

Inhalt

Vorwort	V
Hinweise für die Benutzung	VII
Inhaltsübersicht	IX
Literaturverzeichnis	XIX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Teil 1 Einführung	1
A. Patentanwalt – Organ der Rechtspflege und Unternehmer	1
B. Begriffsabgrenzung – Gebühr, Honorar, Vergütung	4
Teil 2 Maßgebliche Rechtsquellen der Patentanwaltsvergütung	7
A. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)	7
B. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)	8
C. Allgemeine und sondergesetzliche Normen zur Kostengrundentscheidung und zur Kostenerstattung in mehrseitigen Verfahren	8
D. Vorschriften zur patentanwaltlichen Verfahrens- und Prozesskostenhilfe	9
E. Standesrechtliche Vorgaben im Bereich der Patentanwaltsvergütung	9
Teil 3 Vergütungsanspruch aus dem Mandatsverhältnis	11
A. Die Patentanwaltsvergütung als Instrument der unternehmerischen Steuerung	11
I. Bedeutung der patentanwaltlichen Vergütung aus Sicht des Anwaltes und des Mandanten	11
II. Grenzen des marketingstrategischen Einsatzes	12
1. Werbung mit Vergütung	12
2. Referral-Systeme	13
B. Die Mandatsbegründung und die vergütungsrelevante Angelegenheit	14
C. Der Vergütungsanspruch ohne ausdrückliche Vereinbarung	16
I. Aussagen und Empfehlungen der Patentanwaltskammer zur Marktübung als Ausgangspunkt der Vergütungskonkretisierung im Streitfall	17
1. Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGebO) 1968	18
2. Richtlinien für die Berechnung von Dienstleistungen im Ausland von 1962	19
3. Kammerempfehlung zu EP- und PCT-Verfahren	20
4. Kammerempfehlung zu Gemeinschaftsmarken und IR-Marken	20
5. Kammerempfehlung zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern	21
II. Teuerungszuschläge	21
III. Entwicklung der Bearbeiterhonorare und Stundensätze	22
1. Empirische Erhebungen zu rechtsanwaltlichen Stundensätzen und ihre Verwertbarkeit für die Berufsgruppe der Patentanwälte	23
1.1. STAR-Studie	24
1.2. Aussagen des berufsgruppenrelevanten Schrifttums	26
2. Zusammenführung der Erkenntnisse	28
IV. Patentanwaltlicher Ermessensspielraum	29
V. Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz als alternative Orientierungsmöglichkeit	30

1. Allgemeines	30
2. Einseitige Verfahren	31
3. Zweiseitige Verfahren	31
D. Ausdrückliche Vergütungsvereinbarungen	32
I. Allgemeines	32
II. Grenzen der Vereinbarungsfreiheit	33
1. Erfolgshonorar	33
2. Teilnahme an der Verwertung	36
3. Dumpingpreis	36
4. Ermäßigung und Erlass	37
III. Verjährungsvereinbarung	37
IV. Folgen fehlerhafter Vergütungsvereinbarungen	37
E. Abrechnung, Durchsetzbarkeit der Vergütungsansprüche und gerichtliche Geltendmachung gegenüber dem Mandanten	38
I. Die patentanwaltliche Kostennote	38
II. Gebührenüberhebung	40
III. Durchsetzbarkeit von Vergütungsansprüchen	40
1. Fälligkeit	40
2. Verjährung	41
3. Parteiverrat und seine Kostenfolgen	42
4. Sonstige Einreden	43
IV. Gerichtliche Geltendmachung	44
1. Vergütungsleistungsklage gegen eigenen Mandanten	44
2. Vergütungskostenfestsetzung analog § 11 RVG	45
V. Abtretung, Pfändbarkeit und Insolvenz, Honorarsicherung	47
Teil 4 Streitkostenerstattung	49
A. Kostenerstattung in Streitsachen um Geistiges Eigentum vor den Verletzungsgerichten	49
I. Grundprinzipien	49
1. Erstattung nur bei tatsächlicher Kostengenerierung	49
2. Erstattung getrennt nach Instanzen und Verfahren	50
3. Häufung von Prozesssubjekten	50
II. Der Streitwert	50
1. Abgrenzung Zuständigkeitsstreitwert, Rechtsmittelstreitwert, Gebührenstreitwert	51
2. Gebührenstreitwerte für einzelne Verletzungsansprüche	51
2.1. Unterlassungsanspruch	52
2.1.1. Unterlassungsanspruch aus einem Kennzeichenrecht	53
2.1.2. Unterlassungsanspruch aus einem Patent oder Gebrauchs- muster	54
2.1.3. Unterlassungsanspruch aus einem Geschmacksmuster	55
2.1.4. Unterlassungsanspruch aus einem Sortenschutzrecht	55
2.1.5. Unterlassungsanspruch aus einem Halbleiterschutzrecht	55
2.1.6. Unterlassungsanspruch bei softwarebezogenen Urheber- rechtsverletzungen	55
2.1.7. Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrecht- lichen Leistungsschutz	56
2.2. Auskunftsanspruch	56
2.3. Beseitigungsanspruch	57
2.4. Schadensersatzanspruch (Feststellung dem Grunde nach)	57

3. Streitwerte in besonderen Prozesskonstellationen	57
3.1. Aufeinandertreffen von Klage und Widerklage	57
3.2. Vernichtungsangriffe auf Immaterialgüter	57
3.3. Streitwerte in Verfahren des Einstweiligen Rechtschutzes	58
3.4. Streitwert bei Kostenwiderspruch	58
4. Streitwerte in Vollstreckungssachen	59
5. Streitwertbegünstigung	59
6. Streitwertfestsetzung	60
6.1. Festsetzung	60
6.2. Änderungsmöglichkeiten	61
6.3. Abweichungen zwischen Gerichtskostenstreitwert und Anwaltsgebührenstreitwert	62
6.4. Rechtsmittel gegen Streitwertfestsetzung	62
III. Einzelne Erstattungstatbestände	63
1. Begriff der Streitsachen im Bereich des Geistigen Eigentums	63
1.1. Hauptsachecklageverfahren als gesetzlicher Anknüpfungspunkt	63
1.2. Erweiterte Anwendung des Erstattungsgedankens auf Verfahrensarten im Vorfeld oder Nachgang zu Klagen vor den Verletzungsgerichten	64
1.3. Materielle Auslegung der Legaldefinitionen	67
1.3.1. Patentstreitsachen	68
1.3.2. Gebrauchsmusterstreitsachen	68
1.3.3. Kennzeichenstreitsachen	69
1.3.4. Gemeinschaftsmarkenstreitsachen	69
1.3.5. Geschmacksmusterstreitsachen	69
1.3.6. Gemeinschaftsgeschmacksmusterstreitsachen	70
1.3.7. Sortenschutzstreitsachen	70
1.3.8. Halbleiterschutzstreitsachen	70
1.3.9. Urheberrechtsstreitsachen	71
1.3.10. Wettbewerbsstreitsachen	71
1.3.11. Sachen mit Mischcharakter	72
1.4. Rechtsfolgen bei Einordnung einer Sache als Streitsache im Bereich des Geistigen Eigentums	74
1.4.1. Erstattung von Patentanwaltskosten in Höhe der vollen Rechtsanwaltskosten bei gesetzlicher Erstattungsnorm	74
1.4.2. Grundsätzlich keine Notwendigkeitsprüfung bei gesetzlicher Erstattungsnorm	76
1.4.3. 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
2.1. Das Abmahnverfahren vor Klageerhebung in der Hauptsache	78
2.1.1. Erstattungsgrundlagen für Kosten der außergerichtlichen Geschäftsbesorgung	78
2.1.2. Die Geschäftsgebühr	80
2.1.3. Außergerichtliche Einigungsgebühr bei Zustandekommen eines Unterwerfungsvertrages nach einer Abmahnung	84
2.1.4. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts im Abmahnungsverfahren	87
2.1.5. Durchsetzung der Erstattung	87
2.1.5.1. Klage oder Kostenfestsetzung?	87

2.1.5.2. Anrechnungsproblematik	88
2.1.5.3. Streitwerterhöhung durch eingeklagte Geschäftsgebühr	89
2.1.5.4. Berücksichtigung der Mehrwertsteuer	90
2.2. Das Hauptsacheverfahren in erster Instanz	90
2.2.1. Erstattungsgrundlage	90
2.2.2. Verfahrensgebühr	90
2.2.2.1. Allgemeines	90
2.2.2.2. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	94
2.2.3. Terminsgebühr	94
2.2.3.1. Allgemeines	94
2.2.3.2. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	98
2.2.4. Einigungsgebühr	100
2.2.4.1. Allgemeines	100
2.2.4.2. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	101
2.3. Kosten eines Patentanwaltes in der Rolle eines sog. Verkehrsanwaltes	102
2.4. Berufungsverfahren	104
2.4.1. Allgemeines	104
2.4.2. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	105
2.4.3. Patentanwalt als Verkehrsanwalt im Berufungsverfahren	105
2.5. Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof	106
2.5.1. Allgemeines	106
2.5.2. Mitwirkungsvergütung des Patentanwalts	106
2.6. Einstweiliger Rechtschutz	107
2.6.1. Abmahnung	107
2.6.2. Schriftschrift	107
2.6.3. Gerichtliches Verfügungsverfahren	109
2.6.4. Abschlussbeschreiben	109
2.7. Beweisverfahren	110
2.8. Hebegebühr	111
2.9. Zwangsvollstreckung	111
2.10. Durchsetzung der Erstattung	114
2.10.1. Die Kostengrundentscheidung	114
2.10.2. Festsetzung der im Rechtsstreit entstandenen Kosten	119
2.10.3. Unbehelfliche Einwände	121
2.10.4. Notwendiger Inhalt eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	121
2.10.5. Bekanntgabe eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	121
2.11. Berichtigung eines Kostenfestsetzungsbeschlusses	122
2.12. Kosten und Kostenentscheidung im Kostenfestsetzungsverfahren ..	122
2.12.1. Kosten	122
2.12.2. Kostenentscheidung	123
2.13. Rechtsbehelfe gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse	124
2.14. Vollstreckung von Kostenfestsetzungsbeschüssen	125
3. Ausschluss der Erstattung	125
3.1. Ausschluss wegen fehlender Notwendigkeit einer Anwaltsbeauftragung per se	126
3.2. Ausschluss wegen fehlender oder undurchsetzbarer Erstattungsgrundlage	127
3.3. Ausschluss der vollen Erstattung bei Urheberrechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs	129
3.4. Ausschluss wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens	130

4. Haftung für Erstattungsleistung	132
5. Sonderfälle und Sonderprobleme	134
5.1. Patentanwalt in eigener Sache	134
5.1.1. Zur analogen Anwendbarkeit des § 91 ZPO	134
5.1.2. Das Mitwirken in eigener Sache	134
5.1.3. Keine eigene Sache bei Mitwirken an Streit des beruflichen Zusammenschlusses, in welchem mitwirkender Patentanwalt Gesellschafter ist	136
5.2. Doppelqualifikation als Patent- und Rechtsanwalt	136
5.3. Patentanwalt in gemischter Patent- und Rechtsanwaltssozietät	138
5.4. Mitwirkung von European Patent Attorneys, ausländischen Patentanwälten und Erlaubnisscheininhabern	138
B. Patentanwaltskostenerstattung in zweiseitigen administrativen Schutzrechtsverfahren einschließlich ihrer gerichtlichen Überprüfung in Deutschland	140
I. Grundlagen	140
1. Abgrenzung zu einseitigen administrativen Schutzrechtsverfahren	140
2. Eingeschränkte Bedeutung der Kostenerstattung für zweiseitige Verfahren	140
II. Umfang der Kostenerstattung	142
1. Bemessung der erstattungsfähigen Kosten	142
2. Gegenstandswerte	143
2.1. Schätzungsparameter	143
2.2. Größenordnungen für einzelne Verfahrensarten	144
2.2.1. Verfahren nach dem Patentgesetz	144
2.2.1.1. Einspruchsverfahren	144
2.2.1.2. Patentnichtigkeitsklagen	144
2.2.1.3. Zwangslizenzklagen	147
2.2.1.4. Verfahren nach § 23 Abs. 4 PatG	147
2.2.2. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren	148
2.2.3. Verfahren nach dem Markengesetz	148
2.2.3.1. Widerspruchsverfahren	148
2.2.3.2. Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit	148
2.2.3.3. Löschungsverfahren wegen Verfalls	149
2.2.3.4. Einspruchs- und Löschungsverfahren gegen geographische Angaben und Ursprungszeichnungen	149
2.2.4. Verfahren nach dem Sortenschutzgesetz	150
2.2.5. Verfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz	150
2.2.6. Verfahren nach dem Geschmacksmustergesetz	150
2.2.7. Urheberrechtsverletzungen	150
2.2.8. Akteneinsichtsverfahren/Sonstiges	150
2.3. Festsetzung des Streit- bzw. Gegenstandswertes	151
3. Heranzuhaltende Gebührenvorschriften bei Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes	152
3.1. Erstinstanzliche amtliche Verfahren (DPMA und Bundessortenamt)	153
3.2. Erinnerungsinstanz in Markensachen (§ 64 MarkenG)	153
3.3. Beschwerdeverfahren	154
3.4. Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof	156
3.5. Klageverfahren vor dem Bundespatentgericht	158
3.5.1. Verfahrensgebühr	158
3.5.2. Verfahrensverbindung	158
3.5.3. Terminsgebühr	160

3.6. Verfahren vor dem Bundespatentgericht über den Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Erteilung einer Zwangslizenz	160
3.7. Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitssachen	160
4. Durchsetzung der Erstattung	161
4.1. Die Kostengrundentscheidung	161
4.1.1. Kostengrundentscheidung durch das Deutsche Patent- und Markenamt	161
4.1.2. Praxis des Bundessortenamtes zur Kostenregelung	163
4.1.3. Kostengrundentscheidung durch das Bundespatentgericht	163
4.1.4. Kostengrundentscheidung durch den Bundesgerichtshof	164
4.1.4.1. Kostenentscheidung in Rechtsbeschwerdeverfahren	164
4.1.4.2. Berufung in Nichtigkeitsklageverfahren	165
4.1.5. Kostengrundentscheidung und Wegfall des Schutzrechts bzw. des Angriffsmittels	165
4.1.6. Isolierte Rechtsmittel gegen Kostengrundentscheidung	167
4.2. Kostenfestsetzung	167
4.2.1. Amtliche Kostenfestsetzung	167
4.2.2. Kostenfestsetzung vor dem Bundespatentgericht	167
4.2.3. Kostenfestsetzung vor dem Bundesgerichtshof	168
4.3. Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse	168
4.3.1. Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes	168
4.3.2. Rechtsmittel gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse des Bundespatentgerichts	170
4.4. Kosten des Kostenfestsetzungsverfahrens	170
4.5. Vollstreckung von Festsetzungsbeschüssen	171
5. Sonderfälle und Sonderprobleme	171
5.1. Patentanwalt in eigener Sache	171
5.2. Doppelte Kostenerstattung von Patentanwalt und Rechtsanwalt und Kostenerstattung eines Patentanwaltes mit Doppelqualifikation	171
5.2.1. ... in Gebrauchsmusterlösungsverfahren	171
5.2.2. ... in Patentnichtigkeitsverfahren	171
5.2.3. ... in anderen Verfahren	173
C. Auslagen und Reisekosten	173
I. Auslagen	173
1. Allgemeine Sachverhaltsermittlungskosten	173
2. Testkäufe	174
3. Recherchekosten	175
4. Gutachten	177
5. Akteneinsicht	181
6. Modelle	181
7. Übersetzungen	182
8. Kopien, Dokumentenpauschale	182
9. Pauschalsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	184
II. Reisekosten	185
1. Reisemittel	185
2. Gewillkürte Reisekosten	187
2.1. Auswärtige Prozessvertreter nicht am Ort der Partei	187
2.2. Reisekosten bei Wechsel des Gerichtsstandortes	190
2.3. Reisekosten bei Doppelvertretung	190

2.4. Anwaltswechsel/-umzug	190
3. Reisekosten der Partei und Verdienstausfall	191
4. Hotel	194
5. Verteilung auf mehrere Verfahren	194
D. Kostenerstattung in Verfahren vor dem HABM	195
I. Verfahren in Bezug auf Gemeinschaftsmarken	196
II. Durchsetzung der Kostenerstattung in Gemeinschaftsmarkenverfahren	196
III. Verfahren in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster	197
IV. Durchsetzung der Kostenerstattung in Gemeinschaftsgeschmacksmuster-verfahren	198
E. Kostenerstattung vor dem Europäischen Patentamt und Durchsetzung der Erstattung	199
F. Kostenerstattung in Strafverfahren und Grenzbeschlagnahme	200
Teil 5 Verfahrens- und Prozesskostenhilfe	201
A. Verfahrenskostenhilfe	201
B. Prozesskostenhilfe	202
I. Prozesskostenhilfe im Patentnichtigkeitsverfahren	203
II. Prozesskostenhilfe im Markenverfahren	203
III. Prozesskostenhilfe und Rechtsmittelfristen	203
IV. Prozesskostenhilfe im grenzüberschreitenden Verkehr	205
V. Prozesskostenhilfe für juristische Personen	206
VI. Beiordnung eines Anwalts und Erstattung aus der Staatskasse	206
VII. Gebührentatbestände bei Verfahrens- und Prozesskostenhilfe	208
VIII. Standesrechtliche Ausprägung	210
IX. Besonderes Betreibungsrecht bei der Gegenseite	210
Teil 6 Anhang – Materialien	213
A. Mustertexte	215
I. Vereinbarungen Anwalt-Mandant	215
1. Stundenhonorarvereinbarung	215
2. Vergütungsvereinbarung mit Bezug auf ein patentanwaltliches Vergütungsverzeichnis	217
3. Erfolgshonorarvereinbarung	218
II. Patentanwaltliche Kostennote	220
1. Patentanwaltliche Kostennote nach Stundensatz	220
2. Patentanwaltliche Kostennote nach RVG	221
III. Gegenstands- und Streitwert	222
1. Auskunftsbitte zum Gegenstandswert an das DPMA	222
2. Antrag auf Festsetzung eines Gegenstandswertes beim BPatG	223
3. Gegenvorstellung gegen Festsetzung des Streitwertes durch das BPatG	224
4. Beschwerde gegen Festsetzung des Streitwertes durch das LG	225
IV. Kostenfestsetzung	226
1. Merkhilfe für Kostenfestsetzungsanträge	226
2. Kostenfestsetzungsantrag gegen eigene Partei	228
3. Kostenfestsetzungsantrag gegen Gegner	230
4. Antrag auf Nachfestsetzung von Kosten	232
5. Antrag auf Abänderung der Kostenfestsetzung	233
6. Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des DPMA	234
7. Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichtes	236
8. Beschwerde gegen Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichtes	237

V.	Honorarklagen	238
1.	Muster für patentanwaltliche Honorarklage gegen eigenen Mandanten ..	238
2.	Beitreibungsklage Kostenerstattung	241
B.	Normensammlung zur Vergütung des Patentanwalts	245
I.	Normen zu den Vertragsgrundlagen des patentanwaltlichen Vergütungsanspruches	245
1.	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Auszug	245
2.	Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGebO 1968)	246
3.	Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG)	259
II.	Kostenvorschriften in Streitsachen vor den ordentlichen Gerichten im Bereich Geistiges Eigentum	335
1.	Patentgesetz (Auszug)	335
2.	Gebrauchsmustergesetz (Auszug)	335
3.	Markengesetz (Auszug) u. Gemeinschaftsmarkenverordnung (Auszug) ..	335
4.	Geschmacksmustergesetz (Auszug) u. Gemeinschaftsgeschmacks- musterverordnung	337
5.	Sortenschutzgesetz (Auszug)	338
6.	Urheberrechtsgesetz (Auszug)	338
7.	UWG (Auszug)	339
III.	Kostenvorschriften in administrativen Verfahren	340
1.	Patentgesetz (Auszug)	340
2.	Gebrauchsmustergesetz (Auszug)	341
3.	Markengesetz (Auszug)	342
4.	Gemeinschaftsmarkenverordnung und Durchführungsverordnung (Auszug)	343
5.	Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung und Durchführungs- verordnung (Auszug)	345
6.	EPÜ und Ausführungsverordnung (Auszug) und EPÜ-Ausführungs- verordnung (Auszug)	347
IV.	Vorschriften zur patentanwaltlichen Verfahrens- und Prozesskostenhilfe ..	348
1.	Vertretergebühren-Erstattungsgesetz (VertrGebErstG)	348
2.	Zivilprozessordnung (Auszug)	350
3.	Prozesskostenhilfe nach der Richtlinie 2003/8/EG	355
4.	Gesetz über die Beiodnung von Patentanwälten bei Prozesskostenhilfe (PatAnwArmSG)	356
V.	Standesrechtliche Normierungen im Bereich der patentanwaltlichen Vergütung	357
1.	Patentanwaltsgesetz, PatAnwO – (Auszug)	357
2.	Berufsordnung für Patentanwälte, BOPA – (Auszug)	358
C.	Kostentabellen	361
I.	RVG Gebührentabelle	361
II.	Kostenrisiko bei Verletzungstreitsachen um Geistiges Eigentum (I. Instanz)	365
III.	Kostenrisiko bei Verletzungstreitsachen um Geistiges Eigentum (II. Instanz)	370
IV.	Hebegebührentabelle	375
V.	Tabelle zur Gebührenerstattung aus der Staatskasse	377
VI.	Gerichtskostentabelle zu § 34 PatG Anlage 2 (zu § 34) GKG	378
	Sachregister	379