



beglaubigte elektronische Abschrift

BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 10/22 /

KoF 4/25

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

[REDACTED]
[REDACTED],

Klägerin und Erinnerungsführerin,

Prozessbevollmächtigte: [REDACTED]
[REDACTED]

g e g e n

1. [REDACTED]
[REDACTED],

2. [REDACTED]
[REDACTED],

Beklagte und Erinnerungsgegnerinnen zu 1 und zu 2,

Prozessbevollmächtigte: [REDACTED]
[REDACTED]

betreffend das deutsche Patent
10 2017 119 155

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 2. April 2026 durch den Vorsitzenden Richter [REDACTED], den Richter [REDACTED] sowie die Richterin [REDACTED]

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. August 2025 abgeändert.

Der Antrag der Beklagten auf Kostenfestsetzung wird zurückgewiesen.

2. Die Beklagten tragen die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert für das Erinnerungsverfahren wird auf 6.765,70 EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Durch Beschluss vom 19. Februar 2025 sind der Klägerin nach Rücknahme ihrer Klage die Kosten des Rechtsstreits auferlegt worden. Mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss sind die von der Klägerin an die Beklagten zu erstattenden Kosten auf 6.765,70 EUR festgesetzt worden. Diese setzen sich zusammen aus der Verfahrensgebühr aus dem Streitwert von 1.000.000,00 EUR für den Syndikuspattentanwalt und der Auslagenpauschale. Zur Begründung ist ausgeführt, die Kosten für den Syndikuspattentanwalt seien ausnahmsweise deshalb erstattungsfähig, weil dieser nicht als Angestellter der Beklagten, sondern für die [REDACTED] GmbH tätig gewesen sei.

Gegen den Ansatz dieser Kosten wendet sich die Klägerin, deren Verfahrensbevollmächtigten der angefochtene Beschluss am 1. September 2025 zugestellt worden war, mit ihrer Erinnerung vom 3. September 2025. Ihrer Auffassung nach sei der anwaltliche Bevollmächtigte der Beklagten nicht als selbständig tätiger Patentanwalt sondern als angestellter Syndikuspattentanwalt der [REDACTED] GmbH tätig geworden. Seine Leistungen seien deshalb nicht nach dem RVG zu vergüten und nicht im Kostenfestsetzungsverfahren in Ansatz zu bringen.

Die Klägerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. August 2025 aufzuheben und den Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Die Beklagten beantragen,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Parteien beantragen die Zulassung der Rechtsbeschwerde,

Die Beklagten sind der Auffassung, dass der Beklagtenvertreter die Vertretung zwar nicht außerhalb der Tätigkeit als Syndikuspattentanwalt übernommen habe, aber die Beklagten tatsächliche Kosten gehabt haben, da der Vertreter nicht Angestellter beider Beklagten, sondern eines konzerninternen, anderen Unternehmens sei. Somit sei bei den Beklagten ein Zahlungsabgang unabhängig davon festzustellen, ob der Vertreter ein konzerninterner Syndikuspattentanwalt oder ein externer Anwalt sei. Die angefallenen Kosten würden aufgrund einer internen Abrechnungspraxis zunächst erfasst und dann dem jeweiligen Konzernunternehmen in Rechnung gestellt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

11.

Die zulässige Erinnerung hat Erfolg, da eine Tätigkeit als Syndikuspatentanwalt nicht nach dem RVG abgerechnet werden kann und damit insoweit keine zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Kosten vorliegen (§ 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO).

1. Entgegen der im angefochtenen Beschluss geäußerten Auffassung, es handele sich bei dem Tätigwerden im gerichtlichen Verfahren um eine Tätigkeit eines Syndikuspate ntwalts außerhalb seines Arbeitsverhältnisses, ist hier von einem Tätigwerden im Bereich der Syndikusaufgaben auszugehen.

a) Mit Vollmacht vom 10. Mai 2022, vorgelegt mit Schriftsatz vom 24. Mai 2022, wurde der unterzeichnende Vertreter, [REDACTED], als Syndikuspateanwalt der [REDACTED] GmbH von beiden Beklagten mit deren Vertretung im vorliegenden Rechtsstreit beauftragt. Bei den Beklagten zu 1 und zu 2 handelt es sich um Unternehmen des [REDACTED] Konzerns im Sinne der §§ 15, 18 AktG.

Syndikuspatentanwälte sind wie Syndikusrechtsanwälte, im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses für ihren Arbeitgeber tätig und als solche gemäß § 41a Abs. 2 PatAnwO zur Patentanwaltschaft zugelassen. Gemäß § 41a Abs. 5 PatAnwO können sie ihren Arbeitgeber und unter anderem auch konzernverbundene Dritte im Sinne von § 15 AktG als Patentanwalt vertreten, auch vor dem Bundespatentgericht nach § 41d Abs. 1 PatAnwO iVm § 3 Abs. 2 Nr. 2 PatAnwO (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 12. Auflage, § 97 PatG, Rn. 14).

Bereits aus der Vorschrift des § 41a PatAnwO, welcher zusammen mit § 46 BRAO eingeführt wurde und im Wortlaut vergleichbar ist, zeigt sich, dass im Falle eines Tätigwerdens für einen konzernverbundenen Dritten, wie hier die Beklagte, der Syndikuspatentanwalt weiterhin in dieser Funktion auftritt und gerade nicht außerhalb seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber. § 41a Abs. 5 PatAnwO formuliert die Befugnis zur Beratung und Vertretung des Arbeitgebers in Satz 1, in Satz 2 wird durch die Formulierung „Diese umfassen auch“ genau auf die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers Bezug genommen, die in Nr. 1 die Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen umfassen. Somit handelt der Syndikuspatentanwalt auch für die konzernverbundenen Unternehmen im Rahmen seiner Befugnis zur Beratung und Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten seines Arbeitgebers.

Vergleichbar zum Syndikusrechtsanwalt sind die Kosten und Auslagen des Syndikuspatentanwalts durch das in dessen Anstellungsverhältnis gezahlte Gehalt abgegolten, § 41d Abs. 7 PatAnwO. Hierunter fallen auch die anwaltlichen Kosten und Auslagen, die bei der Gegenseite geltend gemacht werden könnten (vgl. auch Albrecht/Hoffmann, Die Vergütung des Patentanwalts, 4. Auflage, A. Kostenerstattung in Streitsachen um Geistiges Eigentum vor den Verletzungsgerichten, Rn. 239). Eine Vergütung nach dem RVG kann nur erfolgen, wenn es sich um eine außerhalb des besonderen Verhältnisses erbrachte Leistung handelt, beispielsweise im Rahmen einer als nebenberuflich niedergelassenen

Anwalt aufgenommenen Beauftragung (vgl. OLG Brandenburg, Beschluss vom 21.07.2020 – 6 W 65/20).

b) Eine ersatzfähige Leistung ist vorliegend nicht gegeben. Die Beklagten selbst geben an, dass es sich um eine Tätigkeit für ein konzernverbundenes Unternehmen gehandelt hat, der Unterzeichnende verwandte im Prozess stets den Briefkopf seines Arbeitgebers und unterzeichnete mit „Patentanwalt (Syndikuspatentanwalt)“. An dieser Einschätzung ändert auch der Vortrag der Beklagten nichts, dass es zu einer internen Verrechnung der erbrachten Leistungen zwischen der Beklagten und der Arbeitgeberin gekommen ist. Hierbei handelt es sich um eine interne Regelung zu den anfallenden Kosten, die auf den Status des Syndikuspatentsanwalts keinen Einfluss hat. Vielmehr ersetzten die Beklagten der Arbeitgeberin auf diesem Wege die ausgefallene Arbeitszeit, in welcher sie nicht auf die Dienste ihres Angestellten zurückgreifen konnte, was wohl einem internen Vertragsverhältnis über das Ausleihen von Arbeitskraft zwischen den beiden Unternehmen geschuldet sein mag.

Es war letztlich die Entscheidung der Beklagten, sich von einem konzerninternen Syndikuspatentanwalt statt von einer externen Kanzlei vertreten zu lassen. Dies mag auch aus Gründen der Kostenreduzierung erfolgt sein. Zwar haben die Beklagten die Höhe der Stundensätze nicht offengelegt, lediglich Übersichten der angefallenen Stunden wurden mit Schriftsatz vom 11. Juni 2025 übersandt. Es ist jedoch gerichtsbekannt, dass externe Kanzleien oft auf Stundenbasis mit erheblichen Stundensätzen im mittleren dreistelligen Bereich abrechnen, während die interne Verrechnung der Stunden durch Weitergabe der angefallenen Kosten, ausgehend vom Gehalt des Syndikuspatentsanwalts höchstwahrscheinlich einen erheblichen Kostenvorteil bringt. Denn selbst bei einem Jahresbruttogehalt von 120.000,00 EUR, somit im oberen Bereich der Gehaltsskala, ist von einem Stundensatz von um die 60,00 EUR auszugehen. Daher ist nicht von einer wirtschaftlichen Vergleichbarkeit auszugehen.

c) Dieses Ergebnis widerspricht auch aus genannten Gründen nicht dem Gleichheitsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Denn vorliegend handelt es sich nicht um gleiche Sachverhalte, da eine konzerninterne Beauftragung gerade nicht mit der einer externen Kanzlei vergleichbar ist. Ziel einer Anwaltskanzlei ist die Gewinnerzielung durch die Rechtsberatung Dritter, während der Gegenstand der [REDACTED] GmbH das Halten, die Verwaltung von und die Erbringung von Dienstleistungen für gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Verträge für den [REDACTED] Konzern und Kooperationspartner sowie verwandte Dienstleistungen ist (vgl. www.northdata.de). Damit liegt der Schwerpunkt gerade nicht in der Rechtsvertretung in Rechtsstreitigkeiten wie bei einer Anwaltskanzlei, sondern ist bezogen auf die Interessen des Konzern im Bereich des geistigen Eigentums. Wie bereits dargestellt, ist auch nicht von einer identischen Rechnungsstellung auszugehen, hierzu haben die Beklagten auch nach dem richterlichen Hinweis nicht konkreter vorgetragen.

Darüber hinaus erscheint es nicht glaubhaft, dass die Beklagten bei Beauftragung einer externen Kanzlei im Wege der Kostenfestsetzung alle durch den Prozess anfallende Kosten erstattet bekämen. Auf die üblichen Stundenvereinbarung wird auch in diesem Zusammenhang hingewiesen.

2. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst, da es sich vorliegend um einen Fall bloßer Rechtsanwendung ohne weitergehende Auslegungsfragen handelt.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Beglaubigt
Köglasperger
Justizamtsinspektorin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle