
Datum: 29.08.2012
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 17. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: 17 W 47/12
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2012:0829.17W47.12.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 33 O 290/09
Schlagworte: Patentanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Normen: ZPO § 91
Leitsätze:
Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz steht einem Patentanwalt in gebührenrechtlicher Hinsicht nicht gleich.

Tenor:

Die sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beklagte.

Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren:

- Hauptantrag: 7.510,00 €.

- Hilfsantrag: 7.510,00 €

15.020,00 €

Gründe

I.

Die Beklagte wurde von der Klägerin wegen einer Verletzung ihres Geschmacksmusters in Anspruch genommen. Ihr Prozessbevollmächtigter ist ausweislich des Briefkopfes der Sozietät, deren Mitglied er ist, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Das Landgericht legte den Parteien die Kosten des Rechtsstreites je zur Hälfte auf.

Zur Festsetzung angemeldet hat die Beklagten neben Kosten für ihren Prozessbevollmächtigten darüber hinaus „fiktive Kosten“ eines Patentanwaltes in Höhe von 7.510,00 €, die bei Einschaltung eines solchen angefallen wären.

Die Beklagte ist der Ansicht, da ihr Prozessbevollmächtigter als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz über Zusatzkenntnisse verfüge, sei die Einschaltung eines Patentanwaltes auf ihrer Seite nicht erforderlich gewesen und habe so vermieden werden können. Sie sei erstattungsmäßig jedoch so zu stellen, als der sie einen Rechtsanwalt mandatiert hätte, der kein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz ist, weshalb sie dann einen Patentanwalt hätte zusätzlich einschalten dürfen. Falls man dieser Argumentation nicht folge, seien jedenfalls die von der Klägerin zur Festsetzung angemeldeten Kosten für die Einschaltung eines Patentanwaltes abzusetzen. Im Übrigen lägen die ihr tatsächlich entstandenen Kosten über denen, die sie zur Kostenfestsetzung angemeldet habe, da sie mit ihrem Prozessbevollmächtigten eine (höhere) Honorarvereinbarung getroffen gehabt habe.

Die Klägerin verweist auf § 52 Abs. 4 GeschmMG. Danach seien die Kosten für die Einschaltung eines Patentanwaltes ohne Notwendigkeitsprüfung erstattungsfähig. Nur dann, wenn die Beklagte ihrerseits einen solchen eingeschaltet hätte, könnte sie diesbezüglich Kostenerstattung verlangen. Da sie dies nicht getan habe, könne sie auch keine fiktiven Kosten festsetzen lassen. Nicht angefallene Gebühren unterlägen auch nicht der Erstattung.

Die Beklagte erwidert, technisches Wissen sei im Geschmacksmusterverfahren nicht erforderlich. Insofern habe der Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz dieselben Kenntnisse wie ein Patentanwalt.

Der Rechtspfleger hat Patentanwaltskosten zu Gunsten der Beklagten nicht festgesetzt. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass der Prozessbevollmächtigte der Beklagten, der selbst Patentanwalt sei, nicht glaubhaft gemacht habe, dass er in doppelter Funktion – als Rechtsanwalt und als Patentanwalt – mandatiert worden sei. Trotz des Hinweises der Beklagten in der Beschwerdebegründung, nie vorgetragen zu haben, ihr Prozessbevollmächtigter sei (auch) Patentanwalt, hat der Rechtspfleger dem Rechtsmittel aus den Gründen des Kostenfestsetzungsbeschlusses nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die gemäß § 104 Abs. 3 S. 1 ZPO i. V. m. § 11 Abs. 1 RpfLG statthafte und auch ansonsten verfahrensrechtlich unbedenklich zulässige sofortige Beschwerde hat in der Sache selbst jedoch keinerlei Erfolg.

Allerdings nur im Ergebnis zu Recht hat der Rechtspfleger der von der Beklagten begehrten Festsetzung nicht entsprochen. Seine Begründung erfasst das eigentliche Begehren der Beklagten nicht und liegt neben der Sache. Die Beklagte hat an keiner Stelle behauptet, dass der von ihr mandatierte Rechtsanwalt zugleich Patentanwalt ist. 11

1. Die begehrte Festsetzung hat aber schon deshalb zu unterbleiben, weil im Rahmen der Kostenfestsetzung grundsätzlich nur tatsächlich angefallene Kosten Berücksichtigung finden können. Fiktive Kosten sind nur dann der Festsetzung zugänglich, wenn sie durch den Anfall nicht erstattbarer Kosten vermieden oder erspart worden sind (Zöller/Herget, ZPO, 27. Auflage, § 91 Rn. 12 a. E., § 104 Rn. 21 „Fiktive Kosten“). 12

Diese Voraussetzungen sind vorliegend offensichtlich nicht gegeben. Da die Beklagte einen Patentanwalt nicht mandatiert hat, sind entsprechende Gebühren tatsächlich nicht entstanden und damit auch nicht erstattungsfähig. Soweit sich die Beklagte darauf beruft, sie sei in finanzieller Hinsicht gleichwohl belastet, weil sie mit ihrem Prozessbevollmächtigten eine über den gesetzlichen Gebühren liegende Honorarvereinbarung getroffen habe, lässt sich damit eine Festsetzung von Patentanwaltskosten nicht rechtfertigen. Denn im Kostenfestsetzungsverfahren sind nur die Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz berücksichtigungs- und erstattungsfähig. 13

2. Die Erstattung (fiktiver) Kosten wie für einen Patentanwalt kommt auch nicht deshalb in Betracht, weil der Prozess- und jetzige Verfahrensbevollmächtigte der Beklagten „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ ist. Trotz dieser Zusatzbefähigung ist die Vergleichbarkeit mit einem Patentanwalt nicht gegeben. Patentanwälte sind keine bloßen „Fachanwälte für Patentrecht“, sondern haben aufgrund ihrer Vorbildung weitergehende technische Kenntnisse (§ 6 PAO). Dieses über die Rechtskenntnisse eines „Fachanwaltes“ hinausgehende technische Wissen haben sie in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes einzusetzen, § 4 PAO (OLG Düsseldorf GRUR –RR 2003, 30). In § 7 Abs. 1 PAO ist zudem bestimmt, dass der Bewerber für den Beruf eines Patentanwaltes nach dem Erwerb der technischen Befähigung mindestens 34 Monate lang im Inland auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ausgebildet worden sein muss, mindestens 26 Monate bei einem Patentanwalt oder –assessor, zwei Monate beim Patentamt und sechs Monate beim Patentgericht. Darin liegt die Rechtfertigung, dass der Patentanwalt neben dem Rechtsanwalt eine gleichhohe Vergütung erhält, dies selbst dann, wenn es sich um dieselbe Person handelt, falls vom Mandanten ein entsprechender Auftrag erteilt wurde. Ein „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ ist mit einem Patentanwalt von der Befähigung und Ausbildung her nicht ansatzweise vergleichbar. Es besteht deshalb kein Grund, beide gebührenrechtlich gleichzustellen. 14

III. 15

Soweit sich die Beklagte zur Begründung ihres Rechtsmittels auf eine Entscheidung des OLG Nürnberg stützt (Urteil vom 15. März 2011 – 3 U 1644/10 -) ist darauf hinzuweisen, dass diese vom BGH (Urteil vom 10. Mai 2012 – I ZR 70/11 - = GRUR 2012, 759) gerade insoweit aufgehoben worden ist, als sie für das vorliegend zu entscheidende Rechtsmittel von Interesse hätte sein können. 16

IV. 17

Der hilfsweise gestellte Antrag der Beklagten, nämlich für den Fall, dass zu ihren Gunsten Gebühren, wie sie bei Mandatierung eines Patentanwaltes entstanden wären, nicht festsetzungsfähig sind, bei der Klägerin die entsprechenden Kosten abzusetzen, kann 18

ebenfalls keinen Erfolg haben. Denn in Geschmacksmusterstreitsachen sind Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwaltes gemäß § 52 Abs. 4 GeschmMG erstattungsfähig, ohne dass es einer Prüfung bedarf, ob dies notwendig waren und inwieweit sich der Patentanwalt überhaupt mit konkreten Fragen des Sonderrechtsschutzes befassen musste (Senat, Beschluss vom 04. April 2005 – 17 W 67/05 -).

V. 19

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 97 Abs. 1 ZPO. 20