



BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 44/16 (EP)
verbunden mit
5 Ni 67/16 (EP)

KoF 145/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2023 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden, sowie die Richter Schödel und Dr. Wollny

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. August 2021 wird zurückgewiesen.
2. Die Erinnerungsführerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 304.065,67 €.

Gründe

I.

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten der im Verfahren auf Seiten der Klägerinnen mitwirkenden Patent- und Rechtsanwälte.

Mit Urteil vom 19. September 2018 und Beschluss des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 6. Oktober 2020 sind der Beklagten u. a. die Kosten der Klägerinnen zu 2 und 3 auferlegt worden. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 9.375.000,00 € und für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof auf 7.500.000,00 € festgesetzt worden. Mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag haben die Klägerinnen zu 2 und 3 u. a. Kosten des Rechtsanwalts in der ersten Instanz (75.713,79 €), Kosten der Parteien (443,48 €), verauslagte Gerichtskosten in der ersten Instanz (160.092,00 €) und Kosten des Rechtsanwalts in der zweiten Instanz (67.816,40 €), mithin Gesamtkosten von 304.694,79 € geltend gemacht.

Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss 16. August 2021 die zu erstattenden Kosten auf 304.065,67 € nebst Zinsen festgesetzt und den Kostenfestsetzungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Gebühren des Rechtsanwalts seien in der beantragten Höhe zu erstatten wie auch die beantragte Terminsgebühr für die zweite Instanz und die verauslagten Gerichtsgebühren. Die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen hätten ausreichend glaubhaft gemacht, dass sie diesen gegenüber ihre Leistungen nach dem RVG abrechneten. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine hiervon nach unten abweichende, rechtswidrige Vereinbarung. Die beantragten Gebühren seien der Höhe nach nicht zu beanstanden. Die Terminsgebühr für die zweite Instanz sei erstattungsfähig, weil die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen ausweislich mehrerer vorgelegter Unterlagen an zwei Besprechungen beteiligt gewesen seien, die eine Erledigung des Verfahrens zum Ziel gehabt hätten. Auch die Kosten einer Reise der Partei oder eines, jedoch nicht von zwei ihrer Angestellten zum Verhandlungstermin sei erstattungsfähig. Hinsichtlich der Kosten der zweiten Person und des überhöhten Tagegelds für die erste Person sei der Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Gegen diesen ihr am 23. August 2021 zugestellten Beschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 6. September 2021, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Erinnerung eingelegt. Sie ist der Ansicht, die festgesetzten Kosten in Höhe von über 300.000,00 € stünden in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand der Klägerinnen und stellen für sie eine unbillige Härte dar. Eine Vereinbarung von Gebühren nach dem RVG sei nicht glaubhaft gemacht. Die Klägerinnen hätten lediglich eine Klausel aus der Vergütungsvereinbarung mit ihren Prozessbevollmächtigten vorgelegt, in der abstrakt und formelhaft die Rechtslage gemäß § 49b BRAO geschildert werde, eine rechtliche Verpflichtung ergebe sich daraus jedoch nicht. Die zitierte Klausel enthalte keine Bestimmung, wer die Mindestgebühr an wen und unter welchen Bedingungen zu zahlen habe. Da keine vollständige Vergütungsvereinbarung vorlegt worden sei, sei davon auszugehen, dass diese ein nach Stunden berechnetes Honorar enthalte, das in der Summe unter den Sätzen des RVG liege. Deshalb bestehe kein Erstattungsanspruch in Höhe der geltend gemachten Gebühren. Die Klägerin zu 3 sei nicht an dem parallelen Verletzungsverfahren beteiligt gewesen, so dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren insoweit nicht erforderlich gewesen sei. Die Terminsgebühr für die zweite Instanz sei nicht erstattungsfähig, da zwischen den Parteien lediglich kurze und vorbereitende Gespräche im Vorfeld eines möglichen Vergleichs stattgefunden hätten.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. August 2021 aufzuheben und die von ihr an die Erinnerungsgegnerinnen zu erstattenden Kosten herabzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerinnen und Klägerinnen beantragen,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie tragen vor, sie hätten anwaltlich versichert und damit hinreichend glaubhaft gemacht, dass die in Frage stehende Klausel mit ihren Prozessbevollmächtigten vereinbart worden sei. Hinsichtlich der Höhe der Vergütung bestätige der Auszug der Vereinbarung, dass mindestens die gesetzlichen Gebühren vereinbart worden seien. Die Beteiligung an einem Verletzungsverfahren sei nicht Voraussetzung für die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage. Die Kosten für die selbstständige Beauftragung eines Rechtsanwalts durch die Klägerin zu 3 für das Nichtigkeitsverfahren seien erforderlich gewesen, da jede Partei einen Anspruch auf rechtliche Beratung und juristischen Beistand habe. Die Klägerinnen seien vergleichsbereit gewesen und für das Entstehen der Terminsgebühr für die zweite Instanz komme es nicht auf die Dauer oder den erfolgreichen Abschluss eines Vergleichs an. Insgesamt seien die geltend gemachten Gebühren nicht unverhältnismäßig, sondern basierten auf dem hohen Streitwert.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. In der Vorlage an den Senat hat sie ergänzend ausgeführt, auch für die Klägerin zu 3 sei eine eigene Rechtsvertretung als notwendige Maßnahme zur umfassenden Wahrung ihrer Rechte anzuerkennen, da sie als ... Muttergesellschaft des ... -Konzerns ein wirtschaftliches Interesse an dem Verletzungsverfahren habe, an dem die mit ihr konzernverbundene Klägerin zu 2 als Streithelferin beteiligt gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die Nichtabhilfeentscheidung der Rechtspflegerin sowie die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.

II.

1. Die Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 23 Abs. 2 RPflG zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt.

2. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Rechtspflegerin die von den Klägerinnen geltend gemachten Kosten im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss berücksichtigt. Das Erinnerungsvorbringen gibt für eine abweichende Beurteilung keine Veranlassung.

a) Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 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.

Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, kommt es in jedem Einzelfall darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung ist aber bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. 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 darüber gestritten werden könnte, ob

die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (vgl. BGH NJW-RR 2008, 1378; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; BPatG 10 ZA (pat) 3/11, BeckRS 2012, 218159 Rn. 11, 12).

b) Die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen haben mit Schriftsatz vom 6. April 2021 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 Wahrscheinlichkeit feststehen müssen (vgl. BGH 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 die anwaltliche Vertretung in Folge des Rechtsstreits entstanden sind. Grundsätzlich darf von dem anwaltlich versicherten Vorbringen als zutreffend ausgegangen werden. Erst wenn aus Sicht des Senats konkrete Anhaltspunkte es ausschließen, den geschilderten Sachverhalt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als zutreffend zu erachten (BGH XII ZB 289/14; BPatG 1 ZA (pat) 2/19, BeckRS 2019, 31456 Rn. 14-16), könnte die Vorlage weiterer Unterlagen bzw. ergänzender Vortrag der Antragssteller im Einzelfall ausnahmsweise erforderlich werden. Ein solcher Ausnahmefall ist aber

vorliegend nicht gegeben, da sich aus dem Inhalt der Akten und dem Vortrag der Parteien für den Senat hierfür keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Soweit die Beklagte weiterhin lediglich mit Nichtwissen die Entstehung der Kosten bestreitet und dabei von der Klägerin fordert, nicht nur entsprechende Rechnungen ihrer Prozessvertreter, sondern darüber hinaus Einzelheiten des Mandatsverhältnisses zu offenbaren, geht dies über die gesetzliche Regelung in § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO hinaus und ist somit zum Nachweis der Entstehung von Anwaltskosten nicht erforderlich.

Im Ergebnis ist daher für Mutmaßungen der Beklagten, es sei eine Honorarvereinbarung abgeschlossen worden, so dass ein Kostenanfall entstanden sei, der unterhalb der im RVG getroffenen Regelungen liege, nach allem kein Raum (vgl. BPatG, 5 Ni 44/16, BeckRS 2019, 24176 Rn. 10-14).

c) Es begegnet keinen Bedenken, dass sich die Klägerin zu 3 als Konzernmutter der Klägerin zu 2 im Nichtigkeitsverfahren einer eigenen anwaltlichen Vertretung bedient hat. Nach ständiger Rechtsprechung ist es zulässig, dass jedermann eine eigene Nichtigkeitsklage erhebt und sich nicht einer bereits anhängigen Klage anschließen muss (vgl. BPatG 5 ZA (pat) 14/16). Dies muss dann erst recht für eine eigene Prozessvertretung gelten. Ebenso wenig ist die Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens Voraussetzung für eine Patentnichtigkeitsklage, da dies dem Charakter als Popularklage widerspräche. Dabei darf die Partei auch unter dem Gebot sparsamer Prozessführung ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte tun (vgl. BGH NJW 2012, 2734 Rn. 9 m. w. N.). Dass die Verfolgung berechtigter Interessen im Falle der Durchsetzung beim Gegner Kosten auslöst, kann nicht dazu führen, dass das Vorgehen als nicht erforderlich oder sogar als rechtsmissbräuchlich anzusehen ist. Mit der Erteilung des Schutzrechts werden dem Patentinhaber grundsätzlich

rechtliche Befugnisse gegenüber der Allgemeinheit eingeräumt; das damit verbundene Kostenrisiko für den Patentinhaber ist der gesetzlichen Regelung der §§ 81 ff. PatG immanent und hinzunehmen (BGH a. a. O., Rn. 22; BPatG 5 ZA (pat) 14/16). Etwas Anderes kann allenfalls dann gelten, wenn in einem parallelen Patentnichtigkeitsverfahren eine abschließende Entscheidung unmittelbar bevorsteht (vgl. BGH GRUR 2003, 726). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor, da die Klägerinnen zu 2 und 3 ihre Klage von vornherein zusammen erhoben haben. Soweit die Beklagte darauf hinweist, dass die Klägerin zu 2) nicht an dem parallelen Patentverletzungsverfahren beteiligt war, ist eine Relevanz für das Kostenfestsetzungsverfahren nicht ersichtlich.

d) Den Klägerinnen steht auch die Terminsgebühr für das Berufungsverfahren vor dem BGH zu.

Die Terminsgebühr gemäß Nr. 3202 VV entsteht nach der Vorb. 3 III Hs. 1 Fall 3 RVG VV unter anderem für die Mitwirkung an auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen auch ohne Beteiligung des Gerichts. Die Terminsgebühr ersetzt nach dem Willen des Gesetzgebers sowohl die frühere Verhandlungs- als auch die frühere Erörterungsgebühr (vgl. BT-Drs. 15/1971, 209). Im Vergleich zu diesen Gebühren ist der Anwendungsbereich der Terminsgebühr erweitert worden. Mit der Regelung der Terminsgebühr soll ein Anreiz dafür geschaffen werden, dass der Anwalt nach seiner Bestellung in jeder Phase des Verfahrens zu einer möglichst frühen, der Sach- und Rechtslage entsprechenden Beendigung des Verfahrens beiträgt. Deshalb soll die Terminsgebühr schon dann verdient sein, wenn der Anwalt an auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechungen ohne Beteiligung des Gerichts mitwirkt, insbesondere, wenn diese auf den Abschluss des Verfahrens durch eine gütliche Regelung zielen (vgl. BT-Drs. 15/1971, 209). Für die Entstehung einer Terminsgebühr kann es ausreichen,

wenn bestimmte Rahmenbedingungen für eine mögliche Einigung in mehreren Parallelverfahren abgeklärt und/oder unterschiedliche Vorstellungen der Prozessparteien über die Erledigung der Parallelfälle unter Einschluss des streitigen Verfahrens ausgetauscht werden (vgl. BGH NJW 2007, 2858 Rn. 10; NJW-RR 2007, 1578 Rn. 10; NJW-RR 2014, 958 Rn. 12).

Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Telefonkonferenz zwischen den Parteien und ihren Prozessbevollmächtigten am 21. Mai 2019 die vergleichsweise Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits zum Gegenstand hatte. Aus dem von den Klägerinnen vorgelegten E-Mail-Verkehr (Anlage 10 zum Schriftsatz vom 6. April 2021) zur Vorbereitung dieses Termins ergibt sich eindeutig, dass das Gespräch auf eine „Lösung des deutschen Rechtsstreits“ gerichtet war, aber auch eine „weltweite Konfliktlösung im Auge“ hatte. Vom Klägervertreter wird darauf hingewiesen, dass man Zeit für die Verhandlungen einplanen sollte, sofern sich während des Gesprächs Möglichkeiten einer Einigung abzeichneten. Somit ging die Telefonkonferenz, die unstrittig stattgefunden hat, über bloße Vorgespräche zu einem Vergleich hinaus. Es wurde von der Beklagten auch nicht vorgetragen, dass der Termin vom 21. Mai 2019 ein anderes Thema zum Gegenstand hatte. Dass es letztendlich zu keiner Einigung kam, ist für das Entstehen der Terminsgebühr unschädlich.

e) Die Rechtspflegerin hat auch im Übrigen die beantragten Kosten dem Grunde und der Höhe nach in korrekter Weise festgesetzt. Insofern wird die Festsetzung von der Beklagten mit der Erinnerungsbegründung auch nicht mehr explizit angegriffen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf den angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. August 2021 und die Nichtabhilfeentscheidung vom 13. Oktober 2021 Bezug genommen.

f) Wie bereits ausführlich dargelegt, sind die streitwertabhängig geltend gemachten Kosten nicht unverhältnismäßig, da sie jeweils zur Rechtsverfolgung notwendig waren. Die von der Beklagten vorgetragene „unbillige Härte“ vermag der Senat nicht zu erkennen. Die Höhe der Kosten ist allein auf den Streitwert zurückzuführen. Soweit hierdurch die wirtschaftliche Lage der Beklagten erheblich gefährdet ist, hätte es ihr offen gestanden, spätestens in der mündlichen Verhandlung eine Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG zu beantragen. Dies hat sie jedoch nicht getan.

III.

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

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

IV.

Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO war nicht geboten, da die Voraussetzungen vorliegend nicht gegeben sind.