BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 4/09

vom

22. Februar 2011

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachträglicher Leitsatz

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Patentstreitsache

PatG § 143 Abs. 1

Der Begriff der Patentstreitsache ist grundsätzlich weit auszulegen. Zu den Patentstreitsachen zählen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonst wie mit einer Erfindung eng verknüpft sind. Ein Rechtsstreit ist jedoch nicht bereits deshalb Patentstreitsache, weil Ansprüche aus einem Vertrag geltend gemacht werden, in dem sich eine Vertragspartei zur Übertragung eines Patents verpflichtet hat.

BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 4/09 - OLG München
LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Klägers werden der Beschluss des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 30. Dezember 2008 und der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts München vom 3. Juli 2008 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zugunsten des Beklagten zu erstattende Kosten von mehr als 15.640,88 € nebst Zinsen festgesetzt worden sind.

Im Umfang der Aufhebung wird der Kostenfestsetzungsantrag zurückgewiesen.

Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens und des Rechtsbeschwerdeverfahrens haben der Kläger ein Viertel und der Beklagte drei Viertel zu tragen.

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 20.183,83 € festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Parteien streiten um die Erstattung der Kosten eines Rechtsstreits, in dem der Kläger erfolglos Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung durch arglistiges Erschleichen des Urteils in einem Vorprozess begehrt hat.

2 Im Vorprozess hatte der Kläger (gemeinsam mit einem weiteren Kläger) vom Beklagten zunächst die Übertragung eines Patents aufgrund einer notariell beurkundeten Vereinbarung und schließlich Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt, war jedoch in allen Instanzen unterlegen geblieben.

3 Im vorliegenden Rechtsstreit wirkte, wie bereits im Vorprozess, auf Seiten des Beklagten ein Patentanwalt mit. Gegen das klageabweisende erstinstanzliche Urteil legte der Kläger Berufung ein, die er mit der Bitte an den Beklagten verband, vorläufig noch keinen anwaltlichen Vertreter für die zweite Instanz zu bestellen. Die Prozessbevollmächtigten des Beklagten folgten dieser Bitte nicht und zeigten die Vertretung des Beklagten in der zweiten Instanz sowie die (weitere) Mitwirkung des Patentanwalts an. Der Kläger nahm seine Berufung vor Ablauf der Begründungsfrist zurück, woraufhin ihm auch die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt wurden.

4 Im Kostenfestsetzungsbeschluss hat das Landgericht Rechtsanwaltskosten und Patentanwaltskosten für die erste und die zweite Instanz und pauschale Kosten für die Herstellung von Kopien zugunsten des Beklagten in Höhe von insgesamt 31.093,75 € nebst Zinsen festgesetzt. Die hiergegen eingelegte sofortige Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich der Kläger gegen die Festsetzung der Patentanwaltskosten aus beiden Instanzen und der Rechtsanwaltskosten aus der zweiten Instanz.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 II. Das Beschwerdegericht ist der Auffassung, der Rechtsstreit betreffe eine Patentstreitsache im Sinne des § 143 Abs. 1 PatG, weshalb der Kläger gemäß § 143 Abs. 3 PatG auch die Gebühren des auf Seiten des Beklagten mitwirkenden Patentanwalts zu tragen habe. Der Vorprozess habe einen Anspruch auf Übertragung eines Patents betroffen. Mit dem nunmehr angestrengten Rechtsstreit habe der Kläger sachlich nichts anderes als "eine Neuauflage" des rechtskräftig abgeschlossenen Vorprozesses begehrt, denn auch im vorliegenden Rechtsstreit habe die Verpflichtung des Beklagten zur Übertragung des Patents geklärt werden müssen. Weiterhin habe der Kläger die auf Seiten des Beklagten entstandenen Rechtsanwaltsgebühren für die Berufungsinstanz zu tragen. Der Beklagte sei kein Rechtsanwalt; dass seine Ehefrau als Rechtsanwältin in der von ihm bevollmächtigten Anwaltskanzlei arbeite und im Rechtsstreit auch für ihn tätig geworden sei, sei für das Entstehen der zweitinstanzlichen Anwaltsgebühren ohne Bedeutung.

6 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg.

7 1. Das Beschwerdegericht hat gegen den Kläger zu Unrecht die Kosten festgesetzt, die dem Beklagten aufgrund der Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind.

8 a) Der Kläger hat dem Beklagten diese Kosten nicht gemäß § 143 Abs. 3 PatG zu erstatten, weil das vom Kläger auf § 826 BGB gestützte Klagebegehren keine Patentstreitsache im Sinne des § 143 Abs. 1 PatG begründet.

9 aa) Zu den Patentstreitsachen zählen alle Klagen, die einen Anspruch auf eine Erfindung oder aus einer Erfindung zum Gegenstand haben oder sonstwie mit einer Erfindung eng verknüpft sind (BGH, Urteil vom 22. Juni 1954 - I ZR 225/53, BGHZ 14, 72; RGZ 170, 226, 229 f.). Hierzu können insbesondere Klagen gehören, deren Anspruchsgrundlage sich aus einem Patent oder einer nicht geschützten Erfindung ergibt, so-

wie solche, deren Ansprüche auf einem Lizenz- oder sonstigem Verwertungsvertrag beruhen (BGH, Urteil vom 7. November 1952 - I ZR 43/52, BGHZ 8, 16, 18). Um den Rechtsstreit nicht mit Zuständigkeitsfragen zu belasten, die mit dem eigentlichen Streit zwischen den Parteien nichts zu tun haben, ist das Vorliegen einer Patentstreitsache grundsätzlich nicht von streng zu prüfenden Voraussetzungen abhängig zu machen. Die Prozessökonomie und das Interesse der Parteien, ihren eigentlichen Streit verhandelt und entschieden zu wissen, gebietet, eine Patentstreitsache anzunehmen, wenn die oben genannten Voraussetzungen hinreichend dargestellt und erkennbar werden. Daraus ergibt sich in der Praxis zu Recht eine entsprechend weite Auslegung des Begriffs einer Patentstreitsache.

10 Gleichwohl erlaubt dies nicht eine grenzenlose Handhabung. Ein Rechtsstreit ist nicht stets vor einer Zivilkammer eines für Patentstreitsachen zuständigen Landgerichts zu verhandeln, allein weil ein Patent zu dem den Streitgegenstand bildenden Sachverhalt gehört, denn eine solche Konstellation kann sich auch zufällig ergeben. Die damit verbundene, ohne eine Erforderlichkeitsprüfung zu tragende Kostenbelastung der unterlegenen Partei gemäß § 143 Abs. 3 PatG wäre allein mit einem Zufall nicht zu rechtfertigen. Bei Klagen, deren Anspruchsgrundlage sich nicht - entsprechend dem Wortlaut des § 143 PatG - aus dem Patentgesetz ergibt und bei denen das den Klagegrund bildende Rechtsverhältnis auch keine sonstige Regelung durch das Patentgesetz erfährt, ist deshalb der Sinn und Zweck der Zuständigkeit gemäß § 143 PatG zu beachten. Die Zuweisung einer Patentstreitsache an das hierfür zuständige Landgericht, bei dem regelmäßig nur bestimmte Spruchkörper mit Patentstreitsachen betraut werden, und die für Patentstreitsachen vorgesehene Mitwirkung von Patentanwälten sollen gewährleisten, dass sowohl das Gericht als auch die zur Vertretung einer Partei berufenen und die bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälte über besonderen Sachverstand verfü-

gen, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis und die Bestimmung ihrer Reichweite maßgeblichen tatsächlichen Umstände erfassen und beurteilen zu können (vgl. RGZ 170, 266, 230). An dieser Rechtfertigung fehlt es, wenn das den Streitgegenstand bildende Rechtsverhältnis ausschließlich Anspruchsvoraussetzungen und sonstige Tatbestandmerkmale aufweist, für deren Beurteilung das Gericht und die Prozessvertreter der Parteien auch bei summarischer Betrachtung zweifelsfrei keines solchen Sachverstandes bedürfen. In diesen Fällen kann deshalb, sofern das Rechtsverhältnis nicht entsprechend dem Wortlaut des § 143 PatG im Patentgesetz geregelt wird, die Zuweisung eines Rechtsstreits an das Patentstreitgericht weder auf den Sinn und Zweck dieser Vorschrift noch auf die Zweckmäßigkeit einer prozessökonomischen Handhabung gestützt werden.

11 bb) Ob ein Rechtsstreit, in dem der Kläger einen Schadensersatzanspruch nach § 826 BGB geltend macht, der auf die Erschleichung eines unrichtigen Urteils gestützt ist, eine Patentstreitsache darstellt, richtet sich grundsätzlich danach, ob es sich bei dem Ausgangsrechtsstreit, in dem das unrichtige Urteil erwirkt worden sein soll, um eine Patentstreitsache handelt. Denn eine der Voraussetzungen des Klagebegehrens ist die materiell fehlerhafte Entscheidung des Vorprozesses. War der Vorprozess etwa ein Patentverletzungsprozess, kann die Klage nur Erfolg haben, wenn der Kläger unter anderem darlegt, dass die Verletzungsfrage im Vorprozess falsch entschieden worden ist. Zur Beurteilung dieser Frage, die nicht entscheidungserheblich werden muss, aber werden kann, bedarf es der gleichen Sachkunde, die auch im Vorprozess erforderlich war.

12 cc) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts handelte es sich bei dem Vorprozess nicht um eine Patentstreitsache. Weder wurde vom Kläger ein Anspruch aus dem Patentgesetz geltend gemacht, noch lag dem Klagebegehren ein im Patentgesetz geregeltes Rechtsverhältnis zugrunde. Der bloße Umstand, dass das Patentgesetz die Übertragbarkeit

von Patentrechten anordnet (§ 15 Abs. 1 Satz 2), genügt nicht, um anzunehmen, dass ein jeder Vertrag, in dem sich eine Vertragspartei zur Übertragung (zumindest auch) eines Patents verpflichtet, deswegen ein im Patentgesetz geregeltes Rechtsverhältnis betrifft. Ein solches Vertragsverhältnis kann auch nicht ohne weiteres als sonstwie mit einer Erfindung eng verknüpftes Rechtsverhältnis angesehen werden. Denn das Patent kann im vertraglichen Kontext lediglich als vermögenswertes Recht, gegebenenfalls unter anderen, Erwähnung finden. Dies allein rechtfertigt es jedoch nicht, jede Auseinandersetzung über vertragliche Rechte oder Pflichten unabhängig davon als Patentstreitsache zu qualifizieren, ob die technische Lehre des zum Gegenstand des Vertrags gemachten Patents nach dem Klagevorbringen unter irgendeinem Gesichtspunkt Bedeutung erlangen kann. Im Vorprozess war das Klagebegehren auf die Behauptung gestützt, der Beklagte habe sich zur Übertragung des im Vertrag erwähnten Schutzrechts verpflichtet. Der Inhalt des Schutzrechts und der Umstand, dass es sich bei ihm um ein Patent handelte, spielten für die Rechtfertigung des Klagebegehrens unter keinem denkbaren Gesichtspunkt eine Rolle. Unter diesen Umständen kann der Vorprozess nicht als Patentstreitsache qualifiziert werden.

13 dd) Auch der im vorliegenden Rechtsstreit erhobene Anspruch qualifiziert die Streitsache nicht als Patentstreitsache. Der Kläger hat den Klageanspruch darauf gestützt, dass der Beklagte wider besseres Wissen seine Darstellung dazu bestritten habe, welche mündlichen Äußerungen von den Vertragsparteien und dem Notar anlässlich der notariellen Beurkundung des Vertrags abgegeben worden seien, auf den der im Vorprozess geltend gemachte Übertragungsanspruch gestützt war. Der Anspruch sollte sich daraus ergeben, dass der Notar auf Fragen des Klägers die schließlich beurkundete Fassung des Vertrages zuvor in einer bestimmten Weise erläutert habe und diese Erläuterung zu einem Konsens unter den Vertragsschließenden geführt habe. Da diese Äußerungen nach

den Behauptungen des Klägers rechtlicher und nicht technischer Natur waren, bedurfte es auch für deren Beurteilung keines besonderen technischen Sachverstandes, wie er für die Beurteilung von Patentstreitsachen vorausgesetzt wird.

14 Insofern gebietet auch die Prozessökonomie keine typisierende Betrachtung, die zu einer Zuweisung des Rechtsstreits an das zuständige Patentstreitgericht geführt hätte. Auch bei einer solchen Betrachtung stünde im Vordergrund, dass der Kläger einen Schadensersatzanspruch wegen eines - entsprechend seinen Behauptungen - sittenwidrigen Verhaltens geltend machte. Dass der Vermögensgegenstand, um den der Kläger arglistig gebracht worden sein soll, ein Patent war, hatte für den vorliegenden Rechtsstreit ebenso wenig Bedeutung wie für den Vorprozess; die aufgeworfenen Fragen wären nicht anders zu behandeln und zu beurteilen gewesen, wenn es ein anderer Vermögensgegenstand gewesen wäre.

15 b) Eine Erstattungspflicht für die dem Beklagten durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten ergibt sich weiterhin nicht aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Über die Fälle des § 143 PatG hinaus sind die Kosten eines Patentanwalts als notwendige Kosten zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nur zu erstatten, wenn in einem Rechtsstreit technische oder patentrechtliche Fragen eine Rolle spielen, die in das typische Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehören (OLGR Köln 2006, 810 f.).

16 Solche Fragen waren in dem vorliegenden Rechtsstreit nicht zu erörtern. Soweit die Parteien um die Höhe des Schadens stritten, gehörten zu den geltend gemachten Positionen keine, die nach dem Wert eines Patents bzw. einer Erfindung oder entgangenen Umsätzen aus einer Patentnutzung zu bemessen gewesen wären. Den Vermögensnachteil aus der Nichtübertragung des Patents hat der Kläger mit dem Betrag bemessen, zu dem es schließlich vom Beklagten an einen Dritten verkauft wur-

de. Für die Bewertung des sich aus diesem Betrag zu bemessenden Vermögensnachteils bedurfte es keiner besonderen technischen oder patentrechtlichen Kenntnisse, die zum typischen Arbeitsfeld eines Patentanwaltes gehören.

17 2. Die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten des Beklagten in der zweiten Instanz hat das Beschwerdegericht zutreffend festgesetzt.

18 Zu den notwendigen Kosten, für die der obsiegende Berufungsbeklagte gemäß § 91 ZPO eine Erstattung verlangen kann, gehören auch die Kosten eines unmittelbar nach Zustellung einer nur zur Fristwahrung eingelegten Berufung vom Berufungsbeklagten beauftragten Rechtsanwalts, auch wenn die Berufung noch vor ihrer Begründung zurückgenommen wird (Senat, Beschluss vom 17. Dezember 2002 - X ZB 9/02, NJW 2003, 756 unter II 3 c; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2007 - VI ZB 21/06, NJW 2007, 37, 23 Rn. 5). Auch wenn die Einlegung einer nur zur Fristwahrung eingereichten Berufung nicht sicher erkennen lässt, ob die Berufung tatsächlich durchgeführt werden soll und deshalb zu diesem Zeitpunkt die Einschaltung eines Rechtsanwalts zum Zwecke der Verteidigung gegen die Berufung objektiv noch nicht erforderlich ist, kann der Berufungsbeklagte gleichwohl eine Erstattung solcher Kosten verlangen, weil er die Einholung anwaltlichen Rats in dieser für ihn als risikobehaftet empfundenen Situation für erforderlich halten darf (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2007 - IX ZB 223/06, NJW 2008, 1087 Rn. 10). Eine Ausnahme hiervon gilt allein für einen Berufungsbeklagten, der selbst Anwalt ist und deshalb die Situation von Anfang an richtig einschätzen kann (vgl. BGH aaO.).

19 Eine weitere Ausnahme für den Berufungsbeklagten, dessen Ehegatte - wie im Streitfall - Rechtsanwalt ist, ist nicht anzuerkennen. Bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme ist eine typisierende Betrachtungsweise

geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH, Beschluss vom 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901, 902 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; Senat, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363 = NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8). Von dem Berufungsbeklagten, der wie hier selbst kein Anwalt ist, kann grundsätzlich nicht erwartet werden, das Risiko einer nur zur Fristwahrung eingelegten Berufung richtig einschätzen zu können. Das Wissen eines anwaltlich tätigen Ehegatten kann ihm nicht zugerechnet werden. Er ist auch weder verpflichtet, den von ihm für erforderlich gehaltenen anwaltlichen Rat bei dem Ehegatten einzuholen, noch ist dieser verpflichtet, ihm einen solchen Rat kostenfrei zu erteilen. Darauf, ob und inwieweit im Einzelfall die Tätigkeit des Ehegatten als Rechtsanwalt die sofortige Beauftragung eines Prozessbevollmächtigten für das Berufungsverfahren entbehrlich erscheinen lassen kann, kommt es nicht an.

20 IV. Die festzusetzenden Kosten errechnen sich demnach wie folgt:

21 Auf die im Beschwerdeverfahren und im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffenen Anwaltskosten der I. Instanz entfallen [(4.674,80+4.315,20+20)x1,19=] 10.721,90 €. Für die nur im Beschwerdeverfahren angegriffenen Kopierkosten waren [(140,50+17,50)x1,19=] 188,02 € festzusetzen. Die in beiden Beschwerdeinstanzen strittigen Kosten für die Anwaltsgebühren in der II. Instanz ergeben einen festzusetzenden Betrag von [(3955,60+20)x1,19=] 4.730,96 €. Hieraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von [10.721,90+188,02+4.730,96=] 15.640,88 €.

22 V. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren folgt aus § 92 Abs. 1, § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Mühlens Gröning

Grabinski Hoffmann

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 03.07.2008 - 21 O 5436/07 -
OLG München, Entscheidung vom 30.12.2008 - 6 W 2325/08 -