴
- 12 Etwas stärker problembehaftet als der Vergütungsanspruch des Patentanwalts im Innenverhältnis ist die Erstattungsfähigkeit patentanwaltlicher Kosten durch den unterlegenen Gegner. Insbesondere der Umstand, dass in Streitigkeiten um Geistiges Eigentum – in für das deutsche Prozessrecht eher untypischer Weise – doppelte Rechtsberaterkosten oft de lege lata erstattbar sind, führt bisweilen zu recht hitzigen Debatten.
- 13 Hier wird es Aufgabe der Patentanwaltschaft sein, daran mitzuarbeiten, dass die Streitkultur *Kultur* bleibt – und dies auch in kostentechnischer Hinsicht. Augenmaß walten zu lassen, kann hier aber keinesfalls bedeuten, *unter Wert* zu arbeiten. Angemessene Gebühren müssen im streitigen Bereich erstattbar bleiben, da andernfalls der Mandant über Gebühr belastet würde, obwohl er lediglich seine (immaterialgüterrechtlichen) Schutzpositionen gewahrt hat.
- 14 Möglich erscheint, dass sich die Patentanwaltschaft in nicht allzu ferner Zukunft die Frage nach dem Umgang mit dem die eigene Vergütung immer stärker dominierenden Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) stellen müssen. Hier sei sie gewarnt:
- 15 Die Anwendung der rechtsanwaltlichen Gebührenvorschriften im Bereich der Streitkostenerstattung mag vertretbar erscheinen, da sie in diesem Rahmen die Abschätzung von Kostenrisiken erleichtert und deshalb eine erhöhte Rechtssicherheit für alle Beteiligten bietet. Dass eine zunehmende Beeinflussung der weitgehend freien Vergütungsfindung des Patentanwalts durch die Kodifizierung aus dem Bereich einer insofern gebundenen Berufsgruppe der Rechtsanwaltschaft dienlich wäre, erscheint hingegen unwahrscheinlich. Zu bedenken ist hier außerdem, dass der in Deutschland bestehende Vergütungskodex der Rechtsanwaltschaft bereits seit Jahren bei den auf Liberalismus drängenden supranationalen Institutionen der Europäischen Union Misstrauen begegnet und dort

2 Die deutlich höhere Spruchpraxis der Gerichte zur Angemessenheit der rechtsanwaltlichen Vergütung mag darin begründet sein, dass zahlreiche dieser Fälle in Auseinandersetzungen des Rechtsanwalts mit Rechtsschutzversicherungen ergehen. Die Bundesrechtsanwaltskammer stellt im Bereich der Auseinandersetzung um Geschäftsgebühren sogar Musterklagen gegen Rechtsschutzversicherer zur Verfügung (www.brak.de). Derlei Versicherungen sind im ausschließlichen Tätigkeitsfeld der Patentanwälte, nämlich dem Gebiet des Geistigen Eigentums, kaum vorhanden und werden wegen der erheblichen Kosten extrem selten als Rechtsschutzversicherungsprodukte überhaupt in Anspruch genommen.

3 OLG Düsseldorf I-24 U 192/10, Mitt. 2013, 295 – Gebührenordnung mit Zuschlägen.

4 Dieser Verzicht ist auch dann nicht vorwerfbar, wenn der im Prozesskostenhilfefverfahren beigeordnete Anwalt letztlich nach § 126 ZPO den in die Prozesskosten verurteilten Gegner heranzieht. Ein Tätigwerden ohne Vorschuss oder mit niedrigem Vorschuss erhöht ja das Kostenrisiko des Gegners nicht.

nicht einmal für die Erstattung von Rechtsanwaltskosten auf das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gelten soll (s. Rdn. 47, 52).⁵

Trotz wiederholter Initiativen⁶ der Bundesregierung zur gesetzlichen Verankerung einer Gebührenordnung für Patentanwälte ist eine legislative Verabschiedung im Parlament letztlich unterblieben. Die Begründung zum Regierungsentwurf von 1981 spricht vom avisierten Patentanwaltsgebührengesetz als Ausschlussinstrument eines Preiswettbewerbs und der damit verbundenen Stärkung der Unabhängigkeit des Patentanwalts im Interesse der Rechtspflege. Es ist indes traditioneller Anspruch der Patentanwaltschaft, sich bei der eigenen Vergütungsgestaltung ethisch korrekt sowie moralisch sensibel zu verhalten und sich dabei trotzdem unternehmerisch frei zu entfalten. Es gilt, dieses ureigene berufliche Wesenskriterium mit höchstem Engagement zu verteidigen. 16

Gruber⁷ erwartet, dass die gewandelte Marktsituation den Widerstand der Patentanwaltskammer gegen eine gesetzliche Gebührenordnung verringern wird, damit es nicht zu einem ruinösen Preiswettbewerb kommt. 17

Vor diesem Hintergrund sind die Kostentransparenz und ihre Vermittlung gegenüber dem Mandanten eine Herausforderung im patentanwaltlichen Alltag, die eine ethische und eine unternehmerische Komponente enthält. Zwar treffen den Patentanwalt nicht die in § 49b Abs. 5 BRAO geregelten gesonderten Hinweispflichten, die für Rechtsanwälte gelten. Gleichwohl sollte das Kostentransparenzgebot bereits bei Mandatsbegründung zu den Grundprinzipien patentanwaltlichen Verhaltens zählen. 18

Zu den vertraglichen Pflichten eines Anwalts gegenüber seinem Mandanten gehört es auch, die eigene Rechtskunde zur Entwicklung optimierter Kostenstrategien einzusetzen. Die Kosten der Rechtssache muss der Anwalt vor allem unter dem Aspekt der *Prozesswirtschaftlichkeit* beurteilen. Es gilt ferner, die Kostenfolgen für den Mandanten abzuschätzen und ihn im Hinblick darauf so zu beraten, dass er möglichst kostengünstig zu seinem Recht kommt. Die anwaltliche Beratung soll dem Auftraggeber fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten in der Wahrnehmung seiner Rechtsangelegenheiten ersetzen. Der Auftraggeber muss nach den bei der Beratung erteilten Hinweisen im Stande sein, seine Rechte und Interessen – auch unter Abwägung des Kostenrisikos – zu wahren.⁸ Kann ein Gesichtspunkt die Entscheidung eines vernünftigen Auftraggebers beeinflussen, darf ihn der Anwalt nicht verschweigen.⁹ Dazu muss der Mandant nicht nachfragen, wenn er einen Hinweis aufgrund besonderer Umstände erwarten darf. Eine Hinweispflicht trifft den Anwalt auch, wenn er beabsichtigt, nach höheren Sätzen abzurechnen¹⁰, etwa bei Rahmengebühren (s. Rdn. 507). 19

Im Streitfall, ob eine ausreichende Beratung erfolgt ist, genügt es allerdings, wenn der Anwalt die wesentlichen Punkte der Erörterungen in einer Weise darstellt, die erkennen lässt, dass er den ihm obliegenden Aufklärungs- und Hinweispflichten gerecht geworden ist. Eine Verpflichtung, seine Ausführungen durch eine Dokumentation zu belegen, besteht nicht. Sie würde die Arbeit eines Anwalts vor dem Hintergrund der Vielzahl der von ihm wahrzunehmenden Aufgaben unzumutbar erschweren und widerspräche dem aus der Beauftragung entstandenen Vertrauensverhältnis. Deshalb besteht für Anwälte im Gegensatz z. B. zu Versicherungsmaklern keine Dokumentationspflicht, deren Verletzung eine Beweislastumkehr oder eine Verpflichtung zum Schadensersatz zur 20

5 EuG T-446/07 DEP, GRUR-Prax 2012, 200 – Royal Appliance International GmbH.

6 BT-Drucks. 8/1489 vom 02.02.1978 = BR-Drucks. 555/77 vom 04.11.1977 und später nochmals BT-Drucks. 9/98 vom 16.01.1981.

7 Gruber JurBüro 2019, 451, 453.

8 BGH IX ZR 188/04, Mitt. 2006, 142.

9 BGH IX ZR 127/04, WKRS 2005, 24689; so hat der Anwalt seinen Mandanten z. B. darüber zu belehren, dass ein getrenntes Vorgehen gegen mehrere Verletzer oder verschiedene Verletzungshandlungen höhere Gebühren auslöst. Unterlässt der Anwalt dies, kann der Mandant nur zur Bezahlung eines einheitlichen Gesamtauftrags verpflichtet sein; BGH VI ZR 277/06, WKRS 2007, 45639 zu Verletzungen durch Wort und Bild; BGH IX ZR 109/00, WKRS 2003, 27097.

10 LG Stuttgart 27 O 338/15, RVGreport 2016, 478.

Folge haben könnte. Damit trägt der Mandant die volle Beweislast für die streitige Tatsache, dass er nicht korrekt beraten worden ist. Der Anwalt muss lediglich substantiiert die Tatsachen darlegen, aus denen sich die Angemessenheit seiner Beratung ergibt. Erst wenn eine falsche Beratung feststeht, wird vermutet, dass diese auch kausal für einen Schaden gewesen ist.¹¹ Der Anspruch aus Verletzung anwaltlicher Beratungspflichten ergibt sich dann aus §§ 280, 675 BGB.

B. Begriffsabgrenzung – Gebühr, Honorar, Vergütung

- 21 Vorangestellt seien zunächst einige grundlegende Definitionen. Häufig sind in der Debatte um anwaltliche Entlohnung die Begriffe der Gebühr, des Honorars und der Vergütung teilweise synonym verwendet anzutreffen.
- 22 Eine *Gebühr*, im veralteten Sprachgebrauch auch als *Gebührnis* bezeichnet, ist der ursprünglichen Bedeutung nach ein Entgelt für das Erbringen einer hoheitlichen Aufgabe. *Gebühr* kann also den Betrag bezeichnen, der für eine Dienstleistung einer Behörde, eines Gerichts, einer Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts (z. B. für eine Genehmigung) zu zahlen ist. Im Sprachgebrauch der Verwaltung zählen Verwaltungs- wie Benutzungsgebühren neben den Beiträgen und Steuern zu den Abgaben.
- 23 Daneben ist eine Gebühr eine auf Grund gesetzlicher Vorschriften erhobene Vergütung für Leistungen bestimmter Berufsgruppen (z. B. die Gebühren des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes).
- 24 Folgt man diesem Begriffsrahmen, so erscheint es bei der patenanwaltlich berechneten Forderung für die eigenen Tätigkeiten häufig nicht gänzlich korrekt, von Patenanwaltsgebühren zu sprechen, denn weder werden diese Forderungen hoheitlich erhoben, noch bemessen sie sich nach einer hoheitlichen Vorgabe. Sie sind vielmehr Ausfluss einer rein marktwirtschaftlich orientierten Vertragsfreiheit und damit ausschließlich privatautonomen Preisfindungsmechanismen unterworfen.
- 25 Die Gegenleistung für freiberufliche Dienste wird häufig auch als *Honorar* bezeichnet. Das Wort leitet sich vom Lateinischen *honoros, honoris* (Ehre) ab und hat seinen Ursprung im römischen Rechtskreis. Rechtsrat erteilten im alten Rom vorwiegend angesehenen und wohlhabenden Männer zumeist senatorischen Rangs, denen jede Lohnarbeit gesellschaftspolitisch verwehrt war. Der Rechtsberater erhoffte sich von seiner Tätigkeit eine Steigerung seiner sozialen Geltung und damit eine erfolgreiche politische Laufbahn. Allerdings galt es als mit der Unentgeltlichkeit der Rechtsberatung vereinbar, ein so genanntes *honorarium*, also eine Ehrengabe schenkungsweise anzunehmen. Im Laufe der Zeit wurde das Honorar gewohnheitsrechtlich üblich, sodass es als geschuldete Gegenleistung am Ende sogar eingeklagt werden konnte.¹²
- 26 Der heutige Gesetzgeber verwendet die Begriffe *Honorar* und *Vergütung* teilweise in unmittelbarer inhaltlicher Nähe, letztlich aber doch in einer Weise, die den Schluss zulässt, dass der Terminus der patentanwaltlichen Vergütung ein Oberbegriff ist, der die Gegenleistung der patentanwaltlichen Geschäftsbesorgung allgemein bezeichnet, während der Begriff *Honorar* den vereinbarten, konkreten Satz der Leistung definiert.¹³ Für den ebenfalls dem Oberbegriff »Vergütung« unterzuordnenden Begriff »Gebühr« ist bei Patentanwälten vor allem im Rahmen derjenigen Sachverhalte Raum, bei denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zur Anwendung gelangt, etwa bei der Streitkostenerstattung. Wie wenig einheitlich die Handhabung dieser Begrifflichkeiten und das semantische Verständnis sind, zeigt auch die Verwendung in der Gerichtspraxis. So wird teilweise ganz generell von einer »Vergütungsvereinbarung« gesprochen, wenn die Vergütung gesetzlich nicht festgelegt

11 OLG Hamm 28 U 94/07, WKRS 2008, 21483; BGH IX ZR 242/90, WKRS 1991, 14597; LG Braunschweig 22 O 1079/09, WKRS 2009, 42615; dazu Herz GRUR-RR 2010, 262.

12 Wolf, Gönner Dir Zeit – Es ist Dein Leben, 2009, S. 25; Albrecht, E., Cicero pro Archia poeta, 2007, S. 10.

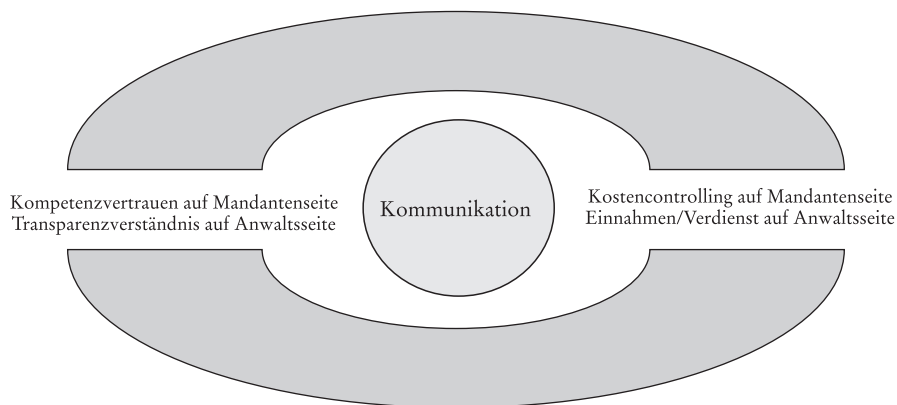
13 So ist z. B. in § 44 Abs. 3 PatAnwO von *Honoraren* im Plural die Rede. Vergleiche insofern auch den Wortlaut des § 49b BRAO, der von *Vergütung* spricht, sodann aber in Abs. 3 im selben Kontext den Begriff *Gebühr* verwendet.

Kapitel 3 Vergütungsanspruch aus dem Mandatsverhältnis

A. Die Patentanwaltsvergütung als Instrument der unternehmerischen Steuerung

I. Bedeutung der patentanwaltlichen Vergütung aus Sicht des Anwalts und des Mandanten

- 54 Bei der Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistungen wendet heute vor allem die gewerbliche Klientel die Prinzipien des Kostencontrollings wie selbstverständlich an. Ausschreibungen von Großaufträgen und die Veranstaltung eines so genannten Beauty Contest's vor der Wahl eines unter mehreren Beraterkandidaten sind längst keine Seltenheit mehr.
- 55 Die hohe Verantwortung des Anwaltsberufes und die damit verbundene gesteigerte Bedeutung einer möglichst exzellenten fachlichen Befähigung vernachlässigen dabei gerade unternehmerisch geprägte Mandanten nicht.
- 56 Die Erwartungen der Mandantschaft stehen also im Spannungsverhältnis einer für die eigenen Belange adäquaten Preisstruktur in Verbindung mit optimaler Qualifikation.
- 57 Ein brancheninternes Problem der rechtsberatenden Berufsgruppen allgemein liegt dabei zunächst in der aus Mandantensicht schwierigen qualitativen Beurteilung der Werthaltigkeit der erbrachten Leistung. Anwaltliche Qualität lässt sich nur selten tatsächlich am Verfahrensausgang beurteilen. Ein gut geführtes Streitmandat kann trotz großen Engagements verloren gehen. Ein weniger gut geführtes kann – insbesondere in Verfahren mit Amtsermittlung, also vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie dem Bundespatentgericht (z. B. nach § 73 Abs. 1 MarkenG) – zum Erfolg führen. Eine hervorragende Patentschrift kann selbst der beste Patentanwalt mitunter in einem Angriffsverfahren nicht erfolgreich verteidigen. Eine andere wird Zeit ihres Bestehens nie einer »Feuerprobe« unterzogen. Wie die Qualität der Leistung ist auch der zeitlich investierte Aufwand letztlich nur schwer kontrollierbar. Einem relativ kurz gefassten schriftsätzlichen Arbeitsresultat kann eine intensive Vorarbeit vorausgegangen sein. Ein umfangreiches Schriftkonvolut kann andererseits mit einer nur geringen inhaltlichen Auseinandersetzung verbunden gewesen sein.
- 58 Auf Seiten der Mandantschaft bestehen Unsicherheiten also in der qualitativen und quantitativen Nachvollziehbarkeit.
- 59 Der Patentanwalt muss in diesem Umfeld seinerseits zweierlei berücksichtigen: Einerseits wird das Bemühen um größtmögliche Transparenz bei der Platzierung des eigenen Leistungsangebotes am Markt immer wichtiger. Andererseits ist bei der eigenen Preisgestaltung und Planung von Preisangeboten eine genaue Abwägung unabdingbar.
- 60 Langfristige Beziehungen zwischen Patentanwalt und Mandant setzen dabei stets die kommunikative Vermittlung der eigenen anwaltlichen Kompetenz und der Rechtfertigung des Preises der anwaltlichen Leistung voraus. Hier muss der Patentanwalt auch all jene Gründe der Preisgestaltung vermitteln, die außerhalb »herkömmlicher« Werthaltigkeitsparameter angesiedelt sind. Als wichtigstes Beispiel sei an dieser Stelle auf die anwaltliche Haftung verwiesen, die mit dem übernommenen Auftrag verbunden ist und in Abhängigkeit vom Verantwortlichkeitsvolumen zwangsläufig und losgelöst von anderen Parametern die Höhe der Vergütung beeinflussen muss.



II. Grenzen des marketingstrategischen Einsatzes

1. Werbung mit Vergütung

Die Frage der Vermarktungsfähigkeit von anwaltlichen Preisangeboten ist ein problematisches Thema. § 39b PatAnwO erlaubt dem Patentanwalt Werbung nur, soweit sie über die berufliche Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist. Das Sachlichkeitsgebot ist die Grenze anwaltlicher Werbemöglichkeiten. Gleichwohl unterlag der unbestimmte Rechtsbegriff der *Sachlichkeit* einer durch europarechtliche Einflüsse bedingten starken Wandlung. Eine Vermarktung des Preises an sich bleibt indes Patentanwälten aus standesrechtlicher Sicht vorerst vorenthalten. Dabei geht es bei § 39b PatAnwO aber lediglich um die Bewerbung von Honoraren, nicht um deren eigentliche Gestaltung oder Höhe.³⁵ Zu den insofern bestehenden Grenzen siehe Rdn. 155 ff. Abzugrenzen ist die Preiswerbung eines einzelnen Anwalts oder einer Kanzlei auch von werblichen Aktionen der standesrechtlichen Organe der Patentanwaltschaft, bei denen weitaus größere Spielräume bestehen, da sie keine Wettbewerbsbehandlungen im internen Markt der Patentanwaltschaft sind. Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit betont die Patentanwaltskammer richtiger Weise immer wieder die Funktion der Patentanwaltschaft als Partner der deutschen Wirtschaft. Aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus führen die freiberuflichen Schutzrechtsexperten daher in vielen deutschen Städten im Rahmen der Angebote von Patentinformationszentren oder der Industrie- und Handelskammern ehrenamtlich kostenlose so genannte Erfinderberatungen durch.

Auch eine individuelle kostenlose Erstberatung gilt im Hinblick darauf nicht mehr als Verstoß gegen die Berufsordnung³⁶ (siehe auch Rdn. 143).

Im Verhältnis Anwalt-Mandant lässt es § 4 Abs. 2 RVG zu, in außergerichtlichen Angelegenheiten Pauschalvergütungen und Zeitvergütungen zu vereinbaren, die niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren. § 34 RVG empfiehlt sogar, für Beratung, Gutachten und Mediation, die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen Tätigkeit zusammenhängen, auf eine Gebührenvereinbarung hinzuwirken, soweit in Teil 2 Abschnitt 1 des Vergütungsverzeichnisses keine Gebühren bestimmt sind. Grundsätzlich muss dies dann erst recht für Patentanwälte gelten, die nicht unmittelbar an das RVG gebunden sind.

³⁵ Überschneidungen gibt es indes im Fall der beschränkt zulässigen Erfolgshonorare; Werbung ist für diese untersagt (BGH AnwSt (R) 5/05, AnwBl 2008, 880).

³⁶ AnwGH Hamm 1 AGH 3/14, BRAK-Mitt. 2014, 207.

- 64 In diesem Zusammenhang ist es wohl auch zu sehen, wenn das Bundesverfassungsgericht³⁷ die Versteigerung einer anwaltlichen Beratung im Internet für zulässig erachtet. Auch im Übrigen behandelt die Rechtsprechung die Vermarktung des Preises einer anwaltlichen Leistung immer großzügiger.³⁸ Gleichwohl muss festgestellt werden, dass viele der für Rechtsanwälte diskutierten Problemkonstellationen für Patentanwälte mit einer weniger an den breiten Endverbrauchermarkt gerichteten Mandatschaft schon rein faktisch selten bis gar nicht auftreten.

2. Referral-Systeme

- 65 Ein weiterer Fall, der bei der Vergütungsvermarktung Beachtung verdient, ist das Mandatsvermittlungs- oder Referralmodell, welches am Gedanken einer wirtschaftlichen Beteiligung für die Beschaffung eines Mandates durch einen Anwalt für einen anderen Anwalt ansetzt. Referralmodelle sind in Zeiten, in denen die Qualität der anwaltlichen Beratung immer mehr von der eigenen Spezialisierung abhängt, für die Optimierung der Leistung gegenüber dem Mandanten eine gute und kluge Lösung. Sie ermöglicht dem in der konkreten technischen oder juristischen Materie nicht spezialisierten Patentanwalt die Mandatsabgabe an den sachnäheren Kollegen, ohne wirtschaftlich gänzlich leer auszugehen. Weiterhin sinnvoll ist eine derartige Kooperation zur Vermeidung logistischen Aufwands, etwa bei Terminwahrnehmungen vor weit entfernt gelegenen Gerichten. Trotz der beschriebenen Vorteile müssen derartige Modelle die standesrechtlichen Schranken einhalten.
- 66 Nach § 43a Abs. 1 PatAnwO n. F. ist die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Honorare und das Gewähren sonstiger Vorteile für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Patentanwalt oder Dritten gleich welcher Art, unzulässig. Zulässig ist es lediglich, die mitwirkende Tätigkeit eines anderen angemessen zu honorieren. Das hat der Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko und den sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Mehrere Patentanwälte dürfen einen Auftrag gemeinsam bearbeiten und die Honorare in einem der jeweiligen Leistung und Verantwortlichkeit sowie dem Haftungsrisiko angemessenen Verhältnis untereinander teilen.
- 67 Wenn der beauftragende Anwalt dem Kollegen einen Auftrag namens seiner Partei anträgt, gelten die zwischen Anwalt und Mandant bestehenden Grenzen³⁹ (dazu noch ausführlicher unten in Rdn. 155 ff.). Vereinbaren die Anwälte dagegen eine Zusammenarbeit, entsteht kein weiteres Vertragsverhältnis zwischen der Partei und dem *zugezogenen* Anwalt. Der ursprüngliche Vertreter behält den Vergütungsanspruch gegen die eigene Partei. Seine Pflicht zur Vergütung des Kollegen richtet sich dann nach der internen Vereinbarung zwischen den Anwälten. Ohne eine entsprechende Vereinbarung ist bei gleicher Verantwortung regelmäßig von einer Teilung der Gebühren im Verhältnis 50:50 auszugehen.
- 68 Immer aber ist der Mandant über hinzugezogenen Beistand zu informieren. Er muss schließlich wissen, wer mit seinen Rechten in Berührung kommt und so Wissen darüber erlangt.

B. Die Mandatsbegründung und die vergütungsrelevante Angelegenheit

- 69 Grundlage der anwaltlichen Tätigkeit ist der konkrete Auftrag. Anwälte werden regelmäßig auf Grund von Dienst-/Geschäftsbesorgungsverträgen nach § 611 BGB tätig, da sie meist keine Gewährleistung für einen Erfolg übernehmen können.⁴⁰ Ein Anwaltsvertrag muss nicht schriftlich geschlossen werden (§ 151 BGB). Er kommt sogar ohne ausdrückliche Annahme zu Stande, wenn diese nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Ein Informationsgespräch genügt aber nicht, einen konkludent geschlossenen Vertrag anzunehmen. Der

³⁷ BVerfG 1 BvR 1886/06, AnwBl 2008, 292.

³⁸ LG Bremen: Werbung mit Gebührenbeispielen für Erstberatung, 12 O 292/04, AnwBl 2004, 655.

³⁹ BGH I ZR 268/03, Mitt. 2006, 572 – Gebührenvereinbarung II.

⁴⁰ Das Erstellen von Gutachten ist allerdings Gegenstand eines Werkvertrags nach §§ 631 ff. BGB (Nr. 2103 VV RVG).

konkrete Auftrag, sein Umfang und seine Qualität im rechtlichen Sinne sind wesentliche Faktoren, um den Vergütungsanspruch des Patentanwalts zu bestimmen.

Beim Patentanwalt tritt allerdings die Besonderheit auf, dass seine beruflichen Aufgaben in § 3 PatAnwO gegenüber dem Rechtsanwalt beschränkt sind. Lässt er sich über diesen Bereich hinaus beauftragen und berät er außerhalb des ihm übertragenen Bereiches, handelt er ordnungswidrig im Sinne des Art. 1 §§ 1, 3 Nr. 2, § 8 RBERG. Das ist besonders bei Urheberrechts- und Wettbewerbs-sachen problematisch. Haben diese ein Recht zum Gegenstand, für deren Begründung der Patent-anwalt zuständig ist, gilt die Mitwirkung des Patentanwalts aber als notwendig.⁴¹ 70

Zwar können Mandant und Anwalt den Anwaltsvertrag kündigen. Der Anwalt darf dies aber nicht ohne wichtigen Grund zur Unzeit tun, etwa wenn der Mandant nicht mehr in der Lage ist, in der danach noch zur Verfügung stehenden Zeit einen neuen Anwalt zu beauftragen. Insbesondere ist es kein wichtiger Grund, zu kündigen, um den Honoraranspruch zu sichern oder zu erhöhen.⁴² 71

Kündigt der Mandant den Anwaltsvertrag, hat er diesem die bislang angefallenen Gebühren und Auslagen zu bezahlen, es sei denn, der Anwalt hätte seine Pflichten verletzt und das Vertrauensver-hältnis schuldhaft gestört. 72

► Fall: Auftrag Markenmeldung und Widerspruchsabwicklung

Die Autohändlerin Sprittig beauftragt den Patentanwalt Dipl.-Ing. Paul, die Marke »Dieselgott« für ihre Reparaturwerkstatt und den Einzelhandel mit Kfz-Zubehör anzumelden.

Patentanwalt Dipl.-Ing. Paul erklärt seiner Mandantin, es sei möglich, dass »Dieselgott« vom DPMA als nicht unterscheidungskräftige Anpreisung beanstandet werde und er wegen der Einzelhandelsdienstleistung zusätzlich die Waren angeben müsse. Selbst wenn das DPMA die Marke eintrage, könnten Konkurrenten Löschungsanträge stellen, weil auch sie »Dieselgott« als nicht unterscheidungskräftig ansehen könnten. Außerdem hätten seine Recherchen ergeben, dass es bereits Marken, wie »Autoking«, »Dieselking« u. ä. gebe. Inhaber älterer Rechten könnten Widersprüche nach § 42 MarkenG einlegen. Seine Frage, ob er die damit verbundenen Verfah-ren zu den gleichen Bedingungen auch abwickeln solle, bejaht Sprittig.

Tatsächlich erhebt der Inhaber der Marke »Diesel-Prof« Widerspruch, worauf Patentanwalt Dipl.-Ing. Paul ohne mit Sprittig Rücksprache zu nehmen tätig wird und erfolgreich ist. Das DPMA weist den Widerspruch zurück; eine Kostenauflegung ordnet es nicht an.

Als Patentanwalt Dipl.-Ing. Paul mit seiner Mandantin abrechnet, fragt diese, woraus er seinen Auftrag für sein Tätigwerden im Widerspruchsverfahren ableite. Sie habe dazu nichts unter-schrieben; in der Vollmacht und in der Honorarvereinbarung stehe davon auch nichts.

Muss oder will der Patentanwalt seine Tätigkeiten nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab-rechnen⁴³, kommt § 15 RVG zum Tragen, der die gebührenrechtliche *Angelegenheit* gesetzlich regelt. Anmelde- und Widerspruchsverfahren sind aufgrund ihrer besonderen Ausgestaltung im Markengesetz z. B. nicht *dieselbe Angelegenheit* im Sinne des § 15 RVG. 73

Unabhängig vom gesetzlichen Begriff der *Angelegenheit* ist aber auch bei jeder anderen patent-anwaltlichen Vergütungsbestimmung der Lebenssachverhalt, dessen Bearbeitung zu vergüten ist, punktgenau abzugrenzen. 74

Der Auftrag im Marken-Anmeldeverfahren umfasst nicht automatisch die Vertretung in Wider-spruchsverfahren.⁴⁴ Mit der Eintragung der angemeldeten Marke ist das Anmeldeverfahren ab-geschlossen. Das Widerspruchsverfahren nach §§ 42, 43 MarkenG ist dem Anmeldeverfahren, in 75

41 OLG Düsseldorf 10 W 30/81, VersR 1982, 169.

42 BGH IX ZR 138/11, NJW 2013, 1591.

43 Zu den Problemen der Anwendbarkeit des RVG auf Anmeldeverfahren s. Rdn. 136.

44 BPatG 27 W (pat) 25/06, Mitt. 2007, 384.

welchem lediglich eine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse erfolgt (§ 37 MarkenG) und das bei Fehlen solcher Hindernisse mit der Eintragung der schutzfähigen Marke endet (§ 41 MarkenG), im deutschen Verfahren nachgeschaltet, obwohl es wie das Anmeldeverfahren in dem mit *Eintragungsverfahren* überschriebenen Abschnitt des Markengesetzes geregelt ist. Dieser Abschnitt enthält aber auch Vorschriften über die Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG), bei der es sich unzweifelhaft um ein von der Eintragung gesondertes Verfahren handelt.

- 76 Obwohl es einer üblichen Gestaltung entspricht, dass der mit einer nationalen Anmeldung beauftragte Anwalt auch in einem eventuell nachfolgenden Widerspruchsverfahren Verfahrensbvollmächtigter sein soll, weil zwischen Anmelde- und Widerspruchsverfahren ein sehr enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, gilt dies nicht automatisch – und erst recht nicht die auf das Anmeldeverfahren bezogene Honorarvereinbarung.

► **Lösung: Auftrag Markenmeldung und Widerspruchsabwicklung**

Ein Auftrag im Marken-Anmeldeverfahren umfasst die Vertretung in Widerspruchsverfahren nicht. Dazu sind weitergehende Absprachen erforderlich.

Eine solche haben Sprittig und Paul getroffen; das musste nicht schriftlich geschehen (§ 151 BGB). Dabei handelte es sich um einen bedingten Auftrag unter der aufschiebenden Bedingung im Sinne des § 158 Abs. 1 BGB, der mit Zugang des Widerspruchs zu einem unbedingten wurde.

- 77 Gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. dem Bundespatentgericht gilt die eine Markenmeldung betreffende Vollmacht auch dafür, die Marke gegen Widersprüche zu verteidigen sowie darauf, einem möglichen Löschungsantrag gegen die Marke zu widersprechen⁴⁵, aber nicht für das Einlegen eines Widerspruchs aus der angemeldeten Marke.⁴⁶

► **Fall: Eichelhäher**

A hat die Wortmarke »Eichelhäher« ohne anwaltliche Unterstützung angemeldet.

Als B Jahre später die Wortmarke »Blauhäher« anmeldet, beauftragt A die Patentanwältin Dipl.-Biol. Ornitha, dagegen Widerspruch einzulegen.

B beantragt daraufhin die Löschung der Widerspruchsmarke »Eichelhäher« wegen Verfalls. Der Löschungsantrag wurde A am 22.12.2017 zugestellt. Mit Beschluss v. 07.05.2018 hat die Markenabteilung die Marke ohne weitere Sachprüfung gelöscht, da A dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe; Patentanwältin Dipl.-Biol. Ornitha sei dazu nicht bevollmächtigt gewesen.

Dagegen wendet sich A mit ihrer Beschwerde. Ihre Patentanwältin habe bereits am 24.09.2016 beim Einlegen des Widerspruchs gegen die für B eingetragene Marke »Blauhäher« ihre Bevollmächtigung angezeigt. Deshalb hätte ihr der Löschungsantrag zugestellt werden müssen. Die Frist, dem Löschungsantrag zu widersprechen, habe die Zustellung an sie selbst nicht in Gang gesetzt.

- 78 Die Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« gegenüber dem Amt muss sich nach der Mitteilung Nr. 6/06 des Präsidenten des DPMA v. 30.03.2006 (BIPMZ 2006, 165 f.) ausdrücklich »auf alle Angelegenheiten« beziehen und dem Amt zur Hinterlegung zugeleitet werden. Bei Anwälten geht das DPMA andernfalls davon aus, dass diese bewusst von einer allgemeinen Vollmacht abgesehen haben.⁴⁷

45 BPatG 26 W (pat) 266/03, WKRS 2006, 41917 – Focus Home Collection/Focus; 29 W (pat) 63/14, WKRS 2015, 16428.

46 BPatG 26 W (pat) 20/15, WKRS 2017, 22576 – Goldkehlchen.

47 BPatG 26 W (pat) 20/15, WKRS 2017, 22576 – Goldkehlchen.

► Lösung: Eichelhäher

Für Zustellungen in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gilt gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG das Verwaltungszustellungsgesetz. Ohne schriftliche Vollmacht kann das Amt nach § 7 VwZG wahlweise an den Vertretenen oder an den Bevollmächtigten zustellen. Dieses Ermessen ist allerdings durch Abschnitt 3.5.3 der Hausverfügung Nr. 10 des Präsidenten des DPMA vom 01.02.2006 dahingehend eingeschränkt, dass stets an den Bevollmächtigten zuzustellen ist.

Die Zustellung des Löschungsantrags an A war dennoch wirksam, weil für das Löschungsverfahren dem Amt keine für Patentanwältin Dipl.-Biol. Ornitha geltende Vollmacht vorlag. Die Vertretung im Widerspruchsverfahren umfasst das Löschungsverfahren nicht, zumal das Löschungsverfahren im Zeitpunkt des Widerspruchs weder anhängig noch zwingend absehbar war. Das Amt hatte somit keine Veranlassung, die für den Widerspruch erteilte Vollmacht dahingehend auszulegen, dass sie über das Widerspruchsverfahren hinaus Geltung haben sollte.

Dafür hätte es der Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« nach § 15 Abs. 2 DPMAV bedurft. Die Erteilung einer »allgemeinen Vollmacht« hätte deutlich zum Ausdruck gebracht werden müssen.

Allenfalls bei einer für die Markenmeldung erteilten Vollmacht stellt das Bundespatentgericht in Umkehrung darauf ab, ob ein Hinweis auf eine Beschränkung der Vollmacht vorliegt.⁴⁸ Die für eine Markenmeldung erteilte Vollmacht hätte sich nämlich darauf erstreckt, einem Löschungsantrag gegen die Marke zu widersprechen. Das gilt aber nicht für die Vollmacht für das Einlegen eines Widerspruchs.

Zu verweisen ist an dieser Stelle schließlich auch auf die jüngste BGH Rechtsprechung⁴⁹ zur außergerichtlichen Abmahnung. Nach dem amtlichen Leitsatz gilt hier »Lässt der Rechtsinhaber gegenüber unterschiedlichen, rechtlich oder wirtschaftlich nicht verbundenen Unternehmen oder Personen in engem zeitlichem Zusammenhang getrennte, im Wesentlichen gleichlautende Abmahnungen wegen des rechtswidrigen Vertriebs von Vervielfältigungsstücken derselben Werke aussprechen, die aus derselben Quelle stammen, so können diese Abmahnungen eine Angelegenheit im Sinne des § 15 Abs. 2 RVG darstellen.«

C. Der Vergütungsanspruch ohne ausdrückliche Vereinbarung

Der patentanwaltliche Anspruch auf adäquate Vergütung bedarf keiner ausdrücklichen Vereinbarung. Soweit die Dienst- oder Werkleistung zu den im Rahmen des vom verpflichteten Patentanwalt ausgeübten Hauptberufes regelmäßig erbrachten Tätigkeiten zählt, hat der Mandant bei Eingehung des Vertragsverhältnisses mit dem Patentanwalt eine Vergütungspflicht – auch dann, wenn eine Vergütung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist.⁵⁰ 79

Auch in gemischten Partnerschaften aus Rechts- und Patentanwälten gilt hier nichts anderes. Patentanwälte, die ihre Berufstätigkeit in Kooperation mit Rechtsanwälten ausüben, sind hier nicht etwa an das strengere Standesrecht der Rechtsanwälte gebunden.⁵¹ 80

Dies heißt natürlich nicht, dass die Patentanwaltsvergütung in der Praxis willkürlich erfolgt. Auch ohne die regelmäßige Übung des Abschlusses vorheriger Honorarvereinbarungen mit dem Mandanten kommt kaum ein Patentanwalt ohne ein eigenes Vergütungsverzeichnis aus. Da diese Verzeichnisse häufig sehr umfangreich sind, kommt es in der Praxis aber eher selten zu ausdrücklichen Vereinbarungen über das Gesamtverzeichnis. Um sich indes nicht zu früheren Rechnungslegungen 81

48 BPatG 29 W (pat) 63/14, WKRS 2015, 16428.

49 BGH I ZR 150/18, JurPC Web-Dok. 125/2019, Abs. 1–35; eingehend hierzu auch Verweyen, in WRP 2020, 12 ff.

50 Fitzner Rn. 184.

51 Hoffmann/Albrecht Mitt 2015, 548.

Eine Haftung ausländischer Anwälte für das Honorar gemeinsamer inländischer Mandanten besteht nach Ziffer 5.7 der CCBE-Berufsregeln für die Tätigkeit ausländischer Rechtsanwälte in Deutschland nicht mehr. Mit der Aufhebung des § 29 BORA a.F., der darauf verwiesen hat, ist ein nationaler zivilrechtlicher Haftungstatbestand entfallen. § 29b BORA hat die Haftungspflicht in eine reine berufsrechtliche Informationspflicht umgestaltet. Dass Anwälte bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten innerhalb Europas die Regelungen der CCBE zu beachten haben, ändert daran nichts. Das deutsche Berufsrecht hat damit eigene Regelungen für den grenzüberschreitenden Verkehr geschaffen.⁸⁴⁹

6. Sonderfälle und Sonderprobleme

Im Folgenden soll eine Reihe von Spezialproblemen erörtert werden, die sich losgelöst von einem bestimmten Verfahrensabschnitt im Bereich der Durchsetzung von Immaterialgütern vor den zuständigen Verletzungsgerichten ergeben.

a) Patentanwalt in eigener Sache

Heftig umstritten ist die Frage der Erstattungsfähigkeit von Kosten eines Patentanwalts, der in eigener Sache tätig wird. Für den Hauptanwendungsfall der Vergütungs- und Honorarstreitigkeiten zwischen Patentanwalt und Mandant hat diese Frage indes etwas an Bedeutung verloren, denn nach neuerer höchstrichterlicher Rechtsprechung⁸⁵⁰ sind derartige Auseinandersetzungen nur noch ausnahmsweise Sonderstreitigkeiten nach den Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes. Bei der Honorarklage eines Patentanwalts ist dies vielmehr dann nicht der Fall, wenn zur Beurteilung der Frage, ob die Honorarforderung berechtigt ist, das Verständnis des Schutzrechtes keine Rolle spielt und es deshalb keines besonderen Sachverständnisses bedarf, um die für das Entgelt des Anwaltes maßgeblichen Umstände erfassen und beurteilen zu können (s. Rdn. 384, 395).

In den verbleibenden Fällen sind im Schrifttum und in der Rechtsprechung zwei Grundsatzfragen umstritten:

1. Kann für einen in eigener Sache tätigen Patentanwalt § 91 ZPO analog herangezogen werden?
2. Setzt ein *Mitwirken* als Tatbestandsmerkmal der einschlägigen Kostenerstattungsnormen des gewerblichen Rechtsschutzes voraus, dass der Patentanwalt für eine Partei und eben nicht für sich selbst tätig ist?

aa) Zur analogen Anwendbarkeit des § 91 ZPO

Nach § 91 Abs. 2 Satz 3 ZPO sind dem *Rechtsanwalt* in eigener Sache die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als bevollmächtigter Rechtsanwalt verlangen könnte. Für *Patentanwälte* existiert eine derartige Vorschrift nicht. Wollte man auf § 91 ZPO in analoger Anwendung ausweichen, so könnte dies am Fehlen einer Regelungslücke oder einer vergleichbaren Sachkonstellation scheitern, da § 91 ZPO eine nur für Rechtsanwälte gedachte Sondervorschrift ist, und sich zudem das Berufsbild des Patentanwalts, der eben nicht zur Prozessvertretung vor den ordentlichen Gerichten legitimiert ist, hier unterscheidet.⁸⁵¹

Es kann aber letztlich dahinstehen, ob § 91 ZPO eine analoge Anwendung zulässt, da es einer solchen nicht bedarf. Die Rechtsfolge der Kostenerstattung von Gebühren des Patentanwalts ergibt sich nach hier vertretener Auffassung nämlich unmittelbar aus der jeweils einschlägigen Kostenerstattungsnorm der Sondergesetze. Zwingende Voraussetzung für eine Anwendung dieser Normen ist dabei allerdings das Vorliegen einer entsprechenden Streitsache und kein Verstoß gegen §§ 1, 13 BOPA (s. Rdn. 205).

849 OLG Hamburg 4 U 194/16, NJW-RR 2017, 1465; Grunewald NJW 2016, 3694.

850 BGH X ZB 15/12, WKRS 2013, 34399 – Patentstreitsache II.

851 OLG München 11 W 2106/90, Mitt 1991, 175.

6. Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA

Patentanwalt Dipl.-Ing. Paul Haber

22210 Großpensing
 Bahnhofplatz 8
 Tel.: 0222-1111
 Datum

An das
 DPMA

Unser Aktenzeichen ...

Beschwerde

gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom ...

(Festsetzung des Streitwertes)

in Sachen

S 288/.. Lö betreffend die Marke DE 1 099 ...

Mack GmbH (Markeninhaberin) v. Löst KG (Löschungsantragstellerin)

Namens der Löschungsantragstellerin (im Folgenden Antragstellerin) erheben wir hiermit gemäß § 63 Abs. 3 Satz 4, § 66 MarkenG Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom ... in dem Löschungsverfahren S 288/...

Es wird beantragt,

- 1) den angefochtenen Beschluss vom ... aufzuheben und die von der Markeninhaberin zu erstattenden Kosten auf 5.444 EUR festzusetzen,
- 2) der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung verweisen wir auf unseren Kostenfestsetzungsantrag. Die darin enthaltenen Ausführungen, insbesondere zu den einzelnen Rechnungsposten, machen wir zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

Die Antragstellerin hat am die Löschung der für zahlreiche Waren, u. a....., eingetragenen Marke 1 099 ... gemäß §§ 50, 53 MarkenG beantragt. Nachdem die Markeninhaberin und Antragsgegnerin auf den Schutz der Marke verzichtet hatte, hat ihr die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom die Kosten des Löschungsverfahrens gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aus Billigkeitsgründen wegen bösgläubiger Anmeldung auferlegt.

Nach Rechtskraft dieses Beschlusses haben wir beantragt, die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten ausgehend von einem Gegenstandswert von 500.000 EUR wie folgt festzusetzen:, insgesamt auf 5.444 EUR.

Durch Beschluss vom ... hat die Markenabteilung die zu erstattenden Kosten unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags – ausgehend von einem Gegenstandswert von 100.000 EUR – wie folgt auf 1.735,62 EUR festgesetzt:

Der zu Grunde gelegte Gegenstandswert von 1020.000 EUR ist zu niedrig.....

Meine Mandantin hat einen Abdruck von diesem Schreiben erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Haber