



# BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 17/16 (EP)  
hinzuverbunden  
5 Ni 18/16 (EP) und  
5 Ni 19/16 (EP)  
KoF 91/18

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

**hier: Erinnerungen im Kostenfestsetzungsverfahren**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. August 2019 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

beschlossen:

1. Die Erinnerungen gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 12. April 2019 werden zurückgewiesen.
2. Die Erinnerungsführer tragen die Kosten ihres jeweiligen Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens zu 1 und 2 beträgt EUR. 83.055,60, der Wert des Erinnerungsverfahrens zu 3 EUR. 263.049,40.

## **Gründe**

### **I.**

Mit an Verkündungs Statt zugestelltem Urteil vom 2. August 2018 hat der Senat der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht war in der mündlichen Verhandlung vom 7. März 2018 endgültig auf EUR 22.500.000,00 festgesetzt worden. Die hiergegen erhobene Gegenvorstellung der Beklagten vom 13. August 2018 wie auch eine erneute Gegenvorstellung vom 21. Mai 2019 sind ebenso erfolglos geblieben wie ihr Antrag vom 3. September 2018 auf gesonderte Wertfestsetzung für die Rechtsanwaltsgebühren der Klägerin zu 4.

1. Mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 1. August 2018 hat die Klägerin zu 4 und Erinnerungsführerin zu 1 neben den Kosten eines Patentanwalts Rechtsanwaltskosten in gleicher Höhe geltend gemacht und zwar neben einer 1,3 Verfahrensgebühr auch eine 1,2 Terminsgebühr in Höhe von EUR. 83.055,60. Den genannten Betrag hat die Rechtspflegerin in ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. April 2019 vor dem Hintergrund nicht anerkannt, dass unstreitig zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 7. März 2018 das parallel aus dem Streitpatent geführte Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I (7 O 17837/15) schon seit einem Jahr rechtskräftig beendet gewesen war. Folglich habe kein Abstimmungsbedarf mehr bestanden zwischen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren, was nach der Rechtsprechung Voraussetzung für den Ansatz der Terminsgebühr des mitwirkenden Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren sei. Auch das Argument der Klägerin zu 4, die Hinzuziehung des Rechtsanwalts sei wegen der Möglichkeit eines umfassenden Vergleichs in der mündlichen Verhandlung erforderlich gewesen, rechtfertige nicht die Erstattung der Terminsgebühr. Gleiches gelte für die vorgetragene Befürchtung, im Falle einer teilweisen Aufrechterhaltung des Streitpatents habe die Klägerin zu 4 mit einer erneuten Verletzungsklage zu rechnen.

Die Klägerin zu 4 und Erinnerungsführerin zu 2 sowie im eigenen Namen ihre Prozessbevollmächtigten (Erinnerungsführer zu 1) beantragen,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. April 2019 dahingehend zu ändern, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 4 zu erstattenden Kosten um EUR 83.055,60 (1,2 Terminsgebühr für Rechtsanwalt) erhöht werden.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin zu 1 beantragt sinngemäß,

die Erinnerungen zurückzuweisen.

**2.** Die Beklagte hat ebenfalls Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. April 2019 eingelegt, die sich gegen die Höhe der festgesetzten Gebühren für den Rechtsanwalt und den Patentanwalt der Klägerin zu 4 und Erinnerungsgegnerin zu 3 von zusammen EUR 263.049,40 richtet. Zur Begründung führt sie aus, die Kosten seien in dieser Höhe nicht erstattungsfähig, da die Klägerin zu 4 das Entstehen der Kosten in der geltend gemachten Höhe nicht in dem erforderlichen Maße glaubhaft gemacht habe. Weder die anwaltliche Versicherung des Prozessvertreters der Klägerin zu 4 noch die eidesstattliche Versicherung des Herrn Rechtsanwalt K... seien geeignet, um das Entstehen der Kosten in der geltend gemachten Höhe in dem vorliegend gebotenen Maße glaubhaft zu machen.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin zu 3 beantragt sinngemäß

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. April 2019 dahingehend zu ändern, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 4 zu erstattenden Kosten um EUR 263.049,40 reduziert werden.

Die Klägerin zu 4 tritt der Erinnerung entgegen.

3. Die Rechtspflegerin hat den insgesamt drei Erinnerungen nicht abgeholfen und sie dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

1. Die auf die Erstattung auch der Terminsgebühr des Rechtsanwalts beschränkten Erinnerungen der Klägerin zu 4 und ihrer Prozessbevollmächtigten sind zulässig, haben in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Rechtspflegerin hat vielmehr mit zutreffender Begründung die Höhe der Vergütung des Rechtsanwalts der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren bestimmt, so dass die Erinnerungen zurückzuweisen sind. Soweit die Erinnerungsführer zu 1 und 2 auf der Erstattung auch der Terminsgebühr für den Rechtsanwalt bestehen, handelt es sich nicht um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Als notwendig in diesem Sinne werden nur die Kosten für solche Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 91 Rn. 9). Im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung war unstrittig der zwischen den Parteien geführte Verletzungsrechtsstreit längere Zeit rechtskräftig abgeschlossen, so dass keine Notwendigkeit mehr bestand, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zwischen Rechtsanwalt und Patentanwalt abzustimmen mit der Folge, dass eine Erstattung von Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Termin nicht erstattungsfähig ist, wie die Rechtspflegerin zutreffend dargelegt hat.

Die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage stellt an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen (so BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12, Rz. 27 - „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“). Ist das Verletzungsverfahren jedoch abgeschlossen, so bestehen diese besonderen Anforderungen, die eine Abstimmung beider Verfahren auch in der mündlichen Verhandlung bedingen, nicht mehr, so dass eine Terminsgebühr für den Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt nicht zu den notwendigen Kosten des Rechtsstreits zählt. Ausdrücklich zitiert der Bundesgerichtshof in der genannten Entscheidung (vgl. hierzu BGH aaO. Rz. 34 a.E) den Beschluss des 2. Senats vom 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09, veröffentlicht in juris, dort insb. Rz. 22), in dem ebenfalls die Terminsgebühr des Rechtsanwalts nicht erstattet wurde, nachdem das parallele Verletzungsverfahren vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossen war. Der Senat schließt sich der dortigen Begründung zur Vermeidung von Wiederholungen an.

Die Terminsgebühr für den Rechtsanwalt ist auch nicht unter den von den Erinnerungsführern genannten weiteren Gesichtspunkte zu erstatten. Soweit geltend gemacht wird, der Rechtsanwalt habe mit seiner Mandantin bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung Einigungsmöglichkeiten umfangreich diskutiert und habe im Termin vom 7. März 2018 während einer Unterbrechung zur Führung von Vergleichsgesprächen mitgewirkt, ist die Erstattung der Terminsgebühr auch für den Rechtsanwalt nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen. Denn diese Situation stellt sich vor und während jeder Nichtigkeitsverhandlung, also auch dann, wenn kein parallel geführter Verletzungsstreit anhängig ist und die Partei somit keinen besonderen Anforderungen ausgesetzt ist. Da der Senat von Gesetzes wegen in jeder Verfahrenssituation gehalten ist, auf eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits hinzuwirken (§ 278 Abs. 1 ZPO), stellt auch die zu diesem Zweck herbeigeführte Unterbrechung der mündlichen Verhandlung keine besonderen Anforderungen an die Parteien, die eine Erstattung rechtfertigen könnte. Es entspricht im Übrigen

einer regelmäßigen Übung, die mündliche Verhandlung nach Einführung in den Sach- und Streitstand und Mitteilung der vorläufigen Ansicht des Senats kurz (wie auch im vorliegenden Fall: 15 Minuten) zu unterbrechen, damit die Parteien vor diesem Hintergrund Einigungsmöglichkeiten (ggf. erneut) sondieren können.

Darüber hinaus begründet auch die Befürchtung der Nichtigkeitsklägerin, sie könne bei einer beschränkten Aufrechterhaltung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren mit einer erneuten Verletzungsklage konfrontiert werden, nicht die Erstattungsfähigkeit der Termingsgebühr des Rechtsanwalts. Da vorliegend im Verletzungsstreit bereits rechtskräftig entschieden worden war, dass die angegriffene Ausführungsform von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch machte, bestand die Gefahr einer erneuten Inanspruchnahme aus dem Streitpatent nicht. Auch insoweit ist daher kein Abstimmungsbedarf bzw. besondere Anforderungen nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung erkennbar.

2. Auch die Erinnerung der Beklagten, die sich gegen die Höhe der festgesetzten Gebühren für den Rechtsanwalt und den Patentanwalt der Klägerin zu 4 richtet, ist zulässig, jedoch in der Sache ohne Erfolg. Entgegen der Ansicht der Beklagten, die die mit dem Kostenfestsetzungsantrag vom 1. August 2018 geltend gemachten Rechts- und Patentanwaltskosten der Höhe nach auch im Erinnerungsverfahren weiterhin mit Nichtwissen bestreitet, sind diese der Klägerin entstanden.

Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 4, Patentanwalt Dr. H..., hat bereits mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2018 anwaltlich versichert, dass die mit dem Kostenfestsetzungsantrag geltend gemachten Anwaltskosten in der angegebenen Höhe entstanden sind. Nach § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO, der nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG auch im Nichtigkeitsverfahren Anwendung findet, genügt zur Berücksichtigung eines Ansatzes im Kostenfestsetzungsverfahren, dass er glaubhaft gemacht ist. Hierfür ist lediglich erforderlich, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostentatbestands mit überwiegender Wahrschein-

lichkeit feststehen müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 4. April 2007 – III ZB 79/06, insb. Rz. 9). Das ist für den Senat vorliegend der Fall.

Als Mittel der Glaubhaftmachung nach § 294 Abs. 1 ZPO ist die anwaltliche Versicherung geeignet und im vorliegenden Fall auch ausreichend. Für den Senat ergeben sich keine Anhaltspunkte, die die abgegebene Versicherung als nicht zutreffend oder unvollständig erscheinen lassen. Somit besteht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass die angegebenen Kosten für Rechtsanwalt und Patentanwalt in Folge des Rechtsstreits entstanden sind. Grundsätzlich darf von dem anwaltlich als richtig oder an Eides Statt versicherten Vorbringen ausgegangen werden. Das gilt aber dann nicht, wenn konkrete Anhaltspunkte es ausschließen, den geschilderten Sachverhalt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als zutreffend zu erachten (vgl. BGH, Beschluss vom 12.11.2014 – XII ZB 289/14 – Ls., juris). Aus dem Inhalt der Akten und dem Vortrag der Parteien ergeben sich für den Senat hierfür keinerlei Anhaltspunkte.

Soweit die Beklagte weiterhin lediglich mit Nichtwissen die Entstehung der Kosten bestreitet und dabei von der Klägerin fordert, entsprechende Rechnungen ihrer Prozessvertreter vorzulegen, hält dies der Senat zur Begründung, dass der Klägerin diese Kosten entstanden sind, nicht für erforderlich. Auch die Klägerin hat durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung von Rechtsanwalt K... vom 6. Dezember 2018 (Bl. 47 zu Kof 91/18) bestätigt, dass sie mit ihren Prozessbevollmächtigten – gleich, ob Rechtsanwalt oder Patentanwalt - nach den Gebühren gemäß RVG abrechnet. Dies ergibt eine am Gesamtinhalt der abgegebenen Erklärung des Syndikusanwalts der Klägerin ausgerichtete Auslegung. Für Mutmaßungen der Beklagten, es sei eine Honorarvereinbarung abgeschlossen worden, so dass ein Kostenanfall entstanden sei, der unterhalb der im RVG getroffenen Regelungen liege, ist daher nach allem kein Raum. Da somit keine berechtigten Zweifel an der Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten bestehen, kommt es auf die Anforderungen, die im Hinweisbeschluss des OLG Düsseldorf (von der Beklagten vorgelegt als Anlage NB KOF 2) formuliert wurden, ebenso wenig an wie



auf die dort zitierte Rechtsprechung, die Fälle betrifft, in denen der Vortrag der Antragstellerin zur Entstehung der Vertreterkosten im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren in sich widersprüchlich ist.

### III.

Die Entscheidung über die Kosten des jeweiligen Erinnerungsverfahrens beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des jeweils strittigen Betrages.

Voit

Martens

Bieringer

prä