



BUNDESPATENTGERICHT

6 ZA (pat) 43/18

zu

...

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das Patent ...
(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juli 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richter Dipl. Ing. Müller und Jacobi

beschlossen:

1. Die Erinnerung des Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 7. September 2018 (... zu KoF 96/17) wird zurückgewiesen, soweit das Erinnerungsbegehren über die Abhilfeentscheidung der Rechtspflegerin vom 26. Februar 2019 (Az.: ... zu ... zu KoF 96/17) hinausgeht.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 849,08 € festgesetzt.

Gründe

I.

1. Der Senat hat der am 13. Februar 2015 beim Bundespatentgericht eingegangenen Nichtigkeitsklage aufgrund mündlicher Verhandlung vom 23. November 2016 mit Urteil vom gleichen Tag nur zu einem geringen Anteil stattgegeben. Der Klägerin sind die Kosten des Rechtsstreits zu 9/10 und dem Beklagten zu 1/10 auferlegt worden. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 500.000 € festgesetzt worden.

Hintergrund der Nichtigkeitsklage war ein bei Einreichung der Nichtigkeitsklage anhängiges Patentverletzungsverfahren des hiesigen Beklagten gegen die hiesige Klägerin vor dem Landgericht Mannheim: Der Beklagte hatte dort gegen die Klägerin Klage wegen Verletzung des Streitpatents erhoben (Az.: 2 O 166/14). Das Verletzungsverfahren war durch Urteil vom 28. April 2015 erstinstanzlich abgeschlossen worden. Ziffer VI. des Urteilstenors stellte eine Schadensersatzverpflichtung der hiesigen Klägerin gegenüber dem hiesigen Beklagten wegen einer Verletzung von Anspruch 1 des Streitpatents für den Zeitraum ab dem 9. November 2008 dem Grunde nach fest. Die von der hiesigen Klägerin hiergegen eingelegte Berufung wurde noch vor Einreichung einer Berufungsbegründung am 3. Juli 2015 zurückgenommen. Auf der Grundlage des damit rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Mannheim war in der Folge zwischen den Parteien ab dem 30. Oktober 2015 zunächst am Landgericht Mannheim (Az. 2 O 235/15) und nach Abschluss der Instanz durch Urteil vom 10. Oktober 2017 in der Berufungsinstanz vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe (Az. 6 U 146/17) ein Schadenhöheverfahren anhängig.

Beide Parteien haben vorliegend Kostenfestsetzung für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht beantragt. Streitig ist insoweit allein die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten der Klägerin. Während beide Parteien gleichermaßen

als Rechtsanwaltskosten 1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV RVG in Höhe von 4.176,90 € sowie eine Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 € geltend machen, macht die Klägerin darüber hinaus Aufwendungen für ihren Rechtsanwalt im Umfang einer 1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV, §§ 2 Abs. 2, 13 RVG sowie Fahrtkosten, sonstige Auslagen und Tage- und Abwesenheitsgeld für die Wahrnehmung des Termins zur mündlichen Verhandlung am 23. November 2016 geltend. In der mündlichen Verhandlung war die Klägerin sowohl durch Patentanwalt K... als auch durch Rechtsanwalt Dr. J... vertreten.

Mit Beschluss vom 7. September 2018 hat die Rechtspflegerin des Senats die zu erstattenden Kosten festgesetzt. In diesem sind die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten beiderseits unter Hinweis auf das Erfordernis der Koordination des Nichtigkeitsverfahren mit dem Schadenhöheverfahren wegen der engen Verzahnung beider Verfahren im Hinblick auf die Möglichkeit unmittelbarer Auswirkungen der (Teil-) Nichtigkeit des Streitpatents auf die Begründetheit der Klage berücksichtigt worden. Die Nichtigkeit bzw. Teilnichtigkeit des Patents könne sich auf die Begründetheit der Klage bzw. die geltend gemachte Schadenhöhe im noch nicht abgeschlossenen Schadenhöheverfahren unmittelbar auswirken. Erstattungsfähig seien auf Seiten der Klägerin Rechtsanwaltskosten in Höhe von 8.490,84 €:

- | | | | |
|----|---|---|----------|
| 1) | 1,3 Verfahrensgebühr
gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1
VVNR 3100 RVG
(Wert: 500.000,-- €) | € | 4.176,90 |
| 2) | 1,2 Terminsgebühr
gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3104
RVG | € | 3.855,60 |
| 3) | Pauschsatz für Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1
VVNR 7002 RVG | € | 20,00 |
| 4) | Reisekosten des Vertreters zur Teilnahme an
der mündlichen Verhandlung am in München
gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7003 bis 7006 | | |

RVG

- Flugkosten	€	174,18		
- Übernachtungskosten	€	64,49		
- Taxikosten	€	38,32		
- MVV-Kosten	€	21,35		
- Tagegeld	€	<u>140,00</u>	€	438,34
	€	438,34		
Summe:			€	8.490,84

3. Gegen diesen, seinem Verfahrensbevollmächtigten am 28. September 2018 zugestellten, Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung des Beklagten, die am 12. Oktober 2018 bei Gericht eingegangen ist. Er wendet sich gegen die angenommene Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten auf Seiten der Klägerin. Eine Doppelvertretung sowohl durch einen Patent- als auch durch einen Rechtsanwalt sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren nicht erforderlich gewesen. Das Nichtigkeitsverfahren sei praktisch erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsprozesses geführt worden. Auf das Schadenshöheverfahren habe das Nichtigkeitsverfahren zu keinem Zeitpunkt Einfluss gehabt. Selbst eine Nichtigkeit des Streitpatentes in einem Nichtigkeitsverfahren hätte keine unmittelbaren Einfluss auf das rechtskräftige Urteil des Verletzungsgerichtes. Von einer „engen Verzahnung“ zwischen einem Verfahren zur Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes und einem Nichtigkeitsverfahren könne keine Rede sein. Die Schadensersatzpflicht der Klägerin habe mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verletzungsverfahrens festgestanden. Jedenfalls habe eine Notwendigkeit zur Doppelvertretung der Nichtigkeitsklägerin in der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren nicht bestanden.

Der Beklagte und Erinnerungsführer beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. September 2018 (Az. ... KoF 96/17) dahingehend abzuändern, dass von der Klägerin geltend gemachte Rechtsanwaltskosten, nämlich

2.Rechtsanwalt

1,3 Verfahrensgebühr gem. Nr. 3100 VV, §§ 2 Abs. 2, 13 RVG	EUR 4.176,90
1,2 Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV, §§ 2 Abs. 2, 13 RVG	EUR 3.855,60
Pauschale für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen gem. Nr. 7002 VV, § 2 Abs. 2 RVG	EUR 20,00
<i>Reisekosten für die Wahrnehmung des Termins zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht München am 23. November 2016</i>	
Fahrtkosten gem. Nr. 7004 V, § 2 Abs. 2 RVG	EUR 233,85
Sonstige Auslagen gem. Nr. 7006 VV, § 2 Abs. 2 RVG	EUR 64,49
Tage- und Abwesenheitsgeld über 8 Std. gem. Nr. 7005 Abs. 3 VV, § 2 Abs. 2 RVG	<u>EUR 140,00</u>
Zwischensumme Rechtsanwaltskosten	EUR 8.490,84

nicht als erstattungsfähig angesehen werden.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin beantragt unter Hinweis auf die Richtigkeit der Erwägungen im angegriffenen Beschluss,

die Erinnerung des Beklagten zurückzuweisen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung durch Entscheidung vom 26. Februar 2019 teilweise abgeholfen und den angegriffenen Beschluss dahingehend abgeändert, dass sich der von der Klägerin an den Beklagten zu erstattende Betrag von 9.315,49 € auf 9.744,88 € erhöht. Soweit sie der Erinnerung nicht abgeholfen hat, hat sie diese, auch wegen der Kosten des Erinnerungsverfahrens, dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Zur Begründung ist ausgeführt: Die Erinnerung sei be-

gründet, soweit sich der Beklagte gegen die Berücksichtigung der Terminsgebühr für den Rechtsanwalt auf Klägerseite wende. Ein paralleles Schadenhöheverfahren sei entgegen der noch im angefochtenen Beschluss vertretenen Meinung nicht geeignet, die Doppelvertretung zu rechtfertigen. Gefolgt werde nunmehr der Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts 5 ZA (pat) 34/18 vom 8. August 2018, wonach ein Abstimmungsbedarf, wie er von der Rechtsprechung als entscheidendes Kriterium für die Anerkennung der Doppelvertretungskosten angesehen werde, nicht mehr vorliege, wenn eine Patentverletzung rechtskräftig festgestellt sei. Mangels eines noch bestehenden Abstimmungsbedarfs in der mündlichen Verhandlung könnten deshalb die Terminsgebühr des Rechtsanwalts der Klägerin sowie dessen Reisekosten zur mündlichen Verhandlung nicht als erstattungsfähig anerkannt werden. Sofern der Beklagte die gesamten Kosten des Rechtsanwalts auf der Klägerseite für nicht erstattungsfähig halte, könne dem allerdings nicht gefolgt werden und sei der Erinnerung nicht abzuweichen. Erstattungsfähig seien sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite die Verfahrensgebühr sowie die Auslagenpauschale des Rechtsanwalts. Die Beklagte habe diese Kosten auch für sich selbst geltend gemacht. Bei Erhebung der Nichtigkeitsklage sei im Verletzungsprozess das Berufungsverfahren noch anhängig gewesen, was die Notwendigkeit der Doppelvertretung begründe. Ein gewisser Abstimmungsbedarf auf Klägerseite könne auch nicht deshalb verneint werden, weil die Berufung im Verletzungsverfahren vor Rücknahme noch nicht begründet gewesen sei. Für die Klägerin sei zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens nicht absehbar gewesen, ob im weiteren Verfahren ein konkreter Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien bestehen könne. Insofern sei die Klägerin berechtigt gewesen, zur Wahrung ihrer Belange im Nichtigkeitsverfahren von Anfang an die Vertretung sowohl durch einen Patent- als auch durch einen Rechtsanwalt zu wählen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Einzelnen wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

1. Die Rechtspflegererinnerung des Beklagten ist gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RPfIG i. V. m. § 104 ZPO § 84 Abs. 2 PatG zulässig. Sie ist auch rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Rechtsbehelfsfrist des § 23 Abs. 2 Satz 2 RPfIG eingelegt worden.

Soweit die Rechtspflegerin der Erinnerung nicht abgeholfen hat, nämlich hinsichtlich von der Klägerin weiter geltend gemachter Rechtsanwaltskosten,

Terminsgebühr gem. Nr. 3104 VV, §§ 2 Abs. 2. 13 RVG	3.855,60 €
Fahrtkosten gem. Nr. 7004 V, § 2 Abs 2 RVG	233,85 €
Sonstige Auslagen gem. Nr. 7006 W, § 2 Abs. 2 RVG	64,49 €
Tage- und Abwesenheitsgeld über 8 Std. gem. Nr. 7005 Abs.3 VV, § 2 Abs. 2 RVG,	140,00 €

hat die Erinnerung in der Sache keinen Erfolg.

Die geltend gemachten Kosten für die Teilnahme des hinzugezogenen Rechtsanwalts der Beklagten an der mündlichen Verhandlung am 23. November 2016 neben dem Patentanwalt waren zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nicht notwendig.

Zur Begründung wird zunächst auf die zutreffenden Erwägungen im Beschluss der Rechtspflegerin vom 26. Februar 2019 Bezug genommen.

a) Die auf Klägerseite in Ansatz gebrachten Kosten des an der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2016 mitwirkenden Rechtsanwalts 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 erwachse-

nen 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 des zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es daher 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. Dies beurteilt sich nach einem objektiven Maßstab.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen und ist lediglich gehalten, 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. 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 X ZB 11/12 GRUR 2013, 427, Rn. 23 f. – Doppelvertretung 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, 75 Rn. 27 – Kosten des Patentanwalts II; BGH a.a.O., 429 Rn. 24 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

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 im Nichtigkeitsverfahren-, BGH X ZB 6/12 GRUR 2013, 340 Rdnr. 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.

In den beiden weitgehend gleich lautenden Leitentscheidungen BGH a.a.O. Rn. 34 – Doppelvertretung im 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 besteht nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung (BGH

a.a.O., Rdnr. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Schulte, a.a.O. § 80 Rn. 40 unter a) und b)).

cc) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Vertretung der Klägerin im Termin der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2016 auch durch einen Rechtsanwalt über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.

Bei Einreichung der Nichtigkeitsklage am 13. Februar 2015 war das Verletzungsklageverfahren beim Landgericht Mannheim zwar noch anhängig. Es ist jedoch durch Urteil vom 28. April 2015 aufgrund mündlicher Verhandlung vom 31. März 2015, rechtskräftig seit dem 3. Juli 2015, erledigt worden.

Vor diesem Hintergrund ist seit dem 3. Juli 2015 kein paralleler Verletzungsstreit geführt worden, der nach den o.g. Grundsätzen eine Mitwirkung eines weiteren Vertreters erfordert hätte. Die Voraussetzungen, nach denen der Klägerin die Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten wären, liegen nicht vor.

Ein weiterhin bestehender Abstimmungsbedarf ist nicht erkennbar, so dass die Terminsgebühr und die weiteren im Zusammenhang mit dem Termin geltend gemachten Aufwendungen nicht als kostenrechtlich objektiv erforderlich und geeignet erscheinende Maßnahme zur Rechtsverfolgung anzuerkennen sind.

Soweit die Klägerin vorträgt, der rechtskräftig erledigte Verletzungsstreit betreffe nur die Feststellung des Schadensersatzes dem Grunde nach, weshalb der Verletzungsstreitigkeit noch nicht beendet gewesen sei, berücksichtigt sie nicht, dass im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ein Abstimmungsbedarf nicht mehr vorlag. Denn der Verletzungsstreit war jedenfalls insoweit abgeschlossen, als Fragen, die die Auslegung der Patentansprüche und den

Schutzumfang des Patents betreffen, in einer rechtskräftigen Entscheidung bereits abschließend geklärt waren. Der Schutzumfang des Patents spielt im Höheverfahren keine Rolle mehr, so dass ein fortbestehender Abstimmungsbedarf mit dem Vorgehen im Nichtigkeitsverfahren unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erkennbar ist (so auch BPatG München, Beschluss vom 8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18).

Die Möglichkeit der Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO rechtfertigt ebenfalls nicht die Erstattung der Terminsgebühr und der weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Termin vom 23. November 2016 für den mitwirkenden Rechtsanwalt. Die bloße Möglichkeit eines späteren Wiederaufnahmeverfahrens würde eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei nicht veranlassen, sich stets und im Regelfall nicht nur durch einen Patentanwalt, sondern daneben auch durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Im Sinne der zitierten BGH-Entscheidung ist eine besondere Abstimmung zwischen Rechts- und Patentanwalt über die Strategie in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens nicht notwendig (BPatG München, Beschluss vom 8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18).

Die Kosten für die Teilnahme des Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2016 sind mithin nicht erstattungsfähig.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 i.V.m. 99 Abs. 1 PatG i. V. m. PatG i.V.m. §§ 97 Abs. 1, 92 ZPO.

Der Beklagte stellt insgesamt die seitens der Klägerin geltend gemachten Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von 8.490,84 € in Zweifel. Wäre dies richtig, ergäbe sich ein Erstattungsanspruch des Beklagten in Höhe von 10.164,57 € gegenüber im Kostenfestsetzungsbeschluss zuerkannter 9.315,49 €. Der zur Überprüfung gestellte Betrag beläuft sich mithin auf 849,08 €. Der Erstattungsanspruch des Beklagten gemäß dem zutreffenden Abhilfebescheid der Rechtspflegerin vom

26. Februar 2019 beläuft sich auf 9.744,88 €. Der Beklagte erhält demnach 419,49 € mehr als im Kostenfestsetzungsbeschluss zuerkannt, was einer Obsiegsquote von rund 50 % entspricht.

4. Der Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Friehe

Müller

Jacobi

prä