

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09

**Entscheidungsdatum:** 7. Mai 2012

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** ja

**Normen:** § 84 Abs. 2 PatG

---

Mitwirkender Rechtsanwalt III

1. Im Kostenfestsetzungsverfahren des Nichtigkeitssenats ist zu der Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zulässig (Fortführung der Entscheidung des Senats vom 16. April 2012 - 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08).

2. Der gebotenen generalisierenden Betrachtungsweise steht nicht entgegen, dass die Notwendigkeit einer Doppelvertretung nur in besonders gelagerten und darzulegenden Fällen anzuerkennen ist, wobei losgelöst von der rechtlichen Schwierigkeit im Einzelfall Fallgruppen zu bilden sind.

3. Weder begründen die Parallelität eines Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens und ein hiermit verbundener Abstimmungsbedarf als solche bereits derartige anzuerkennende Fallgruppen, noch verfahrensrechtliche Fragestellungen im Nichtigkeitsverfahren, wenn diese typischerweise hiermit verbunden sind und damit zum spezifischen Aufgabenkreis eines Patentanwalts gehören, (Fortführung von BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).



# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 13/12 zu  
4 Ni 38/09 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent...**

**(DE ...)**

**(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels und der Richterinnen Dr. Mittenberger-Huber und Dr.-Ing. Prasch

beschlossen:

- I. Die Erinnerung wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt  
4.135,20 €
- IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Im Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 38/09 wurde durch Urteil des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. Februar 2011 das europäische Patent ... mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Ferner wurden der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht

wurde durch Beschluss vom selben Tage auf 600.000,-- € festgesetzt. Mit Schriftsatz vom 8. April 2011 legte die Beklagte gegen dieses Urteil Berufung zum Bundesgerichtshof ein (X ZR 37/11). Mit weiterem Schriftsatz vom 11. Juli 2011 nahm sie die Berufung zurück. Mit Beschluss vom 30. August 2011 setzte der Bundesgerichtshof den Streitwert für beide Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens auf 625.000,-- € fest.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin beantragte mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2011 die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens für zwei Instanzen festzusetzen. Den Kostenfestsetzungsantrag für das Berufungsverfahren hat er mit Schriftsatz vom 3. November 2011 wieder zurückgenommen. In der Sache berechnet er Kosten für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Höhe von 20.672, 20 €, die auf eine Verfahrens- und Terminsgebühr für einen Patentanwalt, eine Terminsgebühr für einen Rechtsanwalt und die übliche Post- und Telekommunikationspauschale entfallen.

Durch Beschluss vom 8. Februar 2012 hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 16.537,-- € festgesetzt. Die Festsetzung eines weiteren - streitgegenständlichen - Betrages von 4.135,20 € hat die Rechtspflegerin abgelehnt, da eine Doppelvertretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt nicht erforderlich im Sinne von § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO sei. Ein zwischen den Parteien anhängiges Verletzungsverfahren rechtfertige nicht automatisch Kostenersatz für einen Rechtsanwalt. Weitere von der Klägerin vorgetragene rechtliche Schwierigkeiten rechtfertigten die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes ebenso wenig. Auch ein Patentanwalt sei verpflichtet, sich die erforderlichen Rechtskenntnisse anzueignen. Dazu gehörten auch verfahrensrechtliche Fragen. Die Frage der Passivlegitimation sei von der Klägerin - unstreitig - nicht geprüft worden. Die Einführung neuer Nichtigkeitsgründe, Verzahnung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren sowie Fragen der Übersetzung und Auslegung von Begriffen und erfinderische Tätigkeit und Neuheit hätten die Hinzuziehung ebenfalls nicht erforderlich gemacht.

Gegen diesen Beschluss, der Klägerin zugestellt am 1. Februar 2012, hat diese per Fax mit Schriftsatz vom 14. Februar 2012, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Erinnerung eingelegt.

Sie beantragt,

im Kostenfestsetzungsbeschluss die Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt zu berücksichtigen.

Die Klägerin ist der Ansicht, die geltend gemachten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt seien als Doppelvertretungskosten festzusetzen. Es führe zu einer uneinheitlichen Einzelfallrechtsprechung, wenn das Gericht prüfe, ob im konkreten Verfahren ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung dazu berufen sei, ein aufgetretenes Rechtsproblem zu lösen. Die Notwendigkeit der Beauftragung eines Rechtsanwalts sei nämlich immer schon dann zu bejahen, wenn - wie im vorliegenden Fall - ein Verletzungsverfahren anhängig sei. Die Verfahrenstaktik müsse zwischen Patent- und Rechtsanwalt in beiden Verfahren abgestimmt werden.

Ferner gebiete die hohe wirtschaftliche Bedeutung des Verfahrens, das einen Streitwert von 625.000.-- € habe, die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zur effektiven Rechtsverfolgung. Zu Unrecht habe die Rechtspflegerin auf eine Kommentartabelle hingewiesen, die sich mit der Frage der Einarbeitung in eine Spezialmaterie beschäftige. Diese mag für Rechtsanwälte, nicht aber für die Einarbeitung von Patentanwälten auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts gelten. Ferner seien im konkreten Fall die juristischen Folgen eines Parteiwechsels zu prüfen gewesen, wenngleich die Klägerin die Angaben des Beklagten nicht geprüft habe. Außerdem sei es im Termin der mündlichen Verhandlung um die Frage der Zulässigkeit der Einführung neuer Nichtigkeitsgründe gegangen, mithin um zivilprozessrechtliche Fragen der Sachdienlichkeit einer Zulassung neuer Gründe gem. § 263 ZPO, die nicht mehr zum Tätigkeitsfeld eines Patentanwalts gehörten.

Auf den Schriftsatz der Klägerin vom 14. Februar 2012 wird insoweit Bezug genommen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich im Verfahren nicht erklärt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache mit Beschluss vom 26. März 2012 dem Senat vorgelegt.

### **Gründe**

1. Die Erinnerung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 und 2 RPflG), jedoch unbegründet. Die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Termin in Höhe von 4.135,20 € (1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV, § 2 Abs. 2, § 13 RVG) sind im vorliegenden Verfahren nicht erstattungsfähig, da sie nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG waren.

Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich nach den Vorschriften des § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, und zwar insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung nötig waren. Dies ist nach ständiger Rechtsprechung dann der Fall, wenn eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. (Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, Rn. 9 zu § 91 ZPO). Zu diesen Kosten gehören auch die Gebühren eines Rechts- oder Patentanwalts.

Nach wie vor umstritten in Rechtsprechung und Literatur ist die Rechtsfrage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren, d. h. die Erstattungsfähigkeit der Kosten des - hier - zusätzlich zum Patentanwalt mit-

wirkenden Rechtsanwalts (Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2010 in GRUR 2011, 561, 585ff.; Mes, Patentgesetz, 3. Auflage, § 84 Rn. 46ff.; Schickedanz, Mitt. 2012, 60; Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011 Anm. 4, abrufbar über juris.de; für die Vergangenheit siehe Winterfeldt/Engels, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2008, Teil II, GRUR 2009, 613, 614; Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2009 in GRUR 2010, 465, 481).

1. 1. Einigkeit besteht nur insoweit, als eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts regelt, nach übereinstimmender Auffassung der Senate des Bundespatentgerichts mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke ausscheidet (vgl. z. B. BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II).

1. 2. Im Übrigen ist die Frage nach der Erstattung von Doppelvertretungskosten umstritten und wird auch in der neueren Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts unterschiedlich beurteilt:

1. 2. 1. Der erkennende Senat hat sich bereits in der Vergangenheit dazu geäußert, unter welchen Voraussetzungen im Nichtigkeitsverfahren die von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO geforderte Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu bejahen ist, und ob bestimmte Fallkonstellationen diese indizieren. Nach seiner Rechtsauffassung können zwar der Umstand eines zwischen denselben Parteien geführten Verletzungsverfahrens und die in einem Nichtigkeitsverfahren in rechtlicher Hinsicht häufig sehr komplexen, oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhängenden Fragestellungen für eine Erstattungsfähigkeit der Kosten als notwendig sprechen. Jedoch hat der Senat betont, dass er sich der von anderen Senaten des Bundespatentgerichts zu Grunde gelegten generalisierenden Betrachtungsweise im Hinblick auf die Be-

deutung eines parallelen Verletzungsverfahrens, mit der Folge, dass die Kosten des Rechtsanwalts grundsätzlich erstattungsfähig sind, nicht anschließen könne. Denn dies kommt einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG gleich und ist mit dem in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen Grundsatz der Prüfung entstandener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht vereinbar (BPatGE 52, 146, 149 - Mitwirkender Rechtsanwalt II). Der Senat verlangt deshalb, dass die Notwendigkeit im Einzelfall konkret dargetan wird (Beschluss v. 26.10.2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss v. 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10; ebenso der 2. Senat Beschluss v. 13.08.2007, 2 ZA (pat) 56/06 = BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; ebenso noch der 3. Senat Beschluss v. 21.08.2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschluss v. 01.09.2008, 3 ZA (pat) 51/08; abweichend der 3. Senat in Beschl v. 18.05.2010, 3 ZA (pat) 1/09; Beschluss v. 24.02.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Beschluss v. 26.07.2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012, 129 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Danach ist eine Doppelvertretung dann als nicht notwendig anzusehen, wenn trotz eines parallelen Verletzungsrechtsstreits keine zusätzlichen konkreten Umstände für eine Erforderlichkeit dargetan werden, so z.B. besondere rechtliche Schwierigkeiten, welche über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Auch begründen weder die Abstimmung und Neuformulierung der Patentansprüche, noch deren Auslegung derartige Umstände, zumal der Patentanwalt durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet ist. Der Senat hat auch ergänzend darauf hingewiesen, dass die Nichtabrechenbarkeit von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten kein Verstoß gegen das Prinzip der Waffengleichheit darstellt, ebenso wie auch geäußerte Bedenken verfassungsrechtlicher Art im Hinblick auf den in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Justizgewährungsanspruch nicht begründet sind (Beschluss v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II).



1. 2. 2. Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest (vgl. auch Beschluss v. 16. April 2012, 4 ZA (pat) 35/11 m. w. N.). Er sieht es nicht als ausreichend an, dass bei Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise dann die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich sein soll, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Die Tatsache, dass es einer Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren bedürfe, hätte nämlich immer zur Folge, dass allein aufgrund der gleichzeitigen Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren als erforderlich anzusehen wäre (so z. B. 1. Senat, Beschluss v. 21.11.2008, 1 ZA (pat) 7/09 = BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und Beschluss v. 22.12.2008, 1 ZA (pat) 13/08 = BPatGE 51, 72 = GRUR 2009, 707 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II; 2. Senat, Beschluss v. 12.03.2009, 2 ZA (pat) 82/07 und Beschluss v. 10.08.2011, 2 ZA (pat) 8/10; 3. Senat, Beschluss v. 24.02.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; 5. Senat Beschluss v. 18.01.2011, 5 ZA (pat) 20/10 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV; 10. Senat Beschluss v. 31.3.2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III). Eine solche Betrachtungsweise würde - wie gesagt - dazu führen, dass die Entscheidung des Gesetzgebers, bisher eine dem Verletzungsverfahren entsprechende Regelung des § 143 Abs. 3 PatG für das Nichtigkeitsverfahren nicht vorzusehen, umgangen würde. Damit würde zugleich - entgegen § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO - auf das gesetzliche Erfordernis einer tatsächlichen Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren verzichtet und gegen die damit verbundene Verpflichtung jeder Partei verstoßen, die Kosten ihrer Prozessführung möglichst gering zu halten (BVerfG NJW 1990, 3073; BGH FamRZ 2004, 866).

1. 2. 3. Auch die von der Gegenmeinung angeführte berechtigte Forderung nach einer typisierenden Betrachtungsweise rechtfertigt keine andere Beurteilung: Der

Bundesgerichtshof weist zwar zutreffend in ständiger Rechtsprechung darauf hin, dass der Gerechtigkeitsgewinn einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen stehe, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden könne, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 – Auswärtiger Rechtsanwalt I). Allerdings kann hieraus noch nicht gefolgert werden, dass allein der Umstand eines zum Nichtigkeitsverfahren parallel geführten Verletzungsverfahrens ein derartiger generalisierender Umstand ist. Das schließt die Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls nicht aus, die ausnahmsweise eine Erstattungsfähigkeit begründen können (so auch der 3. Senat Beschluss vom 21.08.2008 = BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; ferner der 2. Senat Beschluss v. 11.2.2008 = BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; einschränkend auch der 2. Senat im Beschluss v. 28.9.2011 2 ZA (pat) 35/10, jedenfalls Erstattungsfähigkeit für das Nichtigkeitsberufungsverfahren bejahend). Wenn deshalb der Senat in seiner bisherigen Rechtsprechung darauf abgestellt hat, dass die Notwendigkeit im Einzelfall dargetan werden muss (Beschluss v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss v. 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10), so bedeutet dies deshalb nicht, dass der Senat eine generalisierende Betrachtung ablehnt und etwa in jedem Einzelfall die konkreten Umstände als klärungsbedürftig ansieht. Der Senat hält lediglich die von der Gegenmeinung herangezogenen Fallgruppen und Umständen für nicht ausreichend diversifiziert, um bei einer generalisierenden Betrachtung eine Zuerkennung der Kosten als notwendig auszulösen (so bereits Beschluss vom 16. April 2012, 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU)).

Danach sollten einer generalisierenden Betrachtungsweise folgend die Kosten einer Doppelvertretung nicht schon dann erstattungsfähig sein, wenn lediglich die Parallelität eines Verletzungsverfahrens vorgetragen wird. Auch hiermit verbundener Abstimmungsbedarf oder Umstände, wie die Auslegung der Patentansprüche, deren Neuformulierung oder ein Abgleich im Hinblick auf den Schutzzumfang oder

den Stand der Technik, sind keine besonderen Gründe, die eine Erstattungspflicht auslösen. Alle hierdurch bedingten Tätigkeiten im Nichtigkeitsverfahren zählen nämlich noch zu den ureigenen Aufgaben eines Patentanwalts. Er ist hierzu umfassend ausgebildet worden. Es bedarf deshalb der vom Senat geforderten Darlegung im Einzelfall, welche sonstigen konkreten Umstände - ohne dass es insoweit auf jedes kleinste Detail ankäme - eine Notwendigkeit der mitwirkenden Vertretung durch einen Rechtsanwalt begründen sollen, wie z. B. besondere rechtliche Schwierigkeiten der Rechtsmaterie (für angegriffene ergänzende Schutzzertifikate verneinend BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts), denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen vermag (vgl. BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren). Dabei ist auch in diesen Fällen auf eine Betrachtung ex ante abzustellen (hierzu bereits BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).

1. 2. 4. Aufgrund der Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist aus den vorgenannten Gründen die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht ersichtlich. Es sind aber auch keine anderen Gründe ersichtlich, die eine Doppelvertretung notwendig gemacht hätten.

1. 2. 4. 1. Die Prüfung der Passivlegitimation eines Beklagten gehört zu den verfahrensrechtlichen Fragen, die der Patentanwalt beantworten können muss. Der Senat verkennt nicht, dass die Beurteilung der Passivlegitimation, also der Frage, ob der Beklagte auch tatsächlich der materiellrechtlich Verpflichtete ist, grundsätzlich geeignet ist, schwierige rechtliche Überlegungen auszulösen.

Dennoch gehört sie in jedem Zivilprozess, und gem. § 81 Abs. 1 S. 2 PatG auch im Nichtigkeitsverfahren, zu den grundlegenden Fragestellungen, die sich bei einer Klageerhebung stellen. Jeder Patentanwalt, der eine Klage einreicht, bzw. einen Patentinhaber vertritt, wird deshalb beurteilen müssen, ob das eingeklagte Recht dem Kläger zusteht, oder der Beklagte der materiellrechtlich Verpflichtete ist. Gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 5 PatAnwAPO muss ein in Ausbildung befindlicher Kandidat, der zur Patentanwaltsprüfung zugelassen werden möchte, u. a. über Kennt-

nisse der Grundzüge des gerichtlichen Verfahrensrechts verfügen. Spätestens seit der Rechtssprechung des I. Senats des Bundesgerichtshofs zu „Sanopharm“ (GRUR 1998, 940) und in Fortführung dieser Rechtsprechung durch den X. Zivilsenat (GRUR 2008, 87 ff. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren) handelt es sich beim Patentinhaberwechsel und damit der Frage, wer Beklagter in einem Nichtigkeits- oder Patentverletzungsverfahren ist, um eine Verfahrensfrage, die auch zur Ausbildung von Patentanwälten gehört (vgl. auch Fitzner, Der Patentanwalt, 2. Auflage 2008, Rn. 705 und Rn. 1052).

Aufgrund der generalisierenden Sichtweise kann es dann nicht mehr darauf ankommen, ob die Fragestellung im Einzelfall besonders kompliziert und nur unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts zu lösen war, oder selbständig vom Patentanwalt beantwortet werden konnte. Die Fragestellung gehörte jedenfalls grundsätzlich zum verfahrensrechtlichen Kenntnisstand des Patentanwalts.

Vorliegend kommt in concreto hinzu, dass ausweislich des Schriftsatzes vom 27. Juli 2009 (Bl. 61 d. A.) der bevollmächtigte Patentanwalt der Beklagten - ohne Hinzuziehung eines Rechtsanwalts - keine inhaltliche Prüfung vorgenommen und einem Parteiwechsel zugestimmt hat.

1. 2. 4. 2. Zutreffend hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass von einem Patentanwalt, anders als von einem Rechtsanwalt, die Einarbeitung in eine -juristische - Spezialmaterie nicht verlangt werden kann. Nicht als Spezialmaterie zu beurteilen ist jedoch das Zivilprozessrecht, soweit es im Verfahren vor dem Bundespatentgericht Anwendung findet. Nach den gemeinsamen Vorschriften für das Beschwerde- und Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sind, soweit das Patentgesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält, das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen (§ 99 Abs. 1 PatG; vgl. BGH GRUR 2008, 87, 88 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Auch der Patentanwalt muss - wie dargelegt - Grundkenntnisse des Verfahrensrechts beherrschen, da er

ohne entsprechende Kenntnisse über den Ablauf des Zivilprozesses zu einer Vertretung des Mandanten vor Gericht nicht in der Lage wäre.

Dazu gehören - neben der oben angesprochenen Frage der Passivlegitimation - auch die Fragen nach der Geltendmachung neuer Nichtigkeitsgründe in der mündlichen Verhandlung. Die Gründe, die die Nichtigkeit eines Patents begründen, sind dem Patentanwalt ohnehin bekannt. Auch der Zeitpunkt, zu dem diese Gründe geltend gemacht werden müssen, gehört zu seinem Fachwissen. Werden diese Gründe nicht mit der Klage, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemacht, bedeutet dies eine Klageänderung im Sinne von § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO (vgl. Fitzner, a. a. O., Rn. 717). Diese Beurteilung erfordert kein Spezialwissen und wird in den Kommentaren zum Patentgesetz explizit angesprochen (Kühnen in Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 81 Rn. 72 ff.; Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 83 Rn. 9 ff.; Rogge in Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 81 Rn. 23 m. w. N.).

1. 2. 4. 3. Auch die wirtschaftliche Bedeutung eines Verfahrens - die in Nichtigkeitsverfahren fast regelmäßig gegeben sein dürfte - ist nicht alleiniger Indikator für die Notwendigkeit einer Doppelvertretung. In der von der Klägerin zitierten Entscheidung (BGH GRUR 1958, 305) wird nicht ausschließlich auf die wirtschaftliche Bedeutung abgestellt, sondern diese als zweiter, zusätzlicher Aspekt neben den gebotenen Schwierigkeiten rechtlicher Art genannt. Erst die Kumulation von rechtlichen Schwierigkeiten und wirtschaftlicher Bedeutung begründete die Erstattungsfähigkeit im vom BGH entschiedenen Fall. Dies erscheint zweckmäßig, da eine Qualifizierung der „wirtschaftlichen Bedeutung“ letztlich auf eine betragsmäßige Bewertung des Streitwerts hinausliefere (ab 10.000,-- €, ab 100.000,-- € oder erst ab 1.000.000,-- €?) ohne die rechtlichen Schwierigkeiten, die nicht zwingend von der Höhe des Streitwerts abhängen, zu berücksichtigen.

Fehlt es aber an den „erheblichen Schwierigkeiten auch rechtlicher Art“ - wie im vorliegenden Fall - sind Rechtsanwaltskosten zu den bereits festgesetzten Patentanwaltskosten nicht zu erstatten.

Daher war die Erinnerung zurückzuweisen.

2. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung wird die Rechtsbeschwerde gem. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 2. Nr. 2, Abs. 3 und ZPO zugelassen, da die Rechtsprechung der verschiedenen Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts zur Berücksichtigung von Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeitsverfahren uneinheitlich ist und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 ZPO auch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht statthaft, hier gegen die nach § 23 Abs. 2 RPflG über die Kostenerinnerung getroffene Entscheidung des Senats, da § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG (wie auch § 80 Abs. 5 für die Kostenfestsetzung im Beschwerdeverfahren und § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG für die Kostenbeschwerde) ausdrücklich die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren für entsprechend anwendbar erklärt. Diese Gesamtverweisung erfüllt damit zugleich die von § 99 Abs. 2 PatG geforderte Zulassung einer Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts und gewährleistet damit die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in entsprechender Anwendung des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO. Danach hat auch der erkennende Senat im vorliegenden Fall die Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 ZPO von Amts wegen zuzulassen, da die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs als Rechtsbeschwerdegericht erfordern.

2. 1. Der Senat ist sich darüber im Klaren, dass § 100 PatG auf den vorliegenden Beschluss mangels einer Entscheidung über eine Beschwerde nach § 73 PatG nicht anwendbar ist. Nach bisher überkommener Auffassung (BGH GRUR 2001, 139, 140 – Parkkarte; BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453 - Transportbehälter; BGH GRUR 1993, 890 – Teilungsgebühren; BGH GRUR 1988, 316 - Wärmeaustauscher; Mes, a. a. O., § 100 PatG Rn. 11; Schulte, a. a. O., § 99

Rn. 10; § 100 Rn. 12) wird die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über die Erinnerung in Kostenfestsetzungsverfahren als nicht statthaft angesehen.

Diese Rechtsauffassung war auch mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 1. Januar 2002 vereinbar. Allerdings eröffnet die seit 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des Beschwerderechts durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27.07.2001, BGBl. I S. 1887, 1902 f.) die damit in die ZPO neu eingeführte Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegen Beschlüsse in Kostenfestsetzungsverfahren (BGH NJW 2008, 2040; Reichold in Thomas/Putzo, a. a. O., § 574 ZPO Rn. 3; zum Erfordernis der Zulassung: NJW-RR 2004, 356; zur Geltung im Rahmen der Kostenfestsetzung Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 104 Rn. 20b). Gleichzeitig ist die „weitere Beschwerde“ nach altem Recht in der bis 31. Dezember 2011 gültigen Fassung des § 568 Abs. 2-3 ZPO entfallen, die - ebenso wie die Beschwerde gegen Entscheidungen des OLG nach §§ 567 Abs. 4 ZPO a. F. - im Kostenfestsetzungsverfahren ausgeschlossen war und deshalb eine revisionsmäßige Überprüfung von Entscheidungen nicht ermöglichte (vgl. hierzu BGH GRUR 1986, 453 - Transportbehälter). Der Gesetzgeber wollte durch die Einführung der Rechtsbeschwerde insbesondere auch zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtsprechung im Kostenrecht beitragen (vgl. BT-Drucksache 14/4722, S. 69) und hat deshalb unter Änderung des Beschwerderechts durch die nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassene Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Beschwerde- und Berufungsgerichts, wie auch des OLG in erstinstanzlichen Verfahren (vgl. auch Reichold in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl. § 574 ZPO Rn. 3) den Zugang zum Bundesgerichtshof in den Fällen des § 574 Abs. 2 ZPO zur Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eröffnet.

Hieraus wird zutreffend gefolgert, dass die Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde im Verfahren vor dem Bundespatentgericht neu zu bewerten und auch in Kosten-

festsetzungsverfahren durch die entsprechende Verweisung auf die ZPO nicht ausgeschlossen ist (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14; weitergehend für die Gegenstandswertfestsetzung bejahend BPatG Beschluss v. 21.2.2011, 29 W (pat) 39/09, Markensache und BPatG Beschluss v. 14.3.2012, 29 W (pat) 115/11, Markensache; insoweit ablehnend Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14). In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Zulassungsvorbehalt des § 99 Abs. 2 PatG (ebenso § 82 Abs. 2 MarkenG) für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht unter Berücksichtigung der gesetzlichen Neubewertung zu beurteilen ist und ein Zugang zur Rechtsbeschwerde auch über die allgemeine Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG (ebenso § 82 Abs. 1 MarkenG) auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung nicht ausgeschlossen ist (zu § 82 Abs. 1 MarkenG: Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 83 MarkenG Rn. 13). Hierfür spricht, dass § 99 Abs. 2 PatG (ebenso wie § 82 Abs. 2 MarkenG) keine ausdrückliche Zulassung durch das PatG fordert, sondern nur „eine Zulassung durch dieses Gesetz“ (a. A. Mes, PatG, 3. Aufl. § 99 Rn. 27) und auch die im Hinblick auf die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht einschränkende Verweisung in § 99 Abs. 1 PatG eher einen Gleichklang mit der seit 1. Januar 2002 im ZPO-Verfahren geltenden Bewertung fordert als dieser entgegensteht.

Nach Auffassung des Senats bedarf es jedoch eines Rückgriffs auf § 99 Abs. 1 PatG wegen der in § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ausdrücklich enthaltenen Verweisung auf das Kostenfestsetzungsverfahren der Zivilprozessordnung nicht, da diese Generalverweisung auch ohne ausdrückliche Erwähnung des § 574 ZPO das insoweit eigenständige Rechtsmittelrecht der Zivilprozessordnung im Kostenfestsetzungsverfahren umfasst (so auch Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 83 MarkenG Rn: 13).

2. 2. Für diese Rechtsauffassung sprechen auch die in der „Transportbehälter“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. Januar 1986 (BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453) angeführten Gründe. Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat dort zwar die frühere Rechtsprechung des I. Senats (BGHZ 43, 352 =



GRUR 1965; 621 - Patentanwaltskosten; GRUR 1968, 447 - Flaschenkasten) und X. Senats (GRUR 1977, 559 - Leckanzeigeeinrichtung) aufgegeben und die Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts in Kostenfestsetzungsverfahren verneint. Wesentlich waren insoweit jedoch allein rechtssystematische Bedenken im Hinblick auf die damalige Rechtslage, wonach Beschlüsse in Kostenfestsetzungsverfahren wegen der damals geltenden Fassung der §§ 567, 568 ZPO nicht einer weiteren Beschwerde bzw. der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof unterzogen werden konnten. Demgegenüber lassen die Entscheidungsgründe - oder sonstige zu dieser Problematik ergangenen Entscheidungen - keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass der Bundesgerichtshof die maßgebliche Verweisungsnorm im PatG (dort § 62 Abs. 2 PatG, Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998) nicht als ausreichende Zulassung einer Anfechtung i. S. v. § 99 Abs. 2 PatG verstanden hat und bereits deshalb eine Rechtsbeschwerde als ausgeschlossen sah (ebenso auch BGH GRUR 1988, 115, 116 – Wärmeaustauscher).

So wird in den Gründen der „Transportbehälter“-Entscheidung u. a. ausgeführt: „Es ist kein Grund ersichtlich, warum der zivilprozessuale Grundsatz der beschränkten Anfechtbarkeit von Entscheidungen über die Kostenfestsetzung trotz der ausdrücklichen und zunächst uneingeschränkten Bezugnahme auf die entsprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung danach bei der Kostenfestsetzung durch das Patentamt durchbrochen und bei dieser Verfahrensart das revisionsmäßig ausgestattete Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. BGH GRUR 1983, 725, 727 - Ziegelsteinformling) eingeführt werden sollte“. Diese Begründung, ebenso wie die angeführten weiteren Argumente, dass durch die Verweisung in § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auf das Kostenfestsetzungsverfahren der ZPO der Gesetzgeber nicht insoweit einen in der Zivilprozessordnung bei der Kostenfestsetzung nicht vorgesehenen Rechtszug habe eröffnen wollen, sind allerdings durch die 2002 erfolgte Änderung der Zivilprozessordnung überholt und nach gegenwärtiger Rechtslage in ihr Gegenteil verkehrt. Nach Änderung der Zivilprozessordnung spricht gerade die vorgenannte Argumentation des Bundesgerichtshofs dafür,

dass die Rechtsbeschwerde auch in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Fällen des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO nunmehr zulässig ist, zumal der Bundesgerichtshof ergänzend betont, dass im Hinblick auf eine vom Gesetzgeber gewollte Gleichstellung des Bundespatentgerichts mit dem Rang eines Oberlandesgerichts eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen wäre, wenn er trotz seiner uneingeschränkten Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren eine Abweichung von den dort vorgesehenen Rechtszügen hätte vornehmen wollen. Eine derartige Äußerung des Gesetzgebers liegt nicht vor, so dass genau dies dafür spricht, dass für das Bundespatentgericht nichts anderes gelten soll wie für Oberlandesgerichte.

Auch der vom Bundesgerichtshof in der „Transportbehälter“-Entscheidung hervorgehobene weitere Aspekt, dass § 100 Abs. 1 PatG (Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998 mit identischer, auf § 73 abstellender Regelung) allgemeinen Charakter hat und diesem die speziellen Regelungen für das Kostenfestsetzungsverfahren als *lex specialis* vorgehen (ebenso BGH GRUR 1988, 115, 116 - Wärmeaustauscher), kehrt sich nach der aktuellen Rechtslage zugunsten einer von § 100 PatG losgelösten Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in diesen Verfahren um. Die Vorrangigkeit und Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens einschließlich seiner Rechtsmittel wird vom Bundesgerichtshof auch in seiner aktuellen Rechtsprechung in anderem Zusammenhang hervorgehoben, wenn ausgeführt wird, dass für das einstweilige Verfügungsverfahren, in dem eine Rechtsbeschwerde wegen des begrenzten Instanzenzuges nach §§ 574 Abs. 1 Satz 2, 542 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht statthaft ist, wegen der Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens als einem selbständigen Verfahren mit eigenem Rechtsmittelzug die Statthaftigkeit einer nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht ausgeschlossen sei (BGH NJW 2008, 2040). Dass § 100 PatG die Rechtsbeschwerde auf Beschlüsse über eine Beschwerde nach § 73 PatG einschränkt, steht deshalb angesichts der Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens und der ausdrücklichen Verweisung in § 84 Abs. 2 Satz 2

PatG der Annahme einer statthaften Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht entgegen.

Auch § 110 Abs. 7 PatG steht der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht entgegen, da insoweit nur unselbständige Nebenentscheidungen, nicht jedoch Beschlüsse im selbständigen Kostenfestsetzungsverfahren erfasst werden.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war, §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 104 Abs. 3, 97 Abs. 1 ZPO.

4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus den von der Nichtigkeitsklägerin beanspruchten Kosten.

Engels

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Prasch

Pr