



# BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 12/17 verb. m.

4 Ni 14/17,

4 Ni 19/17 und

4 Ni 21/17

KoF 65/18

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das ergänzende Schutzzertifikat ...**

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 2. August 2019 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek und dem Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. Wismeth

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt  
229.302,60 €

**Gründe**

**I.**

Die Nichtigkeitsklägerin zu 2 hatte mit ihrer Nichtigkeitsklage das ergänzende Schutzzertifikat ... angegriffen. Mit Urteil des Senats vom 15. Mai 2018 wurde das angegriffene Schutzzertifikat für nichtig erklärt und der

Nichtigkeitsbeklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren wurde vom Senat auf 30.000.000 € festgesetzt. In einem parallelen Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I hatte die Nichtigkeitsbeklagte mit Antragschrift vom 27. Juli 2017 beantragt, der Nichtigkeitsklägerin zu 2 in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu untersagen, ein Arzneimittel umfassend Tenofovirdisoproxil in Kombination mit Emtricitabin anzubieten oder in Verkehr zu bringen, nachdem die Nichtigkeitsklägerin zu 2 am 12. Juli 2017 eine Schutzschrift gestützt auf das angegriffene Schutzzertifikat hinterlegt hatte. Der Antrag der Nichtigkeitsbeklagten auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wurde in der mündlichen Verhandlung am 17. August 2017 zurückgewiesen. Das begründete Urteil wurde der Nichtigkeitsklägerin zu 2 am 27. September 2017 zugestellt. Die Berufungsfrist endete am 27. Oktober 2017. Eine Berufung gegen das Urteil wurde nicht eingelegt.

Auf Antrag der Nichtigkeitsklägerin zu 2 vom 5. Juni 2018 hat die Rechtspflegerin die aufgrund des Urteils zu erstattenden Kosten mit Beschluss vom 26. Februar 2019 auf 839.017,00 € festgesetzt. Die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt in Höhe von jeweils 229.302,60 € wurden als notwendig anerkannt und insoweit antragsgemäß festgesetzt. Durch das parallele Verfügungsverfahren zwischen den Parteien vor dem Landgericht München I sei – selbst wenn das Verfügungsverfahren nur drei Monate gedauert habe – die Einschaltung eines Rechtsanwalts durch die Nichtigkeitsklägerin zu 2 zwecks Koordinierung mit dem Nichtigkeitsverfahren notwendig gewesen. Auch nach dem rechtskräftigen Abschluss des einstweiligen Verfügungsverfahrens sei die Mitwirkung des Rechtsanwalts noch erforderlich gewesen, da die rechtlichen Schwierigkeiten, die mit dem Nichtigkeitsangriff auf ein ergänzendes Schutzzertifikat einhergingen, nicht allein durch einen Patentanwalt zu bewältigen gewesen seien. Somit sei auch die Termingsgebühr des Rechtsanwalts als erstattungsfähig anzuerkennen.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Nichtigkeitsbeklagte mit Schriftsatz vom 3. April 2019 Erinnerung eingelegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kosten des am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts seien zu Unrecht als erstattungsfähig angesehen worden. Insbesondere werde verkannt, dass das Nichtigkeitsverfahren und das angeblich parallele Verfügungsverfahren vor dem Landgericht München I nur über einen Zeitraum von drei Wochen zeitgleich anhängig gewesen seien und die Klägerin zu 2 in diesem Zeitraum im Nichtigkeitsverfahren gar nicht tätig geworden sei. Ein Abstimmungsbedarf in dem erweiterten Zeitraum bis zum Ablauf der Berufungsfrist im Verfügungsverfahren sei weder dargetan noch ersichtlich. Zudem sei jedenfalls nach rechtskräftigem Abschluss des Verfügungsverfahrens die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nicht mehr erforderlich gewesen, weshalb die Erstattung der doppelten Terminsgebühr ausgeschlossen sei (vgl. BGH, GRUR 2013, 430 Rn. 32). Die rechtliche Komplexität des Verfahrens für sich genommen rechtfertige es nicht, die Kosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts als notwendig zu erachten. Die in Rede stehenden Gutachten beträfen spezifische Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, die zu den erforderlichen Kenntnissen eines Patentanwalts zählten.

Die Nichtigkeitsbeklagte beantragt,

1. den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. Februar 2019 zu ändern und die Kosten auf 609.714,50 € festzusetzen;
2. die Kosten des Erinnerungsverfahrens der Klägerin zu 2 aufzuerlegen.

Die Nichtigkeitsklägerin zu 2 beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens der Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen.

Zur Begründung führt sie aus, die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts seien zu Recht als erstattungsfähig angesehen worden, da die Doppelvertretung mit einem Patentanwalt und einem Rechtsanwalt zweckentsprechend gewesen sei. Das Verfügungsverfahren habe drei volle Monate gedauert. Zudem habe sie bis zum 9. Oktober 2017 im Nichtigkeitsverfahren u.a. zum qualifizierten Hinweis des Senats unter Einbeziehung des Urteils im Verfügungsverfahren vortragen müssen. Im Übrigen komme es nicht auf die konkrete Dauer der Verfahrensüberschneidung an, denn zu erstatten seien diejenigen erwachsenen Kosten, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen seien. Die Doppelvertretung sei auch nach Beendigung des parallelen Verfügungsverfahrens zweckmäßig und notwendig gewesen, da komplexe Fragen des europäischen Rechts und des deutschen Verfassungsrechts aufgeworfen worden seien. Die Nichtigkeitsbeklagte sei auch selbst patent- und rechtsanwaltlich vertreten gewesen und habe zwei Gutachten von zwei Professoren in Auftrag gegeben, die ihren Forschungsschwerpunkt im Europa- und Staatsrecht und nicht im gewerblichen Rechtsschutz hätten. Zudem sei vor dem Termin der mündlichen Verhandlung nicht absehbar gewesen, inwieweit diese europa- und verfassungsrechtlichen Themen in der mündlichen Verhandlung Bedeutung erlangen würden; sie hätten tatsächlich einen zentralen Bestandteil der Diskussion in der Verhandlung gebildet. Deshalb sei auch die Terminsgebühr erstattungsfähig.

Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss vom 24. Mai 2019 der Erinnerung unter Verweis auf die Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 26. Februar 2019 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

Die zulässige Erinnerung der Nichtigkeitsbeklagten (§ 121 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG) hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Kosten für die Beiziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren, insbesondere in der mündlichen Verhandlung am 18. Mai 2018 durch die Nichtigkeitsklägerin zu 2 sind erstattungsfähig. Die Erinnerung ist daher zurückzuweisen.

Wie im Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 26. Februar 2019 zutreffend ausgeführt, war durch das parallele einstweilige Verfügungsverfahren, das während des Nichtigkeitsverfahrens zwischen den Parteien vor dem Landgericht München I anhängig war, die Einschaltung eines Rechtsanwalts zwecks Koordinierung dieser beiden Verfahren notwendig. Dabei ist ein einstweiliges Verfügungsverfahren einem Hauptsacheverfahren wegen Patentverletzung gleichzusetzen (vgl. 1 Ni 36/12 (EP)). Entgegen der Ansicht der Nichtigkeitsbeklagten haben sich das einstweilige Verfügungsverfahren beim Landgericht München I und das Patentnichtigkeitsverfahren nicht nur drei Wochen überschritten, sondern drei Monate. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung war am 27. Juli 2017 gestellt worden. Der rechtskräftige Abschluss des Verfahrens erfolgte am 27. Oktober 2017 mit Ablauf der Rechtsmittelfrist gegen die Entscheidung des Landgerichts München I. Für diesen Zeitraum war in jedem Fall ein Abstimmungsbedarf gegeben, unabhängig davon, ob die Nichtigkeitsklägerin zu 2 in diesem Zeitraum tatsächlich tätig geworden ist, z.B. eine Eingabe ihrerseits erfolgte.

Im vorliegenden Fall war auch über den rechtskräftigen Abschluss des Verletzungsverfahrens hinaus die Mitwirkung eines Rechtsanwalts erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die mündliche Verhandlung vor dem Senat am 18. Mai 2018.

Wird zum Nichtigkeitsverfahren ein paralleles Verletzungsverfahren nicht (mehr) geführt, kommt es für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts darauf an, ob diese Kosten gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt. Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 – Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V). Die Notwendigkeit, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, kann für eine Partei im Nichtigkeitsverfahren gerade auch dann bestehen, wenn komplizierte, komplexe juristische Fragen zu beantworten sind.

Der Nichtigkeitsangriff gegen ein ergänzendes Schutzzertifikat beinhaltet – wie im Beschluss der Rechtspflegerin zutreffend ausgeführt – juristisch höchst anspruchsvolle Fragestellungen und Kontroversen im Spannungsfeld der komplexen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auf diesem speziellen Gebiet, insbesondere im Hinblick auf Art. 69 EPÜ. Die Auslegung des Art. 3 a) AM-VO wirft ebenfalls neben den patentrechtlichen Problemen grundsätzliche verfassungs- und europarechtliche Fragen auf, die das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes übersteigen. Hinzu kommt, dass viele der vorliegend relevanten Fragestellungen noch keine höchstrichterliche Klärung durch den Bundesgerichtshof gefunden haben. Die juristisch anspruchsvolle Thematik geht damit erheblich über die auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes erforderlichen Kenntnisse eines Patentanwalts hinaus. Dass die aufgezeigten komplexen juristischen Diskussionen in der mündlichen Verhandlung tatsächlich auch geführt wurden, ergibt sich zweifelsfrei aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2018.

Die Hinzuziehung eines zusätzlichen juristischen Sachverständigen ist daher als notwendig anzusehen. Daher sind die Kosten des Rechtsanwalts der Nichtigkeitsklägerin zu 4 in vollem Umfang erstattungsfähig.

### III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen (§§ 84 Abs. 2, 99 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Engels

Kopacek

Dr. Wismeth

Fa