

## Ausbildung und Qualifikation, mehr als eine Kostenfrage

Uwe Dreiss\*

*Der 4. Senat des BPatG hatte zu entscheiden, ob neben der Vertretung durch einen beim BGH zugelassenen RA zur Koordinierung des Nichtigkeitsverfahrens mit dem parallelen Verletzungsverfahren die Mitwirkung eines weiteren RA notwendig war (§ 91 Abs. 2 ZPO). Im Hinblick auf eine eventuelle analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG erörtert der Senat die Ausbildung und Qualifikation der Patentanwälte. Diese wird vom Verfasser dargestellt.*

Die auf Seite 394 dieses Heftes abgedruckte Entscheidung<sup>1</sup> des 4. Senats des Bundespatentgerichts bezieht in bemerkenswerter Weise zur Qualifikation und Ausbildung der Patentanwälte Stellung. Zu entscheiden war, ob der Beschwerdeführerin neben den Kosten eines beim BGH zugelassenen Rechtsanwalts die Kosten eines weiteren „mitwirkenden“ Rechtsanwalts zu erstatten waren. Begründet wurde dies damit, die Kosten eines Rechtsanwalts seien stets erstattungsfähig, wenn im Berufungsverfahren in einer Nichtigkeitssache die Parteien von einem Patentanwalt vertreten werden und ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei. In solchen Fällen sei es Aufgabe des Rechtsanwalts, die Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren mit dem Verletzungsverfahren zu koordinieren. Das war zwar nicht schlüssig, da ein Patentanwalt an dem Verfahren nicht mitwirkte. Wie sich daraus ergab, dass der neben dem BGH-Anwalt tätige weitere Rechtsanwalt zunächst als „mitwirkender Patentanwalt“ bezeichnet wurde, war aber offenbar eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG gewollt, der vorsieht, dass im Verletzungsverfahren die Kosten des mitwirkenden Patentanwalts wie auch die des prozessvollmächtigten Rechtsanwalts nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu erstatten sind.

Der Senat verweist zunächst darauf, es sei mittlerweile gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, § 143 Abs. 3 PatG im Nichtigkeitsverfahren nicht anzuwenden. Diese Rechtsprechung soll hier nicht im Einzelnen ausgebreitet werden<sup>2</sup>. Hervorzuheben sind allerdings die Ausführungen des Gerichts, die besagen, die Partei habe im Nichtigkeitsverfahren – anders als im Verletzungsverfahren – sowohl vor dem Bundespatentgericht als auch vor dem Bundesgerichtshof die Wahl, sich entweder durch einen Rechtsanwalt oder durch einen Patentanwalt vertreten zu lassen. Ein „mitwirkender“ Rechtsanwalt für das Nichtigkeitsverfahren sei nicht vorgesehen; allenfalls käme eine Doppelvertretung in Betracht. Die pauschale Behauptung, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren seien abzustimmen, lasse jedoch eine Notwendigkeit der Mitwirkung eines (weiteren) Rechtsanwalts im Sinne von

§ 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht erkennen. Die Abstimmung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren könne „von einem Anwalt, in der Regel einem Patentanwalt, geleistet werden“. Ein Patentanwalt habe auf Grund seiner „vorzüglichen Ausbildung“, die vom Senat auch ausführlich dargestellt wird, die „hierfür erforderliche Kompetenz“. Hinzuzufügen ist, dass der Grund für die Mitwirkung eines Patentanwalts im Verletzungsverfahren ja nicht die Koordination des parallelen Nichtigkeitsverfahrens, sondern die Aufbereitung und Darstellung der den Gegenstand des Verletzungsstreits bildenden technischen oder naturwissenschaftlichen Tatsachen und Probleme ist<sup>3</sup>.

Mit der vorstehend wiedergegebenen Bemerkung des Senats zur Ausbildungsstand der Patentanwälte werden die langjährige Bemühungen der Patentanwaltschaft um eine Verbesserung des juristischen Teils der Ausbildung anerkannt. So wurde in Zusammenarbeit mit der FernUniversität in Hagen dort das *Kurt Haertel Institut*<sup>4</sup> gegründet und ein Studium allgemeinen Rechts als zweijähriges Fernstudium eingerichtet, das die Grundzüge des Vertragsrechts, Arbeitsvertragsrechts, Wirtschaftsrechts, des gerichtlichen Verfahrensrechts, Verfassungsrechts, des allgemeinen Verwaltungsrechts und des Europarechts umfasst. Nachdem es auf freiwilliger Basis von über 90 % aller Patentanwaltskandidaten akzeptiert worden war, fand es – schlagwortartig „Hagen I“ genannt – 1998 Eingang in die Patentanwaltsordnung und ist seither, einschließlich einer Abschlussprüfung, die ihrerseits Voraussetzung für die Zulassung zur Patentassessorprüfung ist, Teil der Ausbildung<sup>5</sup>. Ferner hat ein von Patentanwälten getragener Förderverein mit Unterstützung der Industrie zur dauerhaften Fundierung dieses Studiums an der FernUni in Hagen einen Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz, Internationales Privat- und Zivilprozessrecht<sup>6</sup> gestiftet. Auf diesen Lehrstuhl wurde 2007 Prof. Dr. *Sebastian Kubis*, LL.M. (Illinois) berufen. Außerdem haben inzwischen etwa 130 Patentanwälte in einem weiteren zweijährigen Fernstudium an der FernUni in Hagen, das den ausländischen und Europäischen gewerblichen Rechtsschutz umfasst („Hagen II“), den akademischen Grad eines Master of Law (LL.M) erworben.

Die oben angesprochene Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts ist mit ihren Bemerkungen zur Kompetenz der Patentanwälte auch eine gewichtige deutliche Unterstützung der Bemühungen der Patentanwaltschaft um ein selbstständiges Vertretungsrecht vor den zukünftigen Kammern eines Europäischen Patentgerichts. So führt die Entscheidung aus, die Infragestellung

\* Patentanwalt Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Uwe Dreiss, M.Sc., Stuttgart.

1 Leitsätze bereits abgedruckt in Mitt. 2009, S. 196.

2 Die Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Ebenso wie hier BPatG v. 21.9.2009 – 5 W(pat) 432/06, Mitt. 2009, 568; GRUR 2010, 556 ff. m.w.N., anders jedoch BPatG v. 21.11.2008 – 1 ZA(pat) 15/07 zu 1 Ni 11/05 Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren I, Mitt. 2009, 91; GRUR 2009, 706 und v. 22.12.2008 – 1 ZA(pat) 13/08 zu 4 Ni 223/05, Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren II, Mitt. 2009, 142; GRUR 2009, 707.

3 Vgl. dazu die Begründung des Regierungsentwurfs zum Patentkostengesetz, mit dem der jetzige § 143 Abs. 3, damals als Abs. 5, in das Patentgesetz eingefügt wurde.

4 Benannt nach *Kurt Haertel*, ehemals Präsident des Deutschen Patentamtes und einer der „Väter des EPÜ“.

5 Siehe § 7 Abs. 2 PAO, vgl. dazu *Rau*, Mitt. 94, 57; Mitt. 95, 261 und *Dreiss*, Mitt. 2002, 477.

6 Der Lehrstuhl wurde nach *Wilhelm Peter Radt*, dem ersten Präsidenten der Patentanwaltskammer nach dem Krieg, benannt.

der umfassenden Kompetenz der Patentanwälte „könnte auch ein unverdientes Hindernis auf dem Weg zum selbstständigen und unverzichtbaren Vertretungsrecht vor europäischen Gerichten sein“. Dieses Vertretungsrecht ist für die Patentanwälte die Konsequenz des Umstandes, dass in die Entwürfe zu einem einheitlichen Europäischen Patentgerichtssystem<sup>7</sup> die im deutschen Recht seit eh und je geltende Trennung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nicht übernommen wurde. Wie auch der tech-

nische Richter<sup>8</sup>, sollte der sowohl auf technischem wie auf juristischem Gebiet ausgebildete und spezialisierte Anwalt, nämlich der Patentanwalt, im europäischen Patentstreitverfahren einen eigenständigen Platz erhalten<sup>9</sup>. Wir sehen in der besprochenen Entscheidung eine bedeutende Unterstützung dieses Anliegens.

---

<sup>7</sup> Siehe Dokument 17229/09 des Rats der Europäischen Union v. 7.12.2009.

---

<sup>8</sup> Vgl. § 65 Abs. 2 PatG, siehe dazu *Sedemund-Treiber*, Mitt. 1999, 121.

<sup>9</sup> *Dreiss*, Mitt. 2000, 475, *Dreiss/Keussen*, GRUR 2001, 891, *Gesthuysen*, Mitt. 2001, 332, *König*, Mitt. 2001, 340, *Schneider*, Die Patentgerichtsbarkeit in Europa (2005), 288, *Holzer*, Mitt. 2000, 211, *Baier*, IIC 2003, 261.