

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	3 ZA (pat) 73/16 zu 3 Ni 6/12 (EP)
Entscheidungsdatum:	23.08.2017
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 91 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG

Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII

1. Sind ein Nichtigkeits- und ein Verletzungsrechtsstreit nicht gleichzeitig nebeneinander anhängig oder überschneiden sie sich zeitlich nur kurzfristig, so kann auch aus der weitgehend typischen Vorgeschichte eines Nichtigkeitsverfahrens, in denen sich die Beteiligten und ihre (rechts- und patentanwaltlichen) Vertreter bereits mit Fragen der Verletzung und der Bestandskraft des Patents befasst haben, keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung hergeleitet werden (im Anschluss an BGH v. 18.12.2012 (X ZB 11/12) = GRUR 2013, 427, Tz. 34 – *Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren* und BGH v. 18.12.2012 – X ZB 6/12) = GRUR 2013, 430, Tz. 32 – *Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren*; Abgrenzung zu 5. Senat vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14) = BfPMZ 2016, 150 – *Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte*).

2. Die Kosten für Privatgutachten sind insbesondere dann nicht notwendig und damit nicht erstattungsfähig, wenn das oder die Gutachten in erster Linie dazu dienen sollen, dem eigenen Vortrag mehr Gewicht zu verleihen. Anhaltspunkt hierfür kann die Vorlage von mehreren Gutachten verschiedener Gutachter zum gleichen Thema sein, insbesondere wenn diese gleichartig aufgebaut sind und sich zu weitgehend gleichen Fragestellungen äußern.



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 73/16
KOF 82/15
zu 3 Ni 6/12 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Kätker und Dipl.-Chem. Dr. Jäger

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 12. August 2016 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 24.295,- EUR festgesetzt.

Gründe:

I.

1. Im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren streiten die Beteiligten um die Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten und Kosten von Privatgutachten für die Beklagte des Nichtigkeitsverfahrens und Erinnerungsführerin.

Die Nichtigkeitsklägerin war ursprünglich Lizenznehmerin der Nichtigkeitsbeklagten. Nach Kündigung der Lizenz hat die Beklagte die Klägerin mit Schreiben vom 28. Oktober 2011 wegen Verletzung des Streitpatents abgemahnt (Anlage AR1 zum

Schriftsatz der Beklagten vom 3. Juni 2016). Im Vorfeld des Nichtigkeitsverfahrens ist zwischen den Parteien, beide damals jeweils von Rechtsanwälten vertreten, die Berechtigung der Nichtigkeitsklägerin zur Herstellung und dem Vertrieb patentgeschützter Papierprodukte kontrovers diskutiert worden, wobei Aspekte der Wirksamkeit der Kündigung des o.g. Lizenzvertrages, der Wirksamkeit eines weiteren Lizenzvertrages zwischen der Beklagten und einem Schwesterunternehmen bzw. einer Lieferantin der Klägerin sowie etwaige kartellrechtliche Verpflichtungen zur Gewährung einer Lizenz angesprochen worden sind (vgl. Anlage AR3 zum Schriftsatz der Beklagten vom 3. Juni 2016). Hierbei hat die Klägerin der Beklagten einen von Patentanwälten ausgearbeiteten Entwurf der Nichtigkeitsklage übersandt und dabei angekündigt, im Falle einer Verletzungsklage ihrerseits die Nichtigkeitsklage einreichen zu wollen (a.a.O., Ziff. 3. sowie Anlage hierzu).

Die Nichtigkeitsbeklagte hat Klage wegen Verletzung des Streitpatents vor dem Landgericht Mannheim erhoben (2 O 21/12). Zur Person der Beklagten dieses Rechtsstreits hat sie nur (unbestritten) vorgetragen, dass es sich um eine Lieferantin der Nichtigkeitsklägerin handelt, die sich auf eine Lizenz beruft (Schriftsatz der Beklagten vom 14. September 2016, Seite 3). Dieser Rechtsstreit ist durch Vergleich und Rücknahme der Klage am 5. März 2012 beendet worden. Außerdem hat die Nichtigkeitsbeklagte gegenüber einer Herstellerin von angeblich patentverletzenden Papieren, die sich auf eine strittige Unterlizenz der Nichtigkeitsklägerin berufen hat, am 23. Januar 2012 beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung auf der Grundlage des Streitpatents erwirkt (Az.: 327 O 27/12).

Noch während der Anhängigkeit des Verletzungsklageverfahrens vor dem Landgericht Mannheim hat die Nichtigkeitsklägerin am 22. Februar 2012 eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Die Klage ist den damals noch im Register als Vertreter der Patentinhaberin eingetragenen Anwälten am 9. März 2012 zugestellt worden, die hierauf der Klage widersprochen und später – mit Schriftsatz vom 11. April 2012 – die Vertretung niedergelegt haben. Mit Schriftsatz vom 30. März 2012 haben sich die aktuellen rechtsanwaltlichen Vertreter für die Nichtigkeitsbeklagte bestellt und mit weiterem Schriftsatz vom 08. August 2012 einen Fristverlängerungsantrag für die Begründung des Widerspruchs beantragt. Mit der Widerspruchsbegründung vom 16.

August 2012 ist (erstmal) die Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der Beklagten angezeigt worden.

Der erkennende Senat hat das Streitpatent mit Urteil vom 28. Mai 2013 für nichtig erklärt. Im Verfahren der hiergegen gerichteten Berufung hat die Beklagte und Berufungsklägerin drei Privatgutachten vorgelegt.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 16. Juni 2015 unter Abänderung der Entscheidung des Bundespatentgerichts die Nichtigkeitsklage abgewiesen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

2. Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 18. Juni 2015, modifiziert mit Anträgen vom 24. Juli 2015 und vom 3. Juni 2016, hat die Beklagte als Kosten für die 1. Instanz u.a. sowohl Kosten ihrer rechtsanwaltlichen Vertreter als auch für den mitwirkenden Patentanwalt geltend gemacht (jeweils 1,3 Verfahrensgebühr und 1,2 Terminsgebühr nach § 13 RVG, Nr. 3100 u. 3104 VV RVG sowie Pauschalen und Reisekosten). Hierbei hat sie für den mitwirkenden Patentanwalt zuletzt (Anlage zum Schriftsatz vom 3. Juni 2016) Kosten in Höhe von insgesamt 8.971,- EUR verlangt. Zudem hat sie Gutachterkosten in Höhe von insgesamt 15.600 € geltend gemacht.

Mit Beschluss vom 12. August 2016 hat die Rechtspflegerin des Senats die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf insgesamt 46.128,78 EUR festgesetzt. Dabei hat sie für die erste Instanz nur Kosten des Rechtsanwalts berücksichtigt. Die weiter geltend gemachten Kosten des mitwirkenden Patentanwalts hat sie als nicht erstattungsfähig angesehen. Da kein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, das einstweilige Verfügungsverfahren und die Verletzungsklage vielmehr bereits vor Zustellung der Nichtigkeitsklage beendet gewesen seien, habe nach den Grundsätzen der Rechtsprechung keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung bestanden.

Nicht notwendig seien auch die Kosten für die von der Beklagten im Berufungsverfahren eingereichten Privatgutachten gewesen. Die Beklagte habe ihrer Darlegungspflicht angesichts der sachkundigen Vertretung auch ohne Privatgutachten genügen können. Zudem hätte sie zunächst schriftsätzlich ein

Privatgutachten anbieten und hierzu einen verfahrensleitenden Hinweis anregen oder die Erhebung des Sachverständigenbeweises durch das Gericht beantragen müssen.

3. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Beklagten, „sofern dort die Kosten des Patentanwalts für die Mitwirkung in der ersten Instanz und die Kosten für die Erstellung der Privatgutachten als nicht erstattungsfähig abgesetzt worden sind“.

Zur Begründung führt sie aus, dass entgegen der Auffassung der Rechtspflegerin parallel zum Nichtigkeitsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, nämlich das Klageverfahren 2 O 21/12 vor dem Landgericht Mannheim. Da die Anhängigkeit einer Klage nur den Zugang der Klageschrift bei Gericht voraussetze, sei die Nichtigkeitsklage gleichzeitig mit diesem Verletzungsverfahren anhängig gewesen. Zudem sei es in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts anerkannt, dass eine Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten auch dann in Betracht kommen könne, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig sei, jedoch eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliege. Dies sei hier der Fall. Durch die Abmahnung der Beklagten vom 28. Oktober 2011 sei eine Situation geschaffen worden, in der die Klägerin den Entwurf einer Nichtigkeitsklage vorgelegt und die Beklagte eine Verletzungsklage gegen eine Lieferantin der Klägerin erhoben habe, wobei sich die Lieferantin – ebenso wie die Klägerin – auf eine angebliche Lizenz der Patentinhaberin gestützt habe. Diese Situation sei bei Einreichung der Nichtigkeitsklage noch nicht beendet gewesen. Vielmehr sei die Verletzung zwischen den Parteien weiterhin im Streit gewesen. Ein Erfolg der Nichtigkeitsklage hätte direkte Auswirkungen auf die Verletzungsverfahren gehabt. In diesem Fall hätten die einstweilige Verfügung und der Vergleich aufgrund geänderter Umstände aufgehoben werden können. Daher sei eine Abstimmung zwischen den Erwägungen in den Verletzungsverfahren und -verhandlungen und dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich gewesen.

Auch die Kosten für die drei Privatgutachten seien für die Rechtsverteidigung aus objektiver ex-ante-Sicht notwendig gewesen. Die Sachkunde der anwaltlichen Vertreter habe für die Darstellung der besonderen technischen Fragen auf dem

vorliegenden Gebiet des Sublimationstransferdrucks und der dabei verwendeten Tinten, Materialien und Techniken nicht ausgereicht. Die Veranlassung für die Inauftraggabe der Gutachten sei erst nach der gegenüber dem vorterminalischen Hinweis überraschenden Entscheidung des Senats entstanden, in der der Senat abweichend vom Hinweis und ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens das Streitpatent ausgehend von den Druckschriften K7 und K6 als nicht patentfähig angesehen habe. Es habe die Gefahr bestanden, dass der Bundesgerichtshof ebenfalls kein Sachverständigengutachten einholen und dem sachverständig besetzten Senat des Bundespatentgerichts folgen werde. Um dies zu verhindern und ihrem Vortrag das erforderliche Gewicht und die weitere Sachkunde externer Fachleute mit gesteigerter Fachkunde und erhöhtem Renommee auf dem relevanten Gebiet zu verleihen, habe die Beklagte die Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Beklagte hätte auch nicht zunächst ein Privatgutachten anbieten und einen verfahrensleitenden Hinweis hierzu anregen oder die Erhebung des Sachverständigenbeweises durch den Bundesgerichtshof beantragen müssen, da sich der Gerichtshof der sachverständig besetzten Vorinstanz aus nicht zutreffenden Erwägungen heraus hätte anschließen und dabei der Auffassung sein können, dass er keinen Sachverständigen benötige. Der Umstand, dass der Bundesgerichtshof der Beklagten eine Frist gewährt habe, die mit Hinweis auf die Einholung von Sachverständigengutachten beantragt worden sei, zeige, dass er Gelegenheit geben wollte, die Gutachten einzuholen und einzureichen, so dass die Beklagte auch von ihrer Erforderlichkeit ausgehen durfte.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. August 2016 zu abzuändern und weitere Kosten in Höhe von 24.295,- EUR festzusetzen.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung ist eine Doppelvertretung in der ersten Instanz für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig gewesen. Sie verweist auf die Entscheidung BGH GRUR 2013, 427 – *Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren*, wonach eine Doppelvertretung selbst im Fall eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtsstreits nicht schlechthin als notwendig angesehen werden dürfe. Zum Zeitpunkt der Zustellung der Nichtigkeitsklage am 9. März 2012 sei die - nicht gegen die Nichtigkeitsklägerin gerichtete - Verletzungsklage beim Landgericht Mannheim bereits seit mehreren Tagen zurückgenommen worden. Seit diesem Zeitpunkt sei eine Abstimmung zwischen Verletzungsprozess und Nichtigkeitsverfahren nicht mehr erforderlich gewesen. Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin liege hier auch keine Situation vor, die mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbar sei. Die Abmahnung vom 28. Oktober 2011 stelle lediglich eine vorprozessuale Maßnahme dar, durch die nicht unmittelbar ein Verletzungsverfahren drohe. Die Nichtigkeitsklägerin selbst sei dann auch nicht verklagt worden, was zeige, dass im Anschluss an eine Abmahnung ein Verletzungsverfahren nicht unmittelbar drohe.

Zu Recht habe die Rechtspflegerin auch die Festsetzung von Kosten für die Privatgutachten abgelehnt. Ein Ausnahmefall, in dem die Partei mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe von Privatgutachten ihrer Darlegungs- und Beweisführungspflicht genügen könne, habe nicht vorgelegen. Die Beklagte habe sich u.a. durch einen Patentanwalt vertreten lassen, wobei dieser aufgrund seiner Ausbildung in der Lage gewesen sein musste, technische Zusammenhänge zu verstehen und verständlich darzulegen. Dies habe sich auch darin gezeigt, dass in der ersten Instanz keine Gutachten vorgelegt worden seien. Unmaßgeblich sei auch das Argument der Beklagten, es hätte die Gefahr bestanden, dass der Bundesgerichtshof der Auffassung des sachkundig besetzten Senats des Bundespatentgerichts folge, denn die Grundsätze der Erstattungsfähigkeit von Kosten für Privatgutachten seien für alle Senatsbesetzungen, damit auch für den nur mit Juristen besetzten Senat des Bundesgerichtshofs, gleich. Auch die der Beklagten vom Bundesgerichtshof gewährte Fristgewährung impliziere nicht, dass er Privatgutachten für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung als notwendig betrachtet habe. Zudem sei nicht nachvollziehbar, warum es erforderlich gewesen

sein sollte, gleich drei Privatgutachten mit im Wesentlichen übereinstimmenden Aussagen einzuholen.

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

II.

1. Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung ist zulässig (§ 23 Abs. 2 RPfIG i.V.m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG).

2. Sie ist jedoch nicht begründet.

a) Die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Patentanwalts waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

aa) Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich nach § 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, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten (hier) des zusätzlich zum Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts kommt es daher gemäß nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt

ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – 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-*Unterbevollmächtigte III-* m. w. N.). Es muss sich mithin um Kosten handeln, die für solche Handlungen entstanden sind, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen (Mes, Patentgesetz, 4. Aufl. 2011, § 84 PatG Rn. 44). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Jede Partei ist verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt (BGH NJW 2007, 2257; 2007, 3723).

bb) Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn 23 f. – *Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren*; BGH GRUR 2013, 430, Rn 23 f. – *Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren*; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn. 66; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 40; Busse, PatG, 8. Aufl., § 84 Rn. 93). 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 Streit darüber besteht, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2011, 754, Rn. 27 – *Kosten des Patentanwalts II*; BGH, a.a.O., 429, Rn. 24 – *Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren*). Die Auffassung der Mehrheit der Senate des Bundespatentgerichts, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, ist im Grundsatz vom Bundesgerichtshof dahin bestätigt worden, dass es ausreicht, wenn die Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter daran beteiligt ist (Busse, a.a.O., mit Hinweis u.a. auf BGH, a.a.O., Rn. 26, 35 f. – *Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren*).

cc) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts nebeneinander im vorliegenden Fall über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

Nach neuerer Rechtsprechung wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. Schulte, a.a.O., § 80 Rn. 40 m.w.N., insb. BGH, a.a.O., Rn 18 f, *-Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren-*, BGH, a.a.O., Rn 26, *-Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren-*. Maßgebend hierfür ist vor allem der Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, die ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren ermöglichen soll. Dies erfordert u.a. detaillierte Kenntnis der konkreten Verfahrenssituation im jeweils anderen Rechtsstreit und der für den weiteren Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen.

Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zuerst bzw. in erster Linie ein Rechts- oder Patentanwalt bestellt worden ist und welcher von beiden als Prozessbevollmächtigter und welcher als mitwirkender Anwalt auftritt. Vielmehr geht es allein um die Frage, ob die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts nebeneinander als notwendig angesehen werden kann, zumal beide Anwaltsarten als gleichgestellte Organe der Rechtspflege zur selbständigen und alleinigen Vertretung in Nichtigkeitsklagen berechtigt und aufgrund ihrer Ausbildung befähigt sind (vgl. z.B. Senat v. 25.01.2012 (3 ZA (pat) 39/09), unter Ziff. II. 3.2; BPatG, 4. Sen. v. 24.10.2013 (4 ZA (pat) 35/13)).

Im vorliegenden Fall ist von den Parteien jedoch kein paralleler Verletzungsstreit geführt worden, der nach den o.g. Grundsätzen eine Mitwirkung eines weiteren Vertreters erfordert hätte. Dies gilt auch dann, wenn man zugunsten der Nichtigkeitsbeklagten davon ausgeht, dass das vor dem Landgericht Mannheim im Verletzungsprozess 2 O 21/12 verklagte Unternehmen mit der Nichtigkeitsklägerin

wirtschaftlich verbunden ist. In den beiden weitgehend gleich lautenden Leitentscheidungen BGH, a.a.O., Rn. 34 – *Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren* und BGH, a.a.O., Rn. 32 – *Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren* hat der Bundesgerichtshof betont, dass eine Doppelvertretung selbst im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtstreits nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf. So gebe es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtstreit einhergehe und in denen auch Senate des Bundespatentgerichts die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig verneinten, wobei er unter Billigung von BPatG Mitt. 2012, 371 (= BPatGE 53, 173) und BPatG, 2. Sen. v. 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09) den Fall einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und - bezogen auf die Terminsgebühr – den Fall des rechtskräftigen Abschlusses des Verletzungsrechtstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren genannt hat (BGH, a.a.O., Rn. 34; - *Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren*-, BGHa.a.O., Rn. 32, - *Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren*-, vgl. a. Schulte, a.a.O. § 80 Rn. 40 unter a) und b)).

Ein vergleichbarer Fall liegt auch hier vor. Bei Einreichung der Nichtigkeitsklage am 22. Februar 2012 war das einstweilige Verfügungsverfahren nach übereinstimmenden Vortrag der Parteien durch Erlass einer einstweiligen Verfügung bereits beendet. Das Verletzungsklageverfahren beim Landgericht Mannheim war zu diesem Zeitpunkt zwar noch anhängig, es ist jedoch noch vor Zustellung der Nichtigkeitsklage durch Vergleich am 5. März 2012 beendet worden. Bereits zum Zeitpunkt der Zustellung der Nichtigkeitsklage, aus der Sicht der Nichtigkeitsbeklagten also von Anfang an, war damit für diese klar, dass sie nicht mehr gleichzeitig ein Verletzungsklageverfahren und ein Nichtigkeitsklageverfahren parallel nebeneinander zu führen hatte. Auf die kurze Phase zwischen der Einreichung der Nichtigkeitsklage und der Beendigung des Verletzungsverfahrens, in der beide Verfahren formal gleichzeitig anhängig waren, kann es für die Beurteilung der Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten hingegen nicht ankommen. Denn bereits bei Zustellung der Nichtigkeitsklage an die Beklagte musste ihr klar sein, dass es keine Situation mehr geben kann, in der ein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf

das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien bestehen könnte. Vielmehr war ein konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren infolge der zwischenzeitlichen Beendigung des Verletzungsverfahrens nicht mehr möglich.

Nichts anderes würde daraus folgen, dass – wie die Beklagte meint – ein etwaiger Erfolg der Nichtigkeitsklage Auswirkungen auf die Verletzungsverfahren haben könnte, etwa die Aufhebung der einstweiligen Verfügung und/oder des Vergleichs aufgrund veränderter Umstände. Auch unter diesem Gesichtspunkt kann sich kein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien mehr ergeben. Dies gilt für das bzw. die Verletzungsverfahren schon deshalb, weil die Verletzungsklägerin nach Abschluss dieser Verfahren hierauf keinen Einfluss mehr hat, sie insoweit also keine (richtige oder falsche) Prozessstrategie mehr verwirklichen kann. Vielmehr kann sie nur noch das Nichtigkeitsverfahren als Beklagte führen. Sofern sie dabei Gefahr läuft, dass eine mögliche Nichtigklärung des Streitpatents ungünstige Auswirkungen auf ihre in den Verletzungsverfahren erworbene Rechtsposition hat, wird sie naheliegend auf die Abweisung der Nichtigkeitsklage hinarbeiten. Hierbei kann sie gegebenenfalls eigenes Vorbringen aus den Verletzungsverfahren berücksichtigen, etwa Vorbringen zur Auslegung des Streitpatents. Eine Abstimmung mit den bereits beendeten Verletzungsverfahren ist jedoch weder nötig noch möglich.

Schließlich ist auch nicht erkennbar, dass trotz mangelnder Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren eine damit vergleichbare Situation vorliegt. Dazu zitiert die Klägerin in ihrer Erinnerungsbegründung vom 14. September 2016, Seite 2, Ziff. I.2., die Entscheidung des 5. Senats vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14 = BlfPMZ 2016, 150 – *Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte*). Darin vertritt der 5. Senat die Auffassung, dass es nach den auf die Umstände des Einzelfalls abstellenden Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil v. 8. (richtig muss es heißen: 18.) Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 (GRUR a.a.O., *Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren*) nicht auszuschließen sei, dass eine Erstattungsfähigkeit im Grundsatz auch in Betracht kommen könne, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig sei. Allerdings sei dies auf die Fälle zu beschränken,

in denen eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliege (5. Sen., a.a.O., II. B. 1. e) bb)).

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass es sich bei dieser Passage des Beschlusses des 5. Senats nicht um ein direktes oder mittelbares Zitat der Entscheidung BGH, a.a.O., sondern um (eigene) Erwägungen bzw. Schlussfolgerungen des 5. Senats handelt. Der erkennende Senat hat Bedenken, ob sich diese Schlussfolgerungen tatsächlich aus der Entscheidung BGH, a.a.O., ziehen lassen, jedenfalls in dem Sinne, wie es hier die Nichtigkeitsbeklagte verstanden wissen will. Ginge man mit dem 5. Senat davon aus, dass ohne parallele Verletzungsklage eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation die Kosten einer Doppelvertretung notwendig machen kann, etwa wenn sich die Parteien noch im Vorfeld einer Verletzungsklage befinden und bereits über dieselben Fragen streiten, die sich später sowohl im Verletzungs- als auch im Nichtigkeitsverfahren stellen werden oder stellen würden (vgl. 5. Sen., a.a.O.), so dürfte auch fast jede typische Vorgeschichte von Nichtigkeitsverfahren als derartige, die Doppelvertretungskosten rechtfertigende „vergleichbare Situation“ angesehen werden. Auf eine solche - nicht ungewöhnliche - Vorgeschichte stellt vorliegend auch die Beklagte ab, wenn sie ausführt, dass durch ihre Abmahnung vom 28. Oktober 2011 eine Situation geschaffen worden sei, in der die Klägerin den Entwurf einer Nichtigkeitsklage vorgelegt und die Beklagte eine Verletzungsklage gegen eine Lieferantin der Klägerin erhoben habe.

Würde man ein solches Vorfeld einer Nichtigkeitsklage bereits als „vergleichbare Situation“ im Sinne der Entscheidung des 5. Senats, a.a.O. ansehen, so wäre dies kaum mit den o.g. Erwägungen des Bundesgerichtshofs (a.a.O., Rn. 34 – *Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren*; Rn. 32 – *Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren*) vereinbar, wonach die Beauftragung eines Rechtsanwalts und zugleich eines Patentanwalts im Nichtigkeitsverfahren nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf, wobei der Bundesgerichtshof billigend Entscheidungen des Bundespatentgerichts zitiert hat, in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung („regelmäßig“) verneint worden ist und hierbei ausdrücklich die Fälle einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen

Verfügung oder - bezogen auf die Terminsgebühr – den Fall des rechtskräftigen Abschlusses des Verletzungsrechtstreits vor der mündlichen Verhandlung genannt hat. Gerade bei der letztgenannten Fallgestaltung werden sich die Parteien und ihre Vertreter bereits im Vorfeld des Nichtigkeitsverfahrens intensiv sowohl mit Fragen der Verletzung als auch der Bestandskraft des Streitpatents befasst haben, so dass die Erwägungen des Bundesgerichtshofs weitgehend ins Leere gingen, wollte man dies bereits als „vergleichbare Situation“ im Sinne der Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts, a.a.O. ansehen.

Im Lichte der Erwägungen des Bundesgerichtshofs, a.a.O., wird die vom 5. Senat des Bundespatentgerichts genannte „vergleichbare“, die Kosten einer Doppelvertretung rechtfertigende Situation daher allenfalls in Fällen in Betracht kommen, in denen ein paralleles Verletzungsverfahren – wie im Fall 5. Sen., a.a.O. – nie anhängig gewesen ist, besondere Umstände des Einzelfalls aber eine Doppelvertretung ausnahmsweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig erscheinen lassen. Aus einer weitgehend typischen Vorgeschichte eines sich nur kurzfristig überschneidenden Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens kann die Beklagte hingegen keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung herleiten.

b) Auch die weiter in Ansatz gebrachten Kosten für die drei im Berufungsverfahren vorgelegten Privatgutachten waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig (§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V.m. § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG). Wie bereits im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, sind Privatgutachten Bestandteil des Parteivortrags und deren Kosten daher wie die im Zusammenhang mit dem übrigen Parteivortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgegolten. Ausnahmsweise erstattungsfähig sind Kosten für Privatgutachten allerdings dann, wenn die Partei mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe des Privatgutachters ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast genügen kann oder wenn die Sachkunde aus sonstigen Gründen nicht gewährleistet ist (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rn. 78; BGH NJW 2012, 1370, 1372; Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Aufl., § 91 Rn. 79, 81; Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91 Rn. 49). Dieser strenge

Maßstab gilt ebenso im Nichtigkeitsberufungsverfahren (BPatGE 53, 190; Schulte, a.a.O.).

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Senats nicht vor. Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass und warum sie mangels eigener Sachkunde bzw. eigener Sachkunde ihrer anwaltlichen Vertreter im Hinblick auf welche besonderen technischen Schwierigkeiten außerstande gewesen sei, ohne Hilfe von (sogar drei) Privatgutachtern den Stand der Technik unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit zu bewerten. Dass es vorliegend um Fragen des Verständnisses der Entgegenhaltungen und ihrer Offenbarungsgehalte und hierbei um Entwicklungen im Sublimationstransferdruck sowie Besonderheiten der dabei verwendeten Tinten, Materialien und Techniken samt deren Verfügbarkeit und ihrer Anwendungsbereiche ging, wie die Beklagte im Erinnerungsschriftsatz vom 14. September 2016, Seite 4, pauschal ausgeführt hat, lässt nicht erkennen, inwieweit hier eine spezielle Thematik vorliegt, die über den im Nichtigkeitsverfahren üblichen Rahmen der Erfassbarkeit und Darstellbarkeit technischer Zusammenhänge hinausgeht und die auch nicht durch Rücksprache mit Experten der Mandantin geklärt, sondern allein mit Hilfe externer Gutachter dargelegt werden kann (z.B. experimentelle Versuchsreihen oder in neutralen Labors vorzunehmende Nacharbeitungen). Der Aufbau der Gutachten mit weitgehend gleichen Fragestellungen und die Art und der Inhalt ihrer Beantwortung durch die Experten zeigen auch, dass der Rahmen technischer Zusammenhänge, wie er in der Praxis des Senats üblicherweise durch sachkundige berufliche Vertreter (beider Anwaltsarten) dargestellt wird, nicht verlassen worden ist.

Im Kern geht die Beklagte von einer solchen Sachlage auch gar nicht aus. Vielmehr hat sie sich schwerpunktmäßig und ausführlich darauf berufen, dass der erkennende Senat in erster Instanz abweichend vom vorterminalichen Hinweis und ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens das Streitpatent überraschend als nicht patentfähig angesehen habe, so dass sie die Gefahr gesehen habe, dass der Bundesgerichtshof ebenfalls kein Sachverständigengutachten einholen und dem sachverständig besetzten Senat des Bundespatentgerichts folgen werde. Um dies zu verhindern und ihrem Vortrag das erforderliche Gewicht und die weitere Sachkunde externer Fachleute mit gesteigerter Fachkunde auf dem relevanten Gebiet zu

verleihen, habe sie die Gutachten in Auftrag gegeben. Gerade um dem Einwand zu begegnen, ein Privatgutachten habe wenig Gewicht, habe die Beklagte mehrere voneinander unabhängige Gutachter beauftragt und so auch gezeigt, dass ihre inhaltlich im wesentlichen übereinstimmende Aussage das Verständnis und Wissen des Fachmann wieder gäben (vgl. insb. Schriftsatz vom 22. September 2015, S. 2 ff.; Erinnerungsschriftsatz vom 14. September 2016, S. 5).

Motivation der Beklagten für die Einholung von Privatgutachten war damit nicht die Ermöglichung des eigenen Parteivortrags. Vielmehr ging es ihr um die Präsentation und Vermittlung von möglichst umfangreicher Fachkompetenz in Form der vorgelegten Gutachten und dem Renommee der sie verfassenden Wissenschaftler bzw. Institute zwecks Erreichung einer damit verbundenen Höhergewichtung des eigenen Vortrags. Dies zeigt sich auch darin, dass die Beklagte mit der Berufungsbegründung gleich drei Gutachten mit – wie sie angibt - im Wesentlichen übereinstimmenden Inhalten vorgelegt hat. Auch hierzu hat sie vorgetragen, dem Einwand begegnen zu wollen ein Privatgutachten habe „wenig Gewicht“.

Diese umgangssprachlich mit „Klotzen statt Kleckern“ umschreibbare Verursachung von Kosten entspricht weder dem Maßstab, wonach eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei im Zeitpunkt ihrer Veranlassung die die Kosten auslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte (vgl. BGH NJW 2003, 1398; 2006, 2415) noch den strengen Grundsätzen, die hierbei an die ausnahmsweise Erstattung der Kosten für Privatgutachten entwickelt worden sind (s.o.). Zudem würde die Erstattbarkeit solcher Kosten auf eine uferlose Beschaffung von möglichst vielen Gutachten möglichst renommierter Experten und damit auf eine mit dem Grundsatz der sparsamen Prozessführung (vgl. BGH MDR 2010, 1286; NJW 2012, 2734; Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl.) nicht mehr zu vereinbarende Kostenexplosion in den regelmäßig ohnehin schon mit hohen Kosten verbundenen Nichtigkeitsverfahren hinauslaufen. Weiter würde dies auch der im deutschen Prozessrecht nicht vorgesehenen und von den Gerichten als unerwünscht angesehenen (vgl. z.B. BPatGE 30, 263, 266, 1. Abs. a.E.) Ersetzung von schriftsätzlichen Parteivorbringen durch Privatgutachten Vorschub leisten. Unabhängig von der Frage, ob eine derartige Prozesstaktik aus der Sicht der Beklagten verständlich erscheint und möglicherweise zum Erfolg beigetragen hat,

wäre auch nicht einzusehen, dem unterlegenen Gegner die Erstattung derart kostenintensiver Maßnahmen aufzuerlegen.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 Abs. 1 ZPO.

4. Der Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag (vgl. Erinnerungsschriftsatz vom 14. September 2017, S. 6).

Schramm

Kätker

Dr. Jäger