

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	3 ZA (pat) 44/08 zu 3 Ni 9/05 (EU) führend verb. mit 3 Ni 22/06 (EU); 3 Ni 54/06 (EU); 3 Ni 13/07 (EU)
Entscheidungsdatum:	21. August 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2, 143 Abs. 3 PatG; §§ 91 Abs. 1 und 2 Satz 2, 104 Abs. 3 ZPO; § 23 Abs. 2 RpfIG; § 16 PatAnwAPO

Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts

Die für Verfahren in Patentstreitsachen in § 143 Abs. 3 PatG geregelte Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts (Doppelvertretung) ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht entsprechend anzuwenden (vgl. bereits BPatG BIPMZ 2008, 62 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren).

Eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren kann nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO angesehen werden, wobei auf eine typisierende Betrachtungsweise ex ante abzustellen ist.



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 44/08 zu
3 Ni 9/05 (EU) führend
verb.m.
3 Ni 22/06 (EU)
3 Ni 54/06 (EU) und
3 Ni 13/06 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 347 066
(DE 689 21 672)
und das ergänzende Schutzzertifikat DE 103 99 030
(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. August 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richter Engels und Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Die Erinnerung wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nebenintervenientin.

Gründe

Durch Urteil des 3. Senats vom 27. August 2007 sind der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits und der Nebenintervention auferlegt worden. Aufgrund dieses Urteils hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht durch den angegriffenen Beschluss vom 17. April 2008 die von der Beklagten an die Erinnerungsführerin als Nebenintervenientin des Ausgangsverfahrens zu erstattenden Kosten auf

153.760,00 € festgesetzt und den auf Erstattung weiterer Kosten in Höhe von 153.760,00 € für den mitwirkenden Rechtsanwalt gerichteten Kostenfestsetzungsantrag der Nebenintervenientin vom 20. Dezember 2007 als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Rechtspflegerin ausgeführt, dass die Kosten der Doppelvertretung durch einen Patent- und Rechtsanwalt in dem vorstehenden Verfahren unter Berücksichtigung der für eine Notwendigkeit vorauszusetzenden besonderen rechtlichen Schwierigkeit nicht notwendig waren und damit auch der obsiegenden Partei nicht zu erstatten sind. Sie hat sich insoweit auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 2 ZA (pat) 56/06 (= BIPMZ 2008, 62 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren) berufen. Auch die von der Nebenintervenientin angeführten Gründe begründeten vorliegend nicht die Notwendigkeit einer Doppelvertretung, da ein Patentanwalt rechtliche Schwierigkeiten allgemeiner Art eigenständig bewältigen müsse. Der Umstand, dass auch die Beklagte zusätzlich einen Rechtsanwalt hinzugezogen habe, rechtfertige keine andere Bewertung, wie auch der Antrag auf Nichtigkeitklärung des ergänzenden Schutzzertifikats nicht von der durch die Nebenintervention unterstützten Klägerin I, sondern der als selbständige Streitgenossin handelnden Klägerin III verfolgt worden sei. Zudem sei bereits fraglich, ob der Antrag auf Nichtigkeitklärung des Schutzzertifikats im Hinblick auf die mit der Nichtigkeitsklage identischen Klagegründe überhaupt eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt erforderlich gemacht hätte.

Hiergegen wendet sich die Erinnerung der Beklagten. Sie macht geltend, dass ungeachtet der Verletzung rechtlichen Gehörs durch Nichtübersendung des gegnerischen Schriftsatzes vom 15. April 2008 die angesetzten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt als notwendig anzuerkennen seien, wobei im Übrigen auch der 2. Senat in der zitierten Entscheidung die Auffassung vertrete, dass die durch eine Doppelvertretung entstandenen Kosten im Nichtigkeitsverfahren in der Regel zu erstatten seien. Bei Anlegung der danach entwickelten Maßstäbe könne in dem vorliegenden Fall die Notwendigkeit einer Doppelvertretung - im Hinblick auf die

komplexen technischen und rechtlichen Fragen - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Klageverbindung, der Zulässigkeit der Nebenintervention, des zusätzlich angegriffenen ergänzenden Schutzzertifikats und der Abstimmung im Hinblick auf parallele ausländische Verfahren - nicht verneint werden, zumal auch die Beklagte durch einen zusätzlichen Rechtsanwalt vertreten gewesen sei und deshalb aus Gründen der Waffengleichheit auch der Nebenintervenientin eine Doppelvertretung zuzubilligen sei.

Die Nebenintervenientin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben als die in Höhe 153.760,00 € angesetzten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen worden sind und diese Kosten zusätzlich festzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie macht geltend, dass vorliegend keine Notwendigkeit für eine Doppelvertretung bestanden habe. Es sei nicht ersichtlich und dargelegt, worin vorliegend die behaupteten schwierigen technischen und rechtlichen Fragen bestanden haben sollen. Auch entstehe durch die Anwesenheit eines Rechtsanwalts auf der Beklagtenseite nicht automatisch die Notwendigkeit einer entsprechenden Vertretung auf Seiten der Nebenintervenientin. Der Rechtsanwalt auf Seiten der Beklagten habe im Übrigen zu rechtlichen Fragen in Bezug auf das ausschließlich von der Klägerin zu III zusätzliche angegriffene ergänzende Schutzzertifikat Stellung genommen. Sein Vortrag betreffe daher nicht die von der Nebenintervenientin unterstützte Klage der Klägerin I.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, da eine Verletzung rechtlichen Gehörs nicht vorliege und auch die weiteren Argumente einer notwendigen Abstimmung paralleler ausländischer Verfahren keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung mangels unmittelbarer Auswirkungen des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens auf Verfahren im Ausland begründen könne.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, §§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2 PatG zulässige Erinnerung ist als unbegründet zurückzuweisen, da die von der Nebenintervenientin mit Kostenfestsetzungsantrag vom 20. Dezember 2007 (Bl. 1574 d. A.) in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts von insgesamt 153.760,00 € nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig waren. Diese Kosten sind deshalb in dem angegriffenen Beschluss vom 17. April 2008 (Bl. 1641-1649 d. A.) zu Recht als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen worden.

1. Der Senat teilt die Auffassung, dass eine entsprechende Anwendung der für Verfahren in Patentstreitsachen in § 143 Abs. 3 PatG geregelten Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht abzulehnen ist (vgl. Rogge in Benkard, PatG 10. Aufl., § 84 Rdn. 31; BPatG BIPMZ 2008, 82, 63 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren). Einer entsprechenden Anwendung der mit § 143 Abs. 3 PatG anerkannten allgemeinen - und im Gegensatz zur früheren Rechtslage gemäß § 143 Abs. 5 PatG unbeschränkten - Erstattungspflicht der Kosten bei Doppelvertretung steht mangels einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke das Analogieverbot entgegen. Denn der Gesetzgeber hat mit dem KostRegBerG v. 13. Dezember 2001 (BGBl. I 3656, 3761) und der seit 1. Januar 2002 geltenden Neufassung des § 143 Abs. 3 PatG in Kenntnis einer schon

zuvor bestehenden und auch bis dahin nur von der Rechtsprechung ausgefüllten Gesetzeslücke den Anwendungsbereich des § 143 PatG nicht auf Patentnichtigkeitsverfahren erstreckt (vgl. hierzu bereits BPatG BIPMZ 2008, 62, 63 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren).

2. Danach ist für das Patentnichtigkeitsverfahren hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts auf den nach § 84 Abs. 2 PatG anwendbaren allgemeinen Kostengrundsatz des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO abzustellen, wonach dem Gegner die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten sind, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren. Insoweit weist der angegriffene Beschluss zutreffend darauf hin, dass bei Prüfung der Notwendigkeit darauf abzustellen ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.).

a. Ist danach bei der Prüfung der Notwendigkeit der Kosten auf eine Betrachtung ex ante abzustellen (vgl. auch Bork in Stein-Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 91 Rdn. 80; Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 103 m. w. H. auf die Rspr.; OLG Hamm Rpfleger 2001, 616, 617 - Kosten eines Privatgutachtens; OLG Düsseldorf NJW-RR 1996, 572) und ist jede Partei zudem verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung möglichst gering zu halten (vgl. auch Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 29; BVerfG NJW 1990, 3073; BGH FamRZ 2004, 866), so folgt daraus, dass es für die Beurteilung der zur vollen Wahrnehmung der eigenen Belange der Nebenintervenientin erforderlichen Schritte nicht darauf ankommt, welche einzelnen Umstände im Verlauf des Verfahrens aufgrund einer rückschauenden Betrachtung eine mitwirkende Beauftragung eines Rechtsanwalts hätten rechtfertigen können und ob die Mitwirkung tatsäch-

lich Einfluss auf den Verfahrensverlauf genommen hat. Vielmehr ist ausschließlich maßgeblich, ob die Nebenintervenientin im Zeitpunkt der Mandatserteilung und Veranlassung der in Ansatz gebrachten Verfahrens- und Terminsgebühr nach §§ 2 Abs. 2, 13 RVG eine mitwirkende Vertretung durch einen Rechtsanwalt als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Höhe der Kosten auch bei der ex ante Betrachtung dem Gebot sparsamer Prozessführung genügen mussten (vgl. auch Thomas/Putzo, ZPO 28. Aufl., § 91 Rdn. 9). Dieses Gebot sparsamer Prozessführung wird in § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO für die Kosten durch die Vertretung mehrerer Rechtsanwälte dahingehend konkretisiert, dass diese Kosten diejenigen eines Rechtsanwalts nicht übersteigen dürfen, sofern kein Wechsel stattgefunden hat. Diese Beschränkung gilt nach der Rechtsprechung auch dann, wenn sich Spezialfragen stellen (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO 66. Aufl., § 91 Rdn. 136).

b. Zu berücksichtigen ist auch, dass insoweit für die Beurteilung der Erstattungsfähigkeit der Kosten gemäß § 91 Abs. 1 ZPO eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 - Auswärtiger Rechtsanwalt I), wenn dies auch von einer Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls nicht entbindet (vgl. hierzu bereits Beschluss des Senats vom 11. Februar 2008 Az. 3 ZA (pat) 39/08; BPatG BIPMZ 2008, 62, 63 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren) und eine Erstattungsfähigkeit ausnahmsweise begründen kann. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 - Auswärtiger Rechtsanwalt I).

Hieraus folgt, dass eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren nur in solchen besonders gelagerten Ausnahmefällen als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO angesehen werden kann, in denen im Einzelfall - wie der angegriffene Beschluss zutreffend hervorhebt - „besondere rechtliche Schwierigkeiten“ gege-

ben sind, denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen vermag (vgl. auch BPatG BIPMZ 2008, 22 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren). Rechtliche Schwierigkeiten allgemeiner Art, wie sie regelmäßig in einem Patentnichtigkeitsverfahren auftreten, muss der hierfür ausgebildete Patentanwalt eigenständig bewältigen. Denn entsprechend dem in § 6 PatAnwAPO bestimmten Ausbildungsziel, dem Patentanwaltsbewerber umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sowie die erforderlichen allgemeinen Rechtskenntnisse zu vermitteln und ihn mit der praktischen Arbeit eines Patentanwalts vertraut zu machen, umfasst bereits die zweijährige Ausbildung bei einem Patentanwalt oder Patentassessor nach § 16 PatAnwAPO auch Grundzüge des gerichtlichen Verfahrensrechts (§ 16 Abs. 1 Ziff. 5 PatAnwAPO), wobei die erforderlichen Kenntnisse insbesondere durch die sich anschließenden zwei- bzw. sechsmonatigen Ausbildungsabschnitte beim Deutschen Patent- und Markenamt und den Senaten des Bundespatentgerichts in theoretischer und praktischer Hinsicht vertieft werden.

Allgemeine verfahrensrechtliche Fragen, wie sie regelmäßig auftreten und auch vorliegend aufgrund der Streitgenossenschaft der Klägerinnen und einer Nebenintervention aufgetreten sind, vermögen deshalb eine (besondere) rechtliche Schwierigkeit für den Patentanwalt und die Notwendigkeit der Doppelvertretung nicht zu begründen, selbst wenn hiermit im Einzelfall - rückschauend und anders als vorliegend - im weiteren Verlauf des Verfahrens speziellere Fragestellungen mit besonderen rechtlichen Schwierigkeiten verbunden sein mögen. Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass auch der Patentanwalt während seiner Ausbildung und Praxis gelernt hat, wie er speziellen Verfahrensfragen durch das Studium einschlägiger Rechtsprechung und Literatur nachgehen und diese lösen kann, ohne dass er stets auf die Mitwirkung eines Rechtsanwalts angewiesen wäre. Auch der Umstand, dass der Prozessgegner zusätzlich einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat, begründet für sich genommen die Notwendigkeit einer Doppelvertretung auch aus Gründen der Waffengleichheit nicht, solange jedenfalls der

von der Gegenseite insoweit betriebene Aufwand im Hinblick auf die Schwierigkeit des Verfahrens unangemessen und nicht notwendig ist.

c. Dies hat auch für den von der Nebenintervenientin angeführten Angriff gegen das auf dem Streitpatent basierende ergänzende Schutzzertifikat zu gelten, zumal nicht die von der Nebenintervenientin unterstützte Klägerin I ihre Klage auch gegen das Schutzzertifikat gerichtet hat, sondern nur die Klägerin III, welche aufgrund der Verfahrensverbindung einfache Streitgenossin i. S. v. § 59 ZPO war. Nach den zutreffenden und eingehenden Ausführungen des angegriffenen Beschlusses war deshalb bereits wegen der Selbständigkeit der Verfahrensstellung der Streitgenossen (§ 61 ZPO) eine Auseinandersetzung durch die Nebenintervenientin nicht einmal geboten. In dem angegriffenen Beschluss wird auch zutreffend darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung mit den Nichtigkeitsgründen des Artikel 15 der EG-V 1768/92 in den Wissens- und Erfahrungsschatz des Patentanwalts gehören, der aufgrund o. g. Ausbildungs- und Prüfungsordnung „Kenntnisse des europäischen Gemeinschaftsrechts und des Inhalts zwischenstaatlicher Vereinbarungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes“ (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 PatAnwAPO) zu erwerben hat.

d. Auch soweit die Nebenintervenientin in vorliegendem Fall auf eine erforderliche Abstimmung im Hinblick auf parallele Verfahren im Ausland und spezielle Fragen des ausländischen Rechts hingewiesen hat, rechtfertigt dies bereits deshalb keine andere Bewertung, weil nicht ersichtlich ist, inwiefern es für die lediglich gegen den nationalen Teil des Streitpatents gerichtete Nichtigkeitsklage der Klärung schwieriger Rechtsfragen und einer Abstimmung bzgl. ausländischer paralleler Verletzungsverfahren bedurft haben soll.

2. Da die Nebenintervenientin zwischenzeitlich den Schriftsatz der Beklagten vom 15. April 2008 erhalten hat, und der Senat deshalb auch im Hinblick auf die von der Nebenintervenientin erhobene Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs nicht an einer Sachentscheidung über die Erinnerung gehindert ist, bedarf es eines nä-

heren Eingehens auf die von der Nebenintervenientin insoweit angeführten Gründe nicht.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 84 Abs. 2 PatG, 97 Abs. 1 ZPO, wonach der Erinnerungsführerin und Nebenintervenientin die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen sind. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird entsprechend der Höhe der geltend gemachten Kosten mit 153.760,00 € festgesetzt.

Dr. Schermer

Dr. Maksymiw

Engels

Be