

BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 4/01
zu 4 Ni 30/98

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent ...

hier: Kostenfestsetzung

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy sowie der Richter Dr. C. Maier und Müllner

beschlossen:

Auf die Erinnerung wird der Beschluß der Rechtspflegerin vom 23. Januar 2001 dahingehend geändert, daß die Kosten, die die Erinnerungsführerin der Erinnerungsgegnerin zu erstatten hat, auf

DM 12.048,55

festgesetzt werden.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Erinnerungsgegnerin.

Gründe

I

Mit Urteil vom 6. April 2000 hat der Senat ua die Kosten des Rechtsstreits den beiden Klägern auferlegt.

Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von DM 39.547,10 als erstattungsfähig anerkannt und mit DM 19.773,55 je zur Hälfte gegen die beiden Kläger festgesetzt. Dabei hat sie ua Kosten in Höhe von 2 x DM 7.725,00 für die Mitwirkung einer Rechtsanwältin in den beiden verbundenen Verfahren angesetzt.

Hiergegen richtet sich die fristgerechte, auf die Kosten der Mitwirkung der Rechtsanwältin beschränkte Erinnerung der Klägerin zu 2 (Erinnerungsführerin). Zur Begründung führt sie aus, die Rechtsanwältin habe nicht mitgewirkt. Sie habe zwar den Widerspruchsschriftsatz vom 1. Dezember 1998 unterzeichnet, dabei aber lediglich in Vertretung des bevollmächtigten Patentanwalts gehandelt, der den Schriftsatz unter Angabe seines Diktatzeichens angefertigt habe.

Die Erinnerungsführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß dahin abzuändern, daß die Kosten der Mitwirkung der Rechtsanwältin abgesetzt werden.

Die Beklagte (Erinnerungsgegnerin) beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält den Ansatz der Rechtsanwaltskosten für berechtigt und verweist hierzu auf einen Beschluß des Bundespatentgerichts (BPatGE 34, 67).

II

Die zulässige – insbesondere zulässig auf die Kosten für die Mitwirkung der Rechtsanwältin beschränkte – Erinnerung ist begründet.

Nach der ständigen Praxis des Bundespatentgerichts sind im Nichtigkeitsverfahren in entsprechender Anwendung des § 143 Abs 5 PatG die Kosten des neben einem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr zu erstatten (vgl BPatGE 31, 51; 31, 75). Von einer "Mitwirkung" eines Rechtsanwalts in einem Rechtsstreit iSv § 143 Abs 5 PatG kann allerdings nur dann gesprochen werden, wenn der "mitwirkende" Anwalt den prozeßführenden Anwalt unterstützt und mit diesem bei der Prozeßführung zusammenwirkt. Nur dies entspricht Sinn und Zweck der Kostenregelung des § 143 Abs 5 PatG. Während nämlich grundsätzlich bei Doppelvertretung durch zwei Anwälte die Kosten gemäß § 91 Abs 2 S 3 ZPO nur insoweit erstattungsfähig sind, als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen, macht § 143 Abs 5 PatG mit Rücksicht auf die rechtliche und technische Doppelnatur des Streitgegenstandes hiervon eine Ausnahme, weil die sowohl von juristischen als auch technischen bzw naturwissenschaftlichen Problemen bestimmten Patentstreitsachen die Unterstützung des Juristen (Rechtsanwalts) durch den mit den Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vertrauten Techniker (Patentanwalt) oder umgekehrt notwendig erscheinen läßt. Die entsprechende Anwendung dieser Vorschrift im Nichtigkeitsverfahren erscheint demgemäß nur gerechtfertigt, wenn und soweit es dort zu einem diesem Gesetzeszweck entsprechenden, interfakultativen Zusammenwirken von Patent- und Rechtsanwalt gekommen ist (BPatGE 34, 85). Derartiges ist im vorliegenden Falle aber nicht einmal ansatzweise behauptet.

Die Erinnerungsgegnerin hat dem Vortrag der Erinnerungsführerin, die Rechtsanwältin habe lediglich den von dem beauftragten Patentanwalt diktierten Widerspruchsschriftsatz unterzeichnet, nicht widersprochen. Die bloße – in der Gemein-

schaftspraxis als wechselseitige Vertretungshandlung weitgehend übliche – Unterzeichnung des von einem anderen Sozius diktierten Schriftsatzes stellt jedoch kein solches Zusammenwirken dar. Sie hat vielmehr den Charakter einer bloßen Vertretung des verhinderten Kollegen, wie sie in Sozietäten – ohne Kostenfolge für den Mandanten – an der Tagesordnung ist.

Andere Handlungen des Zusammenwirkens zwischen dem Patentanwalt und der Rechtsanwältin hat die Erinnerungsgegnerin nicht geltend gemacht und sie sind für den Senat auch sonst nicht erkennbar.

Von den errechneten Gesamtkosten sind mithin die Kosten der Mitwirkung der Rechtsanwältin in Höhe von 2 x DM 7.725,00 abzusetzen. Die Kosten ermäßigen sich dadurch auf DM 24.097,10. Auf die Erinnerungsführerin entfällt damit ein Erstattungsbetrag von DM 12.048,55.

Die Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens beruht auf einer entsprechenden Anwendung von § 91 Abs 1 ZPO.

Dr. Schwendy

Dr. C. Maier

Müllner

Hu