

Rechtsanwaltskammer Berlin · Littenstraße 9 · 10179 Berlin
Bundesrechtsanwaltskammer
Littenstraße 9
10179 Berlin

nachrichtlich an alle Rechtsanwaltskammern

Berlin, 4. Oktober 2023

BRAK-Nr. 294/2023

Vertretungsbefugnis der Patentanwältinnen und –anwälte in zivilgerichtlichen Verfahren

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Berlin hat sich in seiner Vorstandssitzung am 13. September 2023 mit dem Schreiben des Bundesverband Deutscher Patentanwälte („BDPA“) vom 01.08.2023 an das BMJ beschäftigt und nimmt hierzu Stellung wie folgt: Die Rechtsanwaltskammer Berlin lehnt die Forderungen des BDPA ab. Dem liegen folgende Überlegungen zu Grunde:

I. Vertretungsbefugnis vor Land- und Oberlandesgerichten

In Ziff. 1 seines Schreibens macht der BDPA zum Ausgangspunkt seiner Forderung, dass nach Entscheidungen des EuGH und BGH¹ im Markenrechtsprozessen nicht mehr eine automatische Erstattung der Patentanwaltkosten erfolgt, sondern nur dann, wenn es sich um Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung handelt. Da Patentanwält*innen in gerichtlichen Verfahren auf eine reine Mitwirkung reduziert seien und dann noch zweifelhaft sei, ob überhaupt eine Erstattungsfähigkeit der Kosten vorliege, seien Patentanwält*innen faktisch von der Mitwirkung abgeschnitten, so dass eine ungerechtfertigte Benachteiligung von Patentanwät*innen vorliege.

Diese Argumentation überzeugt schon im Ansatz nicht. Wenn der BDPA fordert, dass Patentanwält*innen in IP-Streitsachen vollumfänglich und alleine vertretungs- und nicht nur mitwirkungsberechtigt sein sollen, dann geht es um eine Änderung des § 78 ZPO, also den Anwaltszwang vor Land- und Oberlandesgerichten.

¹ EuGH vom 28. April 2022, C-531/20 und BGH v. 13.10.2022 – I ZB 59/19 – Kosten des Patentanwalts VII

Die (möglichen) finanziellen Einschnitte aufgrund einer Änderung der Rechtsprechung dürfen nicht zum Ausgangspunkt nach der Forderung der Änderung dieses Anwaltszwanges gemacht werden. Denn jegliche Änderung des Anwaltszwanges muss den Sinn und Zweck des Anwaltszwanges in ihren Mittelpunkt stellen. Dieser besteht in der Entlastung des Gerichts, dem Schutz des Mandanten sowie dem öffentlichen Interesse an einer geordneten Rechtspflege².

Weiterhin sind die Befürchtungen des BDPA im Hinblick auf durch die geänderte Rechtsprechung entstandene schlechtere Erstattbarkeit der patentanwaltlichen Kosten in das rechte Licht zu rücken.

Denn auch wenn nunmehr die Gebühren für die Mitwirkung von Patentanwält*innen in IP-Streitsachen nur erstattungsfähig sind, wenn die *Mitwirkung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war, ist festzuhalten, dass in Patentstreitsachen eine solche Notwendigkeit jedenfalls dann besteht, wenn ein technischer Sachverhalt in patentrechtlichem Zusammenhang zu beurteilen ist*. Denn Patentanwälte erbringen aufgrund ihrer technischen, naturwissenschaftlichen sowie patentanwaltlichen Qualifikation gegenüber dem die Partei ohnehin vertretenden Rechtsanwalt eine „Mehrleistung“, so dass in Patent- und Gebrauchsmustersachen sich kaum etwas an der Erstattbarkeit der Kosten ändern wird und sich die Auswirkungen, wie der BDPA selbst betont, nahezu auf Marken- und Designstreitsachen beschränken werden.

Selbst wenn man diesen Auswirkungen im Bereich der Kostenerstattung bei Marken- und Designstreitsachen unzulässigerweise eine Legitimität für die erhobene Forderung beimessen wollte, so muss man sich an dieser Stelle vergegenwärtigen, dass die Kostenerstattung nur deshalb nicht erfolgt, weil die von dem Patentanwalt vorgenommene Tätigkeit in der rechtlichen Beurteilung eines nichttechnischen Sachverhalts liegt, die gleichermaßen auch von der anwaltlichen Vertretung der Partei wahrgenommen werden kann³.

Auch die Behauptung, die bloße „Reduzierung des Patentanwalts / der Patentanwältin auf die bloße Mitwirkung“ sei nicht mehr zeitgemäß, können nicht überzeugen. Das dort angesprochene Studium bleibt naturgemäß hinter einem umfassenden rechtswissenschaftlichen Studium zurück. So wird denn auf der Webseite der Fernuniversität Hagen auch davon gesprochen, dass es sich nur um „Grundlagenkurse“ handle, die lediglich „grundlegende Rechtskenntnisse, die für die spätere berufliche Tätigkeit von Patentanwältinnen und Patentanwälten von Bedeutung sind“ vermitteln sollen⁴. Mit einem universitären Studium der Rechtswissenschaften kann dies nicht gleichgesetzt werden.

Noch gravierender ist, dass das vom BDPA angesprochene Praktikum bei einem Gericht für Patentstreitsachen eines Land- oder Oberlandesgerichtes lediglich freiwillig ist. Dieses wird auch nach § 19 Abs. 2 PatAnwAPrV lediglich mit zwei Monaten auf die notwendige Ausbildung angerechnet, so dass es in aller Regel eben diese zwei Monate nicht übersteigen wird. Dies ist mit dem zweijährigen Referendariats und der im

² So bspw. Piekenbrock in BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, § 78, Rn. 3, 4 m.w.N.

³ vgl. BGH, GRUR 2020, 1239 Rn. 10 – Kosten des Patentanwalts IV.

⁴ <https://www.fernuni-hagen.de/kurthaertel/studiengaenge/patent/allginfo.shtml>.

Anschluss zu absolvierenden zweiten juristischen Staatsprüfung nicht ansatzweise vergleichbar.

Aufgrund dieser umfassenden Ausbildung in Universität und Referendariat stellt der Gesetzgeber sicher, dass die oben angesprochenen Ziele des § 78 ZPO mit dem Anwaltszwang erreicht werden. Ein reiner Grundlagenkurs ergänzt um ein kurzes, noch dazu freiwilliges Praktikum kann diese Ziele nicht gleichermaßen erreichen. Selbst wenn man, wie der BDPA anspricht, das optionale Praktikum verpflichtend zu gestalten, würde dies nicht genügen.

Die Forderung, dass auch Patentanwälte und Patentanwältinnen das volle Vertretungsrecht vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten in IP-Streitsachen erhalten sollen, ist daher zurückzuweisen.

II. Zur Forderung des vollen Vertretungsrechts gegen das EUIPO vor dem EuG

Auch die Forderung nach einem vollen Vertretungsrecht gegen das EUIPO vor dem EuG kann nicht überzeugen.

Ausgangspunkt dieser Forderung sind Überlegungen der Kommission für die Erschaffung eines einheitlichen Schutzzertifikats. Das beabsichtigte einheitliche Schutzzertifikat in Ergänzung des einheitlichen Patents kann allerdings die Forderung des BDPA nicht begründen. Denn schon für das einheitliche Patent ist nicht jeder Patentanwalt oder jede Patentanwältin zur Vertretung vor dem EUIPO zugelassen. Vielmehr muss die patentanwaltliche Vertretung nach Art. 48 Abs. 2 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht⁵ zusätzlich eine erforderliche Qualifikation besitzen, beispielsweise ein Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren. Lediglich im Rahmen einer Übergangsregelung wird bei bereits zugelassenen Patentanwält*innen eine solche zusätzliche Qualifikation nicht verlangt, wohingegen sämtliche erst in Zukunft zugelassenen Patentanwält*innen eben eine solche Zusatzqualifikation erwerben müssen. Für Rechtsanwält*innen ist eine solche Zusatzqualifikation hingegen gerade nicht nach Art. 48 Abs. 1 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht erforderlich. Gerade dies belegt, dass der Europäische Gesetzgeber ganz bewusst einen Unterschied zwischen der Vertretungsbefugnis bereits vor dem EUIPO vorgenommen hat, die erst recht vor dem EuG gelten muss.

Grundsätzlich ist dem BDPA zuzustimmen, dass auch in Verfahren vor dem EuG auf die Expertise von Patentanwält*innen zurückgegriffen werden sollte. Dies kann aber nicht dazu führen, dass neben Rechtsanwält*innen auch Patentanwält*innen vor dem EuG zuzulassen wären. Denn eine Partei ist zu keinem Zeitpunkt gehindert daran, neben den sie vertretenden Rechtsanwält*innen auch Patentanwält*innen einzuschalten. Es besteht dabei auch durch kostenrechtliche Regelung kein Hemmnis. Denn die

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A42013A0620%2801%29>

Kostenerstattung ist in Verfahren vor den europäischen Gerichten ohnehin anders geregelt als nach deutschem Recht. So sieht Art. 140 lit. b der Verfahrensordnung des EuG⁶ nur Aufwendungen der Parteien als erstattungsfähig an, die für das Verfahren notwendig waren, insbesondere Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Vergütung der Bevollmächtigten, Beistände oder Anwälte. Die Europäischen Gerichte erkennen die Regelungen des RVG bzw. entsprechender Gebührenvereinbarungen dabei nicht an und entscheiden über die Höhe der zu erstattenden Kosten auf Antrag in einem besonderen Verfahren. Dabei werden autonom vor allem folgende Kriterien herangezogen: Bedeutung und Schwierigkeitsgrad der Rechtssache, wirtschaftliches Interesse der Partei am Ausgang des Rechtsstreites, Höhe des Streitwertes, Zeitaufwand der tätig gewordenen Bevollmächtigten oder Beistände. In der Praxis kommt es primär darauf an, ob Zeitaufwand und vereinbarter Stundensatz angemessen sind. Dementsprechend richtet sich die Frage, ob Kosten eines Patentanwalts erstattet werden, auf prozessualer europäischer Ebene eben nicht, wie in Deutschland, nach einem Automatismus, sondern wird individuell entschieden, so dass bei Notwendigkeit der Einschaltung von Patentanwält*innen deren Kosten erstattet werden können.

Im Übrigen ist die Zulassung nur von Anwälten vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (dessen Teil das EuG neben dem EuGH ist) in Art. 19 Abs. 4 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union⁷ niedergelegt. Grund für diese Regelung ist die geordnete Prozessführung⁸. Es kann insoweit nichts anderes gelten, wie bereits oben im Rahmen der nationalen Regelungen. Ob es dabei dann um patent-, marken- oder designrechtliche Streitigkeiten geht, ist unbeachtlich. Entscheidend ist, dass Patentanwält*innen eben nicht dieselbe Ausbildung im prozessualen Bereich besitzen, wie Rechtsanwält*innen, so dass im Sinne des Mandantenschutzes und der Entlastung der Gerichte an einer grundsätzlichen Alleinvertretungsbefugnis durch Rechtsanwält*innen auch in IP-Streitsachen vor dem EuG festzuhalten ist.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Vera Hofmann
Präsidentin

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32015Q0423%2801%29>.

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A12016E%2FPRO%2F03>, daneben sind nach Abs. 7 ggf. Hochschullehrer zugelassen.

⁸ von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, 7. Auflage 2015, EuGH-Satzung, Art. 19, Rn. 10.