



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 11/12 zu
3 Ni 50/08 (EU)
führ. verb. mit
3 Ni 10/09 (EU)
KoF 41/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dr. rer. nat. Gerster und Schell

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 1) wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeitsklägerin zu 1).
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 41.260,00 Euro.

Gründe

I.

Mit rechtskräftigem Urteil vom 8. September 2010 hat der Senat den gegen das Streitpatent gerichteten Nichtigkeitsklagen stattgegeben und die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 5 Millionen Euro festgesetzt.

Die Nichtigkeitsklägerin zu 1) hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei unter anderem Kosten für die neben dem beauftragten Patentanwalt mitwirkende Rechtsanwältin in Höhe von 41.260,00 Euro beansprucht. Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag teilweise widersprochen und hinsichtlich der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten ausgeführt, diese seien nicht notwendig gewesen.

Mit Beschluss vom 9. Januar 2012 hat die Rechtspflegerin die zu erstattenden Kosten – u. a. ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Kosten der mitwirkenden Rechtsanwältin der Klägerin zu 1) – auf 57.629,36 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Kosten der Rechtsanwältin könnten nicht als notwendig anerkannt werden. Weder sei ein paralleler Verletzungsprozess in Deutschland anhängig gewesen, noch hätten zwischen den Parteien konkrete Vergleichsverhandlungen stattgefunden.

Mit ihrer gegen diesen Beschluss eingelegten Erinnerung verfolgt die Klägerin zu 1) die Erstattung der Kosten für die mitwirkende Rechtsanwältin weiter. Zur Begründung trägt sie vor, bei dem vorliegenden Verfahren handle es sich um eine wirtschaftlich außerordentlich bedeutende Angelegenheit, da die Beklagte in mehreren europäischen Ländern Patentverletzungsstreitigkeiten gegen sie führe. Diese Verfahren erforderten eine erhebliche interne und externe Abstimmung und

Koordination, wodurch die Einschaltung eines Rechtsanwalts bereits gerechtfertigt werde. Eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwälte sei zudem wegen komplexer kartellrechtlicher Fragestellungen erforderlich gewesen sowie im Hinblick auf eine vergleichsweise Streitbeilegung, wie sie auch der Senat in seinem vorterminalischen Hinweis nach § 83 Abs. 1 Satz 1 PatG angeregt habe. Ein solcher Vergleich werfe komplexe kartellrechtliche Fragestellungen auf, da sich die Parteien als Wettbewerber auf dem europäischen Arzneimittelmarkt gegenüberstünden. So achte die Europäische Kommission als zuständige Wettbewerbsbehörde in besonderem Maße darauf, dass vergleichsweise Einigungen über patentrechtliche Streitigkeiten zwischen Wettbewerbern im Arzneimittelmarkt nicht gegen das EG-Wettbewerbsrecht verstießen bzw. zu Lasten der Verbraucher gingen. Dementsprechend hätten die Parteien nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht gehabt, entsprechend dem Hinweis des Gerichts die Möglichkeit einer vergleichsweisen Erledigung des Streits zu prüfen und sich auf die Erörterung von Vergleichsmöglichkeiten in der mündlichen Verhandlung vorzubereiten. Angesichts der kartellrechtlichen Fragestellungen im Arzneimittelmarkt sei insoweit die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich gewesen. Dabei komme es auf die Behauptung der Beklagten nicht an, unabhängig vom Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht vergleichsbereit gewesen zu sein. Denn dies habe die Klägerin zu 1) zum Zeitpunkt der Vorbereitung auf den Termin nicht wissen und daher auch nicht berücksichtigen können. Vielmehr hätte die Klägerin zu 1) die Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen dürfen.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 1) beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 9. Januar 2012 abzuändern und ihrem Antrag bezüglich der Kosten für die mitwirkende Rechtsanwältin in Höhe von 41.260,00 Euro stattzugeben und mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unbegründet, da die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht als notwendig angesehen werden könne und deshalb nicht erstattungsfähig sei. Eine andere Wertung ergebe sich auch nicht aus dem Hinweis der Klägerin zu 1) auf Verfahren in anderen Ländern. Ein paralleles Verletzungsverfahren in Deutschland sei zu keinem Zeitpunkt anhängig gewesen und es gebe auch keinen Hinweis dafür, dass ein solches Verfahren in Deutschland drohe. Insbesondere gebe es keine Berechtigungsanfragen oder Abmahnungen der Beklagten. Insgesamt habe die Klägerin zu 1) keine Argumente dafür vorbringen können, was die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren erforderlich gemacht hätte.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 1) ist zulässig (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die geltend gemachten Kosten für die im Nichtigkeitsverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragte Rechtsanwältin sind nicht erstattungsfähig, da sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG waren.

Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten nach §§ 91 ff. ZPO entsprechend anzuwenden sind. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet waren, um das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen (vgl. hierzu Mes, Patentgesetz, 3. Aufl. 2011, § 84 Rdn. 43). Eine generelle Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten ist im Patentnichtigkeitsverfahren – im Unterschied zu den Verfahren in Patentstreitsachen (§ 143 Abs. 3 PatG) – gesetzlich nicht vorgesehen. Eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG scheidet aus, da es an der hierfür erforderlichen Regelungslücke fehlt (vgl. hierzu BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV, jeweils m. w. N.). Vielmehr ist die Notwendigkeit einer Doppelvertretung im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren in jedem Einzelfall konkret zu prüfen und dabei zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege: in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rdn. 9). Dabei sind die Parteien im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten stets gehalten, diese möglichst niedrig zu halten (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rdn. 29; Lackmann in: Musielak, ZPO, 9. Auflage, § 91 Rdn. 8, jeweils m. w. N.).

Eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt ist in Nichtigkeitsverfahren regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig anzusehen, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, da wegen der engen Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren das jeweilige Vorgehen in beiden Verfahren regelmäßig aufeinander abgestimmt werden muss (vgl.

BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV, jeweils m. w. N.). Ein solcher Verletzungsstreit war vorliegend jedoch nicht anhängig. Soweit die Nichtigkeitsklägerin zu 1) in diesem Zusammenhang rechtliche Auseinandersetzungen zwischen den Parteien in anderen europäischen Ländern anführt, fehlt es an einem relevanten Prozessbezug i. S. d. § 91 ZPO. Unter den „dem Gegner erwachsenen Kosten“ i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO sind nur diejenigen Kosten zu verstehen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem konkreten Rechtsstreit stehen (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., Übersicht § 91 Rdn. 14). Da der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in anderen Vertragsstaaten des EPÜ ohne Auswirkungen auf das vorliegende Nichtigkeitsverfahren bleibt – und umgekehrt –, ist diese Voraussetzung hier nicht gegeben. Die Koordinierung von Rechtsstreitigkeiten in unterschiedlichen Vertragsstaaten kann deshalb die Notwendigkeit einer Doppelvertretung nicht begründen. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Nichtigkeitsverfahrens reicht hierfür nicht aus. Dies gilt gleichermaßen für die pauschale Vermutung der Nichtigkeitsklägerin zu 1), es könne in Deutschland (zu irgendeinem späteren Zeitpunkt) eine Verletzungsklage gegen sie erhoben werden.

Der Hinweis der Nichtigkeitsklägerin zu 1) auf die Möglichkeit einer vergleichsweisen Beilegung des Rechtsstreits, stellt ebenfalls keinen ausreichenden Grund dafür dar, die Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und eine Rechtsanwältin als notwendig anzuerkennen. Da diese Möglichkeit grundsätzlich in allen Nichtigkeitsverfahren besteht, würde jede andere Wertung zu einer unzulässigen Anerkennung der generellen Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten führen. Der Nichtigkeitsklägerin zu 1) kann auch nicht darin zugestimmt werden, auf dem hier einschlägigen Arzneimittelsektor bestehe im Hinblick auf eine vergleichsweise Einigung wegen spezifischer kartellrechtlicher Aspekte eine Sondersituation, weshalb eine begleitende rechtsanwaltliche Prüfung in jedem Fall unentbehrlich sei. Denn anders als die Nichtigkeitsklägerin zu 1) annimmt, können bei patentrechtlichen Auseinandersetzungen bzw. Vergleichsabschlüssen in anderen Patentberei-

chen ebenfalls komplexe rechtliche Bezüge zu klären sein, wie etwa mögliche Verstöße von Nichtangriffsabreden und Lizenzvereinbarungen gegen deutsche oder gemeinschaftsrechtliche Kartellvorschriften. Eine Sonderstellung des Arzneimittelsektors hinsichtlich der Notwendigkeit einer Doppelvertretung besteht insoweit nicht. Unter welchen Umständen die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts bei Vergleichsverhandlungen im Einzelfall als notwendig i. S. d. § 91 ZPO anzusehen sein kann, muss vorliegend schon deshalb nicht erörtert werden, weil es zu solchen Verhandlungen zwischen den Parteien zu keinem Zeitpunkt gekommen ist. Die Hinzuziehung der Rechtsanwältin auf Seiten der Nichtigkeitsklägerin zu 1) sollte vielmehr lediglich dazu dienen, für mögliche Vergleichsverhandlungen vorbereitet zu sein. Bei dieser Sachlage erscheint es unbillig, die Beklagte mit den daraus entstandenen Mehrkosten der Doppelvertretung zu belasten.

III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 1) aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schramm

Dr. Gerster

Schell

Pr