

## Patent-/Gebrauchsmusterverletzung II (Verletzungsprozess): Kosten



### I. Gesetzliche Regelungen (ZPO, GKG, RVG, PatG)

- ZPO: Wer hat die Prozesskosten zu tragen?
- GKG: Welche gerichtlichen Kosten fallen an?
- RVG: Wie bemessen sich die Gebühren für den Rechtsanwalt?
- PatG + RVG: Wie bemessen sich die Gebühren für einen hinzugezogenen Patentanwalt?

### II. Kostenerstattung (§§ 91 – 101 ZPO, § 143 PatG)

- Wer die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, entscheidet das Gericht
- Geregelt in der Zivilprozessordnung (ZPO)

#### 1. Kostenpflicht des Unterlegenen

##### **§ 91 ZPO – Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht**

*(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.*

*Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; (...)*

- Der unterliegenden Partei werden die gesamten Prozesskosten auferlegt, unabhängig vom Grund des Unterliegens
- Nur Kosten erstattungsfähig, welche zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sind → enger Bezug zum Rechtsstreit
  - **zweckentsprechende Maßnahmen:** Maßnahmen, die von verständiger Prozesspartei als sachdienlich angesehen werden mussten
  - **notwendige Kosten:** Kosten, ohne die die zweckdienlichen Maßnahmen nicht getroffen werden könnten
- Entschädigung des Gegners für Reise- und Terminkosten (Zeitversäumnis)

## 2. Erstattung der Rechtsanwaltskosten

### **§ 91 ZPO – Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht**

*(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten (...).*

*Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen (...).*

- Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts gelten unabhängig von den konkreten Umständen grundsätzlich als zweckentsprechend verursachte Kosten gemäß § 91 (1) ZPO
- Ausnahme: Hinzuziehen eines Rechtsanwalts offensichtlich nutzlos (z.B. bei gerichtlicher Verwerfung eines Rechtsmittels aus formellen Gründen ohne mündliche Verhandlung)

## 3. Kostenpflicht bei teilweisem Unterliegen

### **§ 92 ZPO – Kosten bei teilweisem Obsiegen**

*(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen.*

*Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.*

## 4. Ausnahmen von der Kostenpflicht (§§ 91a, 93, 93b, 94, 96, 97 (2))

### **§ 93 ZPO – Kosten bei sofortigem Anerkenntnis**

*Hat der Beklagte nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben, so fallen dem Kläger die Prozesskosten zur Last, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt.*

- **Veranlassung** zur Klage: z.B. Nichtreaktion auf vorprozessuales Aufforderungsschreiben
- Beispiel: Einstweilige Verfügung erlassen ohne vorherige Abmahnung inkl. Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung innerhalb einer bestimmten Frist
  - Erkennt der Beklagte die einstweilige Verfügung sofort an, hat der Kläger die gesamten Kosten zu begleichen
- Daher: Abmahnung inkl. Fristsetzung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung ratsam vor Beantragung einer einstweiligen Verfügung

## 5. Erstattung der Patentanwaltskosten

### **§ 143 PatG**

*(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.*

- Der Patentanwalt bekommt die gleichen Gebühren und Auslagen erstattet wie ein Rechtsanwalt (gemäß § 13 RVG)
- Gilt nur für diejenigen Gebührentatbestände, an denen der Patentanwalt mitgewirkt hat
- Als Rechtsanwalt und Patentanwalt zugelassene Vertreter bekommen beide Gebühren erstattet (BGH I ZB 37/02, 03.04.2003: „Kosten des Patent- und Rechtsanwalts“)
- Analog: Gebrauchsmuster- (§ 27 GebrMG), Marken- (§ 140 MarkenG) und Designverletzungsprozess (§ 52 DesignG)

## 6. Erstattungsfähige Kosten im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess

- Gerichtskosten
- Rechtsanwaltskosten
- Kosten für einen hinzugezogenen Patentanwalt
- Weitere Kosten (soweit notwendig zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung)
  - Reisekosten
  - Sachgutachten (z.B. bei technisch kompliziertem Sachverhalt)
  - Testkauf (z.B. Erkennung des Verletzungssachverhalts, Nachweis der Benutzung)

## **III. Kostenbestimmung**

- Geregelt im Gerichtskostengesetz (GKG) und im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)

### 1. Gerichtskosten (§§ 3, 34, Anlagen 1 & 2 GKG)

#### **§ 3 GKG – Höhe der Kosten**

*(1) Die Gebühren richten sich nach dem Wert des Streitgegenstands (Streitwert), soweit nichts anderes bestimmt ist.*

*(2) Kosten werden nach dem Kostenverzeichnis der Anlage 1 zu diesem Gesetz erhoben.*

- Kläger muss Gerichtskostenvorschuss bei Klageeinreichung leisten (§ 12 GKG)
- **Streitwert:** finanzieller Wert des Streitgegenstands
  - Muss i.d.R. geschätzt werden (sieht weiter unten), außer wenn ein konkreter Geldbetrag eingeklagt wird
  - Soll bereits in der Klageschrift angegeben sein (§ 253 ZPO)

### § 34 GKG – Wertgebühren

(1) Wenn sich die Gebühren nach dem Streitwert richten, beträgt die Gebühr bei einem Streitwert bis 500 Euro 35 Euro. Die Gebühr erhöht sich bei einem

Streitwert bis ... Euro	für jeden angefangenen Betrag von weiteren ... Euro	um ... Euro
2 000	500	18
10 000	1 000	19
25 000	3 000	26
50 000	5 000	35
200 000	15 000	120
500 000	30 000	179
über 500 000	50 000	180

Eine Gebührentabelle für Streitwerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2 beigelegt.

(2) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 15 Euro.

#### Berechnungsbeispiel 1: Gebühr bei Streitwert über 500.000 €

- Streitwert: 2.000.000 €  
→ Gebühr = Gebühr für 500.000 € +  $1.500.000 / 50.000 * 180$  €  
= 3.536 € (Anlage 2 GKG) +  $30 * 180$  €  
= 8.936 €

- **Gebührensatz:** Aus Streitwert ermittelte Gebühr wird mit einem Faktor (Gebührensatz) multipliziert, um die endgültigen Gerichtskosten zu errechnen:
  - 1. Instanz: **3,0** (Anlage 1, Nr. 1210 GKG: Verfahren vor dem Amts- oder Landgericht)
  - Berufung: **4,0** (Anlage 1, Nr. 1212 GKG: Verfahren vor dem Oberlandesgericht)
  - Revision: **5,0** (Anlage 1, Nr. 1214 GKG: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof)

## Berechnungsbeispiel 2: Gerichtskosten 1. Instanz

- Streitwert: 500.000 €
  - Gebühr: 3.536 € (Anlage 2 GKG)
  - Gebührensatz: 3,0 (Anlage 1 GKG)
- Gerichtskosten = Gebühr x Gebührensatz = 3.536 € x 3,0 = 10.608 €
- **Prozesskostenrechner** (z.B. <https://anwaltverein.de/de/service/prozesskostenrechner>)

## 2. Rechtsanwaltsgebühren (§ 91 (2) ZPO, §§ 2, 13, Anlagen 1 & 2 RVG)

### **§ 2 RVG – Höhe der Vergütung**

*(1) Die Gebühren werden, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, nach dem Wert berechnet, den der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (Gegenstandswert).*

*(2) Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach dem Vergütungsverzeichnis der Anlage 1 zu diesem Gesetz. (...)*

- Gegenstandswert = Streitwert

### **§ 13 RVG – Wertgebühren**

*(1) Wenn sich die Gebühren nach dem Gegenstandswert richten, beträgt die Gebühr bei einem Gegenstandswert bis 500 Euro 45 Euro. Die Gebühr erhöht sich bei einem*

<i>Gegenstandswert bis ... Euro</i>	<i>für jeden angefangenen Betrag von weiteren ... Euro</i>	<i>um ... Euro</i>
2 000	500	35
10 000	1 000	51
25 000	3 000	46
50 000	5 000	75
200 000	15 000	85
500 000	30 000	120
über 500 000	50 000	150

*Eine Gebührentabelle für Gegenstandswerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2 beigelegt.*

*(2) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 15 Euro.*

- Gebühr errechnet aus Gegenstandswert analog zur Gerichtskostengebühr
- **Gebührenarten:**
  - **Verfahrensgebühr:** Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren (z.B. Klageeinreichung, Einreichung eines Schriftsatzes, Wahrnehmung eines Gerichtstermins für Mandanten)  
→ Voraussetzung: Prozessbevollmächtigung
  - **Terminsgebühr:**
    - Vertretung in einem Verhandlungstermin
    - Wahrnehmung eines von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen anberaumten Termins
    - Mitwirkung an Besprechungen, die auf die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichtet sind (jedoch nicht mit Mandant), auch telefonisch→ Voraussetzung: Prozessbevollmächtigung
  - **Geschäftsgebühr:** außergerichtliche Vertretung des Mandanten (z.B. Abmahnung, Besprechung mit gegnerischem Anwalt)  
→ Voraussetzung: Auftrag zur außergerichtlichen Vertretung
  - **Einigungsgebühr:** Mitwirkung bei Vertrag, durch den sich die Parteien einigen können (z.B. Vergleich)
  - **Erhöhungsgebühr:** Tätigkeit in derselben Angelegenheit für mehrere Mandanten, falls es sich um denselben Gegenstand handelt
- **Gebührensätze 1. Instanz:** Aus Gegenstandswert ermittelte Gebühr wird mit einem Gebührensatz multipliziert, um die jeweiligen Rechtsanwaltskosten zu errechnen:
  - Verfahrensgebührensatz: **1,3** (Anlage 1, Nr. 3100 RVG)
  - Terminsgebührensatz: **1,2** (Anlage 1, Nr. 3104 RVG)
  - Geschäftsgebührensatz: **0,5 – 2,5** (Anlage 1, Nr. 2300 RVG), üblicherweise: **1,3**  
→ wird zur Hälfte, maximal zu 0,75 auf Verfahrensgebühr angerechnet
  - Einigungsgebührensatz: **1,0** (Anlage 1, Nr. 1003 RVG)
  - Erhöhungsgebührensatz: **0,3** Punkte Erhöhung von Verfahrens- und Geschäftsgebührensatz für jede weitere Person
- Erhöhte Gebührensätze in Berufungs- und Revisionsverfahren

**Berechnungsbeispiel 3:** Rechtsanwaltskosten 1. Instanz, keine außergerichtl. Vertretung

- Gegenstandswert: 500.000 €
- Gebühr: 3.213 € (Anlage 2 RVG)
- Verfahrensgebührensatz: 1,3 (Anlage 1 RVG)

- Terminsgebührensatz: 1,2 (Anlage 1 RVG)
  - Gegnerischer Anwalt: x 2
- Rechtsanwaltskosten = 2 x Gebühr x (Verfahrensgebührensatz + Terminsgebührensatz)  
= 2 x 3.213 € x 2,5 = 16.065 €
- Dazu kommen:
    - Sonstige Auslagen (z.B. Reisekosten)
    - Pauschale für Post- und Telekommunikation: 20 €
  - Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen (§ 91 (2) ZPO)
  - Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht im Gerichtsbezirk niedergelassen ist oder wohnt, sind nur dann erstattungsfähig, wenn dessen Hinzuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war

### 3. Streitwertermittlung

- Maßgeblich: wirtschaftliches Interesse, welches der Kläger objektiv verfolgt
- **Bemessungsgrundlagen:**
  - **Unterlassungsanspruch:**
    - Nachteile des Klägers bei Fortsetzung des Verletzungsverhaltens
    - Zu berücksichtigen: Restlaufzeit d. Klagepatents, Umsatz, Größe und Marktstellung des Klägers, Art und Ausmaß der Verletzung, Intensität der Wiederholungsgefahr
  - **Auskunftsanspruch:**
    - Interesse des Gläubigers an der begehrten Auskunft / Rechnungslegung
  - **Schadensersatz:**
    - Entstandener Schaden für den Kläger
- Kontroverse Streitwertauffassungen:
  - Lizenzanalogie für Restlaufzeit des Klagepatents
  - Entgangener Gewinn
- Keine Streitwertbedeutung: Zinsen auf Lizenzgebühren
- Typische Streitwerte in Patentverletzungsverfahren: 500.000 € – 5.000.000 €
- Gebrauchsmusterverfahren: Streitwerte i.d.R. etwas niedriger (v.a. wegen kürzerer Laufzeiten)

#### IV. Streitwertfestsetzung (§ 63 GKG)

- Kläger hat Streitwert in Klageschrift zu benennen (§ 253 ZPO, § 61 GKG)
- Gericht setzt auf dessen Grundlage den Streitwert vorläufig per Beschluss fest (§ 63 (1) GKG), ohne Anhörung der Parteien
- Klagezustellung nach Vorschuss der Prozesskosten durch Kläger auf Grundlage des vorläufig festgesetzten Streitwerts (§ 12 GKG)
- Nach Beendigung des Gerichtsverfahrens: endgültige Streitwertfestsetzung per Beschluss (§ 63 (2) GKG)
- Innerhalb von 6 Monaten: Änderungen von Amts wegen möglich (§ 63 (3) GKG)
- Beschwerde gegen erstinstanzlichen Streitwertfestsetzungsbeschluss innerhalb von 6 Monaten möglich (§ 68 (1) GKG)

#### V. Kostenfestsetzung (§§ 103 – 107 ZPO)

##### **§ 103 ZPO – Kostenfestsetzungsgrundlage; Kostenfestsetzungsantrag**

*(1) Der Anspruch auf Erstattung der Prozesskosten kann nur auf Grund eines zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titels geltend gemacht werden.*

*(2) Der Antrag auf Festsetzung des zu erstattenden Betrages ist bei dem Gericht des ersten Rechtszuges anzubringen. (...)*

- Kostenfestsetzungsbeschluss erst auf Antrag
- Erstinstanzliches Gericht überprüft Kostenfestsetzungsantrag (Höhe, Notwendigkeit, zweckentsprechend, etc.)
- Kostenfestsetzungsbeschluss ist Vollstreckungstitel gemäß § 794 (1) Nr. 2 ZPO

##### **§ 107 ZPO – Änderung nach Streitwertfestsetzung**

*(1) Ergeht nach der Kostenfestsetzung eine Entscheidung, durch die der Wert des Streitgegenstandes festgesetzt wird, so ist, falls diese Entscheidung von der Wertberechnung abweicht, die der Kostenfestsetzung zugrunde liegt, auf Antrag die Kostenfestsetzung entsprechend abzuändern.*

*Über den Antrag entscheidet das Gericht des ersten Rechtszuges.*

- Ändern sich durch Streitwertfestsetzung gemäß § 63 GKG die Prozesskosten nach einem Kostenfestsetzungsbeschluss, so ist dieser entsprechend abzuändern



## VI. Streitwertbegünstigung (§ 144 (1) PatG)

### § 144 PatG

*(1) Macht in einer Patentstreitsache eine Partei glaubhaft, daß die Belastung mit den Prozeßkosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, daß die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts bemißt.*

*Die Anordnung hat zur Folge, daß die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten.*

*Soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden, kann der Rechtsanwalt der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert betreiben.*

## VII. Zusammenfassung

- Die unterliegende Partei trägt die gesamten Prozesskosten (ZPO)
- Gerichtskosten und Anwaltsgebühren hängen vom Streit- bzw. Gegenstandswert ab
- Gerichtskosten = Gebühr x Gebührensatz (GKG)
  - Gebührensatz: Anlage 1 GKG
  - Gebühren aus Streitwert: Anlage 2 GKG oder Berechnung gem. § 34 GKG
- Rechtsanwaltskosten = Gebühr x jeweilige Gebührensätze (RVG)
  - Gebührensätze: Anlage 1 RVG
  - Gebühren aus Gegenstandswert: Anlage 2 RVG oder Berechnung gem. § 13 RVG
- Patentanwaltsgebühren analog zu Rechtsanwaltsgebühren (PatG)
- Nur ein Patentanwalt wird abgerechnet. Nur für Maßnahmen, an denen mitgewirkt wurde

### Quellen:

Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage 2016

Mayer / Kroiß, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz: RVG, 6. Auflage 2013

Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 9. Auflage 2014

Zöller, Zivilprozessordnung: ZPO, 31. Auflage 2016

Gesetzestexte: GKG, RVG, PatG, ZPO