

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 52/10 zu 4 Ni 10/05 (EU)

Entscheidungsdatum: 16. Mai 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO

Mitwirkender Vertreter

Sind zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung in erster Instanz nur die Kosten eines Anwalts und nicht diejenigen des „mitwirkenden“ weiteren Vertreters (Doppelvertretungskosten) als notwendige Kosten zu erstatten, beschränkt sich die Ersatzfähigkeit unabhängig von der Reihenfolge der Antragstellung auf die Kosten des zuerst mandatierten Anwalts.



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 52/10 zu

4 Ni 10/05 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent EP ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

- I. Auf die Erinnerung der Klägerin wird der (Teil-)Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 24. September 2010 dahingehend abgeändert, dass die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 61.849,90 € festgesetzt werden.
- II. Die weitergehende Erinnerung wird zurückgewiesen.
- III. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- IV. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 40.813,32 €
- V. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Im Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 10/05 (EU) hat der 4. Senat des Bundespatentgerichts durch Urteil vom 8. November 2006 die Klage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents ... (DE ...) abgewiesen. Der Klägerin wurden die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht war durch Beschluss vom selben Tage auf 50.000,-- € festgesetzt worden. Die gegen das Urteil durch die Klägerin eingelegte Berufung wurde vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 4. Februar 2010 (Xa ZR 4/07 - Glasflaschenanalyzesystem) auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen. In der mündlichen Verhandlung vom selben Tag setzte der Bundesgerichtshof den Streitwert des Rechtsstreits auf 2.000.000,-- € fest.

Der Prozessbevollmächtigte der Beklagten beantragte mit Schriftsatz vom 20. Mai 2010 die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens für zwei Instanzen aus dem Streitwert von 2.000.000,-- € festzusetzen (Bl. 167 d. A.). Für die erste Instanz hat er - aufgeschlüsselt nach im Einzelnen bezeichneten Gebühren, Entgelten und sonstigen Auslagen - für einen Rechtsanwalt Kosten in Höhe von 19.622,52 € beantragt, zusätzlich hat er Kosten für einen Patentanwalt in Höhe von 19.352,92 € in Ansatz gebracht, insgesamt mithin Anwaltskosten von 38.975,44 €. Für die zweite Instanz hat er wiederum die Festsetzung von Kosten für einen Rechtsanwalt in Höhe von 21.190,80 € zuzüglich der Kosten für einen Patentanwalt in Höhe von 21.324,43 € sowie Sachverständigenkosten über einen Betrag von 9.829,40 € (insgesamt 52.344,63 €) beantragt.

Durch einen Teilbeschluss vom 24. September 2010 (Bl. 232/238 d. A.) hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 62.021,75 € festgesetzt und mitgeteilt, dass der Antrag hinsichtlich der geltend gemachten Reisekosten für den Rechtsanwalt teilweise zurückzuweisen sei. Im Übrigen hat sie die Kosten für den Rechtsanwalt

in erster Instanz auf 19.524,77 € festgesetzt. Die Kosten für den Patentanwalt und den Rechtsanwalt zweiter Instanz hat sie - abgesehen von der Nichtberücksichtigung bestimmter Mehrwertsteuerbeträge - antragsgemäß zuerkannt unter Hinweis auf eine Entscheidung des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 15. Juni 2010 (3 ZA (pat) 17/09). Im Übrigen teilte sie mit, eine Entscheidung bezüglich der geltend gemachten Patentanwaltskosten erster Instanz ebenso wie der Sachverständigenkosten zweiter Instanz bleibe einer gesonderten Entscheidung vorbehalten.

Gegen diesen Beschluss hat die Klägerin - ihr zugestellt am 27. September 2010 (Bl. 252 d. A.) - fristgerecht mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2010 Erinnerung eingelegt (Bl. 253/257 d. A.).

Sie beantragt,

den Teilbeschluss bezüglich der festgesetzten Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt in erster und zweiter Instanz aufzuheben.

Die Klägerin wendet sich gegen die Erstattung der Kosten einer Doppelvertretung durch einen Rechts- und einen Patentanwalt in erster wie auch in zweiter Instanz unter Bezugnahme auf die Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 2009 (4 ZA (pat) 81/08). In erster Instanz sei das Verfahren durch einen renommierten Patentanwalt geführt worden, der Rechtsanwalt habe lediglich an der mündlichen Verhandlung teilgenommen. Soweit dieser - was bestritten sei - an der Formulierung der Hilfsanträge mitgewirkt habe, gehöre dies zum klassischen Aufgabenbereich des Patentanwalts. Die Beratung durch einen Rechtsanwalt sei insoweit entbehrlich gewesen. Auch die Veröffentlichung der Entscheidung belege nicht das Vorhandensein besonderer Schwierigkeiten rechtlicher Art, zu denen die Beklagte - außer der Formulierung der Hilfsanträge - nichts vorgebracht habe. In zweiter Instanz könnten die Kosten der Doppelvertretung ebenfalls nicht geltend gemacht werden, da die Beklagte eine Verpflichtung zur wirtschaftli-

chen Prozessführung getroffen habe. Die Vertretung vor dem Bundesgerichtshof hätte ein erfahrener Patentanwalt auch alleine vornehmen können. Da die Mitwirkung des Rechtsanwalts nicht erforderlich war, könnten auch dessen Reisekosten nicht in Ansatz gebracht werden.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 18. November 2010 (Bl. 276/278 d. A.) erwidert und beantragt,

der Erinnerung nicht abzuwehren und sie zurückzuweisen.

Sie hat vorgetragen, für die erste Instanz seien lediglich Kosten für „einen Prozessbevollmächtigten“ festgesetzt worden. Ein doppelter Kostenansatz habe nicht stattgefunden. Im Übrigen weist sie darauf hin, dass das Bundespatentgericht in mehreren Beschlüssen (Beschluss vom 12.3.2009 - 2 ZA (pat) 82/07; Beschluss vom 31.3.2010 - 10 ZA (pat) 5/08 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren III) die Kosten einer Doppelvertretung festgesetzt habe, da die enge Verzahnung von Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren für eine effektive Rechtsverfolgung sachdienlich sei. Auch vorliegend seien - parallel zum Nichtigkeitsverfahren - zwei Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf anhängig gewesen. Die Kosten für Rechts- und Patentanwalt in zweiter Instanz seien zutreffend festgesetzt worden.

Durch einen weiteren (Teil-)Beschluss vom 17. März 2011 (Bl. 292/295 d. A.) hat die Rechtspflegerin den Kostenerstattungsantrag der Beklagten vom 20. Mai 2010, soweit er über den bereits mit Teilbeschluss vom 24. September 2010 festgesetzten Betrag hinausging, zurückgewiesen. Kosten der Doppelvertretung durch einen Rechts- und Patentanwalt ohne Einzelfallprüfung seien nicht gerechtfertigt. Die Beklagte habe nicht substantiiert dargelegt, worin die behaupteten rechtlichen Probleme bestanden hätten, die ein Patentanwalt nicht ohne Hinzuziehung eines Rechtsanwalts habe lösen können. Die Erstattungsfähigkeit

der Kosten sei im Übrigen nicht auf die Kosten des günstigeren von zwei Prozessbevollmächtigten zu beschränken.

Ferner hat die Rechtspflegerin in diesem Beschluss über die zwischen den Parteien ebenfalls streitige Erstattungspflicht der Kosten für einen Privatsachverständigen entschieden.

Gegen diesen Beschluss haben die Parteien keinen Rechtsbehelf eingelegt.

Durch Nichtabhilfebeschluss vom 28. Dezember 2011 (Bl. 310/312 d. A.) hat die Rechtspflegerin schließlich über die Erinnerung der Klägerin vom 11. Oktober 2010 gegen den Teilbeschluss vom 24. September 2010 entschieden. Sie hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat vorgelegt.

Die Erinnerung sei unbegründet, da sie hinsichtlich der fehlenden Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in erster Instanz schon deshalb ins Leere gehe, da - durch den weiteren Beschluss vom 17. März 2011 - Kosten für einen Patentanwalt nicht zusätzlich erstattet worden seien. Eine analoge Anwendung der Vorschrift von § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren sei nicht vorgesehen. Insgesamt seien nur die Kosten eines Anwalts, nämlich des Rechtsanwalts, zuerkannt worden. Diese unterschieden sich von den für den Patentanwalt geltend gemachten Kosten nur dadurch, dass Reisekosten - die teilweise festgesetzt wurden - im Antrag enthalten gewesen seien. Es bestehe kein Grund, die Kosten des günstigeren der beiden Prozessbevollmächtigten zu erstatten. Sowohl Patent- als auch Rechtsanwalt könnten ohne Rücksicht auf den Wohnsitz gewählt werden.

Die Kosten der Doppelvertretung für die zweite Instanz seien in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu Recht festgesetzt worden.

Zu diesem Beschluss haben sich die Parteien nicht mehr erklärt.

Im Übrigen wird zur Ergänzung des Sachverhaltes auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Gründe

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 weiteren Anwalts in erster Instanz 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. Zutreffend sind dagegen die Kosten für einen Rechts- und einen Patentanwalt in zweiter Instanz festgesetzt worden. Die Sachverständigenkosten sind im Erinnerungsverfahren nicht im Streit.

1. 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 - neben dem Patentanwalt tätigen

Rechtsanwalts (Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2010 in GRUR 2011, 561, 585 ff.; Mes, Patentgesetz, 3. Auflage, § 84 Rn. 46 ff.; 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.

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 bzw. welche Fallkonstellationen diese indizieren wird (Beschluss vom 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschluss vom 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10; ebenso der 2. Senat Beschluss v. 13.8.2007, 2 ZA (pat) 56/06 = BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; ebenso noch der 3. Senat Beschluss v. 21.8.2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschluss v. 1.9.2008, 3 ZA (pat) 51/08; abweichend der 3. Senat in Beschluss vom 18.5.2010, 3 ZA (pat) 1/09; Beschluss vom 24.2.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159

= GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Beschluss vom 26.7.2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012, 129 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Jüngst hat der Senat dies in den Beschlüssen vom 16. April 2012 (4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU)) und vom 7. Mai 2012 (4 ZA (pat) 13/12 zu 4 Ni 38/09) nochmals ausführlich dargelegt, auf die insoweit verwiesen wird.

Der Senat sieht es nicht als ausreichend an, dass bei Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise dann die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich sein soll, wenn gleichzeitig mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Es bedarf einer Darlegung im Einzelfall, welche sonstigen konkreten Umstände - ohne dass es wegen einer durchaus generalisierenden Betrachtungsweise auf jedes kleinste Detail ankäme - eine Notwendigkeit der zusätzlichen Vertretung durch einen Rechtsanwalt begründen sollen, denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen vermag. Dabei ist auch in diesen Fällen auf eine Betrachtung ex ante abzustellen (BGH NJW 2003, 898; BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).

Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, die eine Doppelvertretung notwendig gemacht hätten. Die Beklagte hat zu solchen auch nicht vorgetragen.

1. 3. Die Beklagte durfte zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nach dem Vorgesagten in erster Instanz die Kosten eines Anwalts als notwendige Kosten im Sinn von § 84 Abs. 2. S. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO geltend machen. Zu erstatten sind vorliegend die Kosten des Patent-, nicht dagegen diejenigen des Rechtsanwalts.

Die Klägerin ist - entgegen der Auffassung der Beklagten - durch den angegriffenen Beschluss vom 24. September 2010 auch beschwert, obwohl sie insgesamt nur zur einmaligen Zahlung von Anwaltskosten verpflichtet wurde, weil ihr nicht die Kosten für den - bei Klageeinreichung mit der Übernahme des Mandats beauf-

tragten - Patentanwalt, sondern die Kosten für einen Rechtsanwalt auferlegt wurden.

Die Parteien sind grundsätzlich frei in der Entscheidung, ob sie im Nichtigkeitsverfahren einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauftragen. Es ist davon auszugehen, dass die verständige und wirtschaftlich denkende Partei diejenige Möglichkeit auswählt, die sie zum Zeitpunkt der Wahl als sachdienlich ansehen durfte. Stellt man bei der Überprüfung im Kostenfestsetzungsverfahren im Wege einer ex-ante-Betrachtung dann auf diesen „Zeitpunkt der Wahl“ ab (Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Lappe/Madert, Die Kostenfestsetzung, 20. Auflage 2011, B 522 m. w. N.; BGH NJW 2003, 898), sind die Kosten desjenigen Anwalts festzusetzen, den die Partei zuerst mandatiert hat. Die Partei des Nichtigkeitsverfahrens wird sich bei der strategischen Entscheidung nach der Auswahl des geeigneten Prozessbevollmächtigten Gedanken gemacht haben, ob sie ihr Ziel in erfolversprechender Weise eher mit einem Patent- oder mit einem Rechtsanwalt erreichen kann. Die Erstattung der Anwaltskosten dagegen von der bloßen Reihenfolge der Erstattungsanträge abhängig zu machen (so LG Nürnberg-Fürth JurBüro 1982, 1049 für die Erstattung der Kosten mehrerer Wahlverteidiger) erscheint dagegen willkürlich. Dies gilt umso mehr, als im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Regelfall die Beteiligung eines weiteren Vertreters des zuerst von der Partei mandatierten Prozessbevollmächtigten lediglich als „Mitwirkung“ angezeigt wird, ohne dass der „mitwirkende“ Vertreter sich dem Gericht gegenüber selbst bestellt bzw. ein Mandatsverhältnis zur Partei geltend macht. Auf eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG kann er sich ohnehin nicht berufen (s. o. 1. 1.). Regelmäßig werden deshalb Schriftsätze und verfahrensleitende Verfügungen auch nur dem mandatierten Prozessbevollmächtigten und nicht dem weiteren „mitwirkenden“ Vertreter übersandt. Stellt dieser - ohne sich auf ein unmittelbares Mandat der Partei zu berufen - daher zuerst einen Erstattungsantrag, erscheint schon fraglich, ob er eine eigenständige Antragsbefugnis auf Kostenerstattung hat. Ferner kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass Kosten an ihn zu Unrecht erstattet werden, weil es an einem Rechtsgrund im Verhältnis zur Partei fehlt.

Vorliegend hat sich die Beklagte für die Beauftragung eines Patentanwalts entschieden, der die Verteidigung angezeigt (30. Mai 2005, Bl. 43 d. A.) und Schriftsätze gefertigt hat. Stellt man auf den Zeitpunkt der Anzeige der Rechtsverteidigung ab, müssen vorliegend die Kosten des Patentanwalts abgerechnet werden (vgl. BPatG Beschluss vom 5.4.2011 - 2 ZA (pat) 68/09 zu 2 Ni 30/07 (EU)). Es kann insoweit dahingestellt bleiben, ob der weitere Anwalt nur als „mitwirkender“ bezeichnet wird oder nicht (vgl. BPatG Beschluss vom 29.1.2009 - 4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 43/05).

Die Rechtspflegerin hat in ihrem (Teil-)Kostenfestsetzungsbeschluss vom 24. September 2010 die Rechtsanwaltskosten festgesetzt, da diese von der Reihenfolge der Geltendmachung her zuerst aufgeführt waren. Sie hat insoweit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Entscheidung über die - im Kostenfestsetzungsantrag an zweiter Stelle geltend gemachten - Patentanwaltskosten einem weiteren Beschluss vorbehalten werde. Sie hat mithin über die Rechtsanwaltskosten entschieden, wenngleich sie - wie die Beklagte zutreffend eingewandt hat - ihre tabellarische Aufstellung nur als Kosten „eines Prozessbevollmächtigten“ überschrieben hat. Eine Erstattung der Patentanwaltskosten hat sie dagegen mit (Teil-)Beschluss vom 17. März 2011 abgelehnt.

Ein derartiger Austausch von Positionen im Rahmen des durch den Kostenfestsetzungsantrag festgelegten Verfahrensgegenstands ist zulässig, sofern die Kosten auf denselben Sachverhalt bezogen sind und das Gesamtergebnis sich nicht zu Lasten des Rechtsmittelführers verändert (Zöller/Herget, ZPO, 29. Auflage 2012, § 104 Rn. 21 „Gebührenauswechslung“; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Auflage 2004, § 104 Rn. 23; MüKommZPO/Giebel, ZPO, 3. Auflage 2008, § 104 Rn. 57; Mathias in: von Eicken/Hellstab/Lappe/Madert, a. a. O., B 72; BGH NJW-

RR 2006, 810; BPatG Beschluss vom 5.4.2011 - 2 ZA (pat) 68/09 zu 2 Ni 30/07 (EU)).

Die von der Rechtspflegerin angesetzten Rechtsanwaltskosten sind gegen die ebenfalls geltend gemachten Patentanwaltskosten auszutauschen, wodurch sich ein Minderbetrag zugunsten der Klägerin als Rechtsmittelführerin in Höhe von 171,85 € ergibt. Es handelt sich dabei um den Differenzbetrag zwischen den unter teilweisem Abzug von Reisekosten für den Rechtsanwalt zuerkannten 19.524,77 € auf den für den Patentanwalt geltend gemachten Betrag von 19.352,92 €.

Der Erinnerung war daher in Höhe von 171,85 € stattzugeben.

2. Die Kosten eines Rechts- und eines Patentanwalts in zweiter Instanz im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts grundsätzlich als notwendig anzuerkennen (vgl. BPatG Beschluss vom 30.3.2011 - 4 ZA (pat) 58/10 zu 4 Ni 59/04 (EU) m. w. N.).

Die Erinnerung war daher im Übrigen zurückzuweisen.

3. 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.

...

...

3. 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, 115 - 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 1.1.2002 vereinbar. Allerdings eröffnet die seit 1.1.2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des Beschwerderechts durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27.7.2001, 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 31.12.2011 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 Kostenfestsetzungsverfahren 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 1.1.2002 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).

3. 2. Für diese Rechtsauffassung sprechen auch die in der „Transportbehälter“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9.1.1986 (BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453) angeführten Gründe. Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat dort zwar die frühere Rechtsprechung des Ia. 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 hervor gehobene 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 - Wärme-

austauscher), 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.

4. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Klägerin und Erinnerungsführerin insgesamt aufzuerlegen, da ihr Begehren zwar teilweise, allerdings nur zu einem unter 1 % liegenden Teil, erfolgreich war, § 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

5. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus den von der Nichtigkeitsklägerin beanspruchten Erinnerungskosten. Dabei handelt es sich vorliegend um Rechtsanwaltskosten I. Instanz in Höhe von 19.622,52 € plus

Rechtsanwaltskosten in II. Instanz in Höhe von 21.190,80 €, insgesamt mithin um den Betrag von 40.813,32 €.

Engels

Dr. Mittenberger-Huber

Kleinschmidt

CI