



# BUNDESPATENTGERICHT

1 ZA (pat) 14/11  
(zu 1 Ni 4/09 (EU))  
KoF 80/11

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE...)**

**(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Juli 2012 durch die Präsidentin Schmidt und die Richter Voit und Dipl.-Ing. Schenk

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Beklagten wird der Beschluss der Rechtspflegerin vom 29. September 2011 dahin abgeändert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 25.639,28 € festgesetzt werden.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 9.319,87 €

## **Gründe**

### **I.**

Auf die am 10. März 2009 erhobene Nichtigkeitsklage hat der Senat mit Urteil vom 29. Juni 2010 das Streitpatent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Streitwert war in der mündlichen Verhandlung auf 675.000,-- € festgesetzt worden.

Vorausgegangen war ein Verletzungsrechtsstreit zwischen den Parteien, der zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage bereits in zwei Instanzen entschieden worden und hinsichtlich dessen zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt worden war.

Mit Schriftsatz vom 4. April 2011 beantragten die die Klägerin vertretenden Rechtsanwälte Kostenfestsetzung, unter anderem in Höhe von 9.321,63 € für einen neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt.

Mit Beschluss vom 29. September 2011 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 34.959,15 € festgesetzt, worin auch Gesamtkosten in Höhe von 9.318,87 € für den Rechtsanwalt enthalten sind.

Gegen die Festsetzung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt wendet sich die Nichtigkeitsbeklagte mit ihrer "sofortigen Beschwerde" vom 27. Oktober 2011, die sie im Wesentlichen darauf stützt, dass vorliegend eine Notwendigkeit zur Mandatierung wegen einer nicht gegebenen parallelen Anhängigkeit von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nicht bestanden habe. Außerdem werde die Klägerin im Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde von einem ausschließlich beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten,

weshalb es an der Möglichkeit einer effektiven Rechtsverfolgung durch die Beauftragung ein und derselben Person in beiden Verfahren fehle.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsbeklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 29. September 2011 dahingehend abzuändern, dass die erstattungsfähigen Kosten auf 25.639,28 € festgesetzt werden.

Die Erinnerungsgegnerin und Nichtigkeitsklägerin beantragt,

die Erinnerung kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie begründet das im Wesentlichen damit, dass der zusätzlich beauftragte Rechtsanwalt einerseits als "Schnittstelle" zwischen dem Patentanwalt und dem beim Bundesgerichtshof beauftragten Rechtsanwalt diene und andererseits der zusätzlich beauftragte Rechtsanwalt im Fall einer Zurückverweisung (wieder) für die Klägerin tätig werde, nachdem er bereits zuvor im Verletzungsrechtsstreit mandatiert gewesen war. Zusätzlich stellt sie darauf ab, dass der beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt aufgrund seiner Singularzulassung nicht vor dem Bundespatentgericht auftreten könne.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

1. Die "sofortige Beschwerde" der Beklagten ist als Erinnerung gegen die Entscheidung der Rechtspflegerin zu werten. Die zulässige und auf die im Kostenfestsetzungsbeschluss bejahte Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten beschränkte Erinnerung ist begründet (§ 23 Abs. 2 RPflG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG).

2. Für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens verweist § 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO). Danach hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren (§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 29. Auflage 2012, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage 2011, § 91 Rdn. 9). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren. Eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts regelt, scheidet nach übereinstimmender Auffassung der Senate des BPatG mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke aus (vgl. z. B. BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II).

Zwischen den Senate des BPatG ist die Frage umstritten, unter welchen Voraussetzungen im Nichtigkeitsverfahren die von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO geforderte Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu bejahen ist, und ob bestimmte Fallkonstellationen diese indizieren.

Nach der Rechtsauffassung des Senats können zwar der Umstand eines zwischen denselben Parteien geführten Verletzungsverfahrens und die in einem Nichtigkeitsverfahren in rechtlicher Hinsicht häufig sehr komplexen, oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhängenden Fragestellungen für eine Erstattungsfähigkeit im Sinne von notwendigen Kosten sprechen. Zu verlangen ist aber jedenfalls, dass die Notwendigkeit im Einzelfall konkret dargetan wird (Beschl. v.

26. Oktober 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschl. v. 5. Oktober 2010, 4 ZA (pat) 19/10; ebenso der 2. Senat Beschl. v. 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06 = BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; ebenso noch der 3. Senat Beschl. v. 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschl. v. 1. September 2008, 3 ZA (pat) 51/08; abweichend der 3. Senat in Beschl. v. 18. Mai 2010, 3 ZA (pat) 1/09; Beschl. v. 24. Februar 2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Beschl. v. 26. Juli 2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012, 129 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Danach ist eine Doppelvertretung dann als nicht notwendig anzusehen, wenn trotz parallelem Verletzungsrechtsstreit keine zusätzlichen konkreten Umstände für ihre Erforderlichkeit dargetan werden, so z. B. wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten, welche über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Auch begründen weder die Abstimmung und Neuformulierung der Patentansprüche, noch deren Auslegung derartige Umstände, zumal der Patentanwalt durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet ist.

Einen anderen Ansatz vertreten einige Senate mit einer generalisierenden Betrachtungsweise (so z. B. früher der 1. Senat, Beschl. v. 21. November 2008, 1 ZA (pat) 7/09 = BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und Beschl. v. 22. Dezember 2008, 1 ZA (pat) 13/08 = BPatGE 51, 72 = GRUR 2009, 707 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II; 2. Senat, Beschl. v. 12. März 2009, 2 ZA (pat) 82/07 und Beschl. v. 10. August 2011, 2 ZA (pat) 8/10; 3. Senat, Beschl. v. 24. Februar 2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; 5. Senat Beschl. v. 18. Januar 2011, 5 ZA (pat) 20/10 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV; 10. Senat Beschl. v. 31. März 2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III). Hier wird eine blo-

ße Anhängigkeit eines dasselbe Streitpatent betreffenden Verletzungsverfahrens zur Begründung der Notwendigkeit herangezogen.

Dieser letztgenannten Ansicht kann sich der Senat nicht anschließen, denn sie kommt im Ergebnis einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG gleich und ist mit dem in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen Grundsatz der Prüfung entstandener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht vereinbar (BPatGE 52, 146, 149 – Mitwirkender Rechtsanwalt II).

Hier sind auch keine Gesichtspunkte, die eine kostenrechtliche Anerkennung einer Doppelvertretung im Sinne einer Notwendigkeit rechtfertigen könnten, erkennbar. Es kann dahinstehen, ob vorliegend überhaupt das Erfordernis eines zeitgleich anhängigen Verletzungsverfahrens in materieller Hinsicht gegeben ist, nachdem das Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde offenbar – entsprechend der gängigen Praxis des Bundesgerichtshofs – bis zur Entscheidung über das Nichtigkeitsberufungsverfahren ausgesetzt ist (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 143 Rdnr. 281; § 140 Rdnr. 18) und ein Abstimmungsbedarf bei Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht (mehr) unmittelbar anzunehmen war. Auch das Argument, der Rechtsanwalt werde im Fall einer Aufhebung und Zurückverweisung im Verletzungsrechtsstreit wieder tätig, verfängt nicht. Das Nichtigkeitsverfahren in der ersten Instanz ist seit dem 29. Juni 2010 beendet und die Notwendigkeit einer Doppelvertretung in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren, das weitergehende Folgen zeitigt als das Verletzungsverfahren, wird ausnahmslos von allen Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts anerkannt (vgl. BPatG GRUR-RR 2010, 401). Gerade die Auswirkungen des Nichtigkeitsverfahrens auf das Verletzungsverfahren - und nicht umgekehrt, zumal der Patentanwalt im Verletzungsrechtsstreit über § 143 Abs. 3 PatG abgerechnet werden kann – dienen als Rechtfertigung der generalisierenden Betrachtungsweise und auch als Grundlage der differenzierenden Ansicht.

Dass besondere rechtliche Schwierigkeiten hier die Einschaltung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt bereits in der ersten Instanz des Nichtigkeitsverfahrens erfordert hätten, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Es bedarf daher auch keiner Entscheidung der Frage, ob im Fall einer notwendigen Doppelvertretung diese in beiden Verfahren in Personenidentität erfolgen sollte, auch wenn gute Gründe dafür sprechen. Die von der Beklagten zitierte Entscheidung des 5. Senats (Beschl. v. 24. August 2011, 5 ZA (pat) 16/11) lässt dies offen.

**3.** Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 97 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht den im Kostenfestsetzungsbeschluss angesetzten Kosten für den Rechtsanwalt.

Schmidt

Voit

Schlenk

Pü