



BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 59/16 zu
5 Ni 5/12 (EP)
hinzuverbunden
5 Ni 6/12 (EP)
KoF 84/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2017 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 11. Oktober 2016 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 146.760,80 €.

Gründe

I.

Gegenstand des Erinnerungsverfahrens ist die Erstattungsfähigkeit der von der Klägerin zu 2 neben den Kosten für einen Patentanwalt geltend gemachten Rechtsanwaltskosten im Nichtigkeitsberufungsverfahren.

Mit Beschluss des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 20. Juni 2016 (X ...) sind der Beklagten u. a. die Kosten der Berufung auferlegt worden (§ 110 Abs. 8 PatG i. V. m. § 516 Abs. 3 ZPO). Die Beklagte hatte zuvor die Berufung gegen das am 19. November 2013 verkündete Urteil des Senats zurückgenommen. Dieser Beschluss ist auf Antrag der Klägerin zu 2 wegen eines Schreibfehlers am 29. September 2016 dahingehend berichtigt worden, dass deren Bezeichnung im Rubrum statt „N... Corporation ...“ richtig heißen muss: „M...“.

Mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 9. August 2016 betreffend das Nichtigkeitsberufungsverfahren hat die Klägerin zu 2 neben den Kosten eines Patentanwalts in Höhe von 146.760,80 € auch Rechtsanwaltskosten in gleicher Höhe geltend gemacht, die von der Rechtspflegerin im angefochtenen Beschluss vom 11. Oktober 2016 auch als erstattungsfähig anerkannt wurden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Erinnerung der Beklagten vom 3. November 2016, zu deren Begründung sie vorträgt, im Nichtigkeitsberufungsverfahren hätten am 22. Mai 2014 die bisherige Klägerin zu 2, die N... Corporation, und die M... den Parteiwechsel von der N... Corporation auf die M... beantragt. Die bisherige Nichtigkeitsklägerin zu 2 sollte aus dem Verfahren ausscheiden, das die M... übernehmen und alleine weiterführen sollte. Hintergrund sei die Übernahme der Sparte „Geräte und Services“ der N... Corporation mit Wirkung vom 25. April 2014. Es ist zwi-

schen den Parteien unstreitig, dass die Beklagte dem Parteiwechsel zugestimmt hat.

Die Beklagte führt weiter aus, mit der M... habe zu keinem Zeitpunkt ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit bestanden. So seien in parallelen Verletzungsverfahren gegen die V... GmbH nach Rücknahme der Berufung im Beschluss des OLG Karlsruhe vom 15. August 2016 als Streit- helferin nur die H... Corporation (hiesige Klägerin zu 1) und die N... Corporation (frühere Klägerin zu 2) aufgeführt gewesen. Folglich sei die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt im Nichtigkeitsberufungsverfahren typischerweise nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts- verteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs.1 Satz 1 ZPO gewesen. Die Be- klagte beruft sich zur weiteren Begründung ihrer Erinnerung auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. Dezember 2012, X ZB 6/12, - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, in der jeder ausdrückliche Hinweis fehle, dass die typisie- rende Betrachtungsweise auch im Nichtigkeitsberufungsverfahren Anwendung finde.

Den Grundsatz, wonach im Nichtigkeitsberufungsverfahren die Kosten für die Mit- wirkung des Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt nach ständiger Rechtspre- chung als regelmäßig erforderlich i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und damit als erstattungsfähig anzusehen sei, habe nach Ansicht der Beklagten der Beschluss des 10. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Juni 2013 (Az.: 10 ZA (pat) 12/12 zu 10 Ni 21/10) in Frage gestellt. Dort sei eine Erstat- tungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten „jedenfalls bei gleichzeitiger Anhän- gigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage“ anerkannt worden. Auch für die zweite Instanz müsse es daher auf die vom BGH in der oben genannten Entscheidung definierte typische Be- trachtungsweise ankommen.

Die Beklagte beantragt:

1. Der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 11. Oktober 2016 wird aufgehoben und die Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von insgesamt € 146.760,80 werden abgesetzt.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Die Klägerin zu 2 beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Klägerin zu 2 tritt dem Vorbringen der Beklagten in jeder Hinsicht entgegen. Sie führt insbesondere aus, dass die Beklagte den Parteiwechsel auf die M... maßgeblich mitveranlasst habe, da sie sich mit M... im Zusammenhang mit der Übernahme der Sparte von N... auf ein Stillhalteabkommen geeinigt hatte. Die Klägerin zu 2 habe im von der Beklagten genannten Verletzungsstreit nicht mehr in die Stellung der N... Corporation als Streithelferin eintreten können, da dieses Verfahren seit Januar 2014 einvernehmlich ausgesetzt war. Daher finde sich die Klägerin zu 2 auch (noch) nicht im Rubrum des Beschlusses des OLG Karlsruhe vom 15. August 2016.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG zulässige Erinnerung der Beklagten ist nicht begründet. Die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts der Beklagten zu 2 sind im Nichtigkeitsberufungsverfahren als erstattungsfähig anzuerkennen.

Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG der obsiegenden Partei zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Im Nichtigkeitsberufungsverfahren sind die Kosten für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts als regelmäßig für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig und damit als erstattungsfähig anzusehen (vgl. BPatGE 52, 142, 144 f. m. w. N., insb. Rn. 16. - Doppelvertretungskosten, Nichtigkeitsberufungsverfahren). Die dort genannte Begründung, dass der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist und hierzu auch der kundigen und auf allen Rechtsgebieten erfahrenen Mitwirkung von umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße bedarf, hat entgegen der Ansicht der Beklagten weiterhin Bestand. Aus Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftigen Partei sind die Kosten der Doppelvertretung gerechtfertigt, da der Bundesgerichtshof im Patentnichtigkeitsverfahren als Berufungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Anders als bei dem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht besteht somit keine Möglichkeit mehr, unsachgemäßen, lückenhaften oder gar falschen Rechtsvortrag in einem späteren Stadium des Prozesses klarzustellen, zu ergänzen oder zu berichtigen. Nach Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 121 Rn. 24 werden Doppelvertretungskosten im Berufungsverfahren als typischerweise angebracht und erstattungsfähig anerkannt (vgl. auch Schulte/Püschel PatG, 9. Auflage, § 80, Rn. 41, wonach die Doppelvertretung von Rechtsanwalt und Patentanwalt im Nichtigkeitsberufungsverfahren regelmäßig als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen wird).

Von dieser ständigen Praxis geht zwar auch die Beklagte aus, sie vertritt jedoch die Auffassung, der 10. Senat des Bundespatentgerichts habe in seinem Be-

schluss vom 18. Juni 2013 diesen Grundsatz in Frage gestellt. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist dies jedoch der Entscheidung nicht zu entnehmen.

Die Entscheidung des 10. Senats betrifft einen seltenen Sonderfall, in dem die Berufung wegen nicht rechtzeitiger Einreichung einer Begründung als unzulässig verworfen worden war. Dem Leitsatz des Beschlusses ist die Problematik zu entnehmen, ob in diesem frühen Stadium eines Berufungsverfahrens dem Rechtsmittelgegner überhaupt schon erstattungsfähige Kosten für die Tätigkeit eines Rechtsanwalts entstanden waren. Der Senat untersucht in diesem Zusammenhang, ob dessen Tätigkeit nicht als bloßer Annex zum erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren anzusehen bzw. dem Verletzungsstreit zuzurechnen sei. Er bejaht letztlich die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten des Berufungsverfahrens vor dem Hintergrund des anhängigen parallelen Verletzungsstreits, da sich daraus nach dem Sachverhalt im Hinblick auf die Einlegung der Berufung ein Abstimmungsbedarf ergab, der die Verfahrensgebühr des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsberufungsverfahren entstehen lässt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten hat der 10. Senat mit seiner Entscheidung daher nicht zum Ausdruck gebracht, er weiche von der herrschenden ständigen Rechtsprechung ab, wonach im Nichtigkeitsberufungsverfahren regelmäßig Doppelvertretungskosten erstattungsfähig sind. Soweit der 10. Senat die BGH-Entscheidung - „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“ (Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 11/12) zitiert, erfolgt dies nur zum Beleg dafür, dass wegen eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsverfahrens ein tatsächlicher Abstimmungsbedarf begründet ist. Dass nur im Falle eines parallelen Verletzungsstreits eine Erstattung von Doppelvertretungskosten gerechtfertigt sei, ist der zitierten Entscheidung somit nicht zu entnehmen.

Eine anders lautende Aussage enthält auch nicht der von der Beklagten aus der Begründung des Senats entnommene nachfolgende Satz (vgl. Rn. 17, 1. Satz):

„Für die Kosten des in einem Nichtigkeitsberufungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts gilt dies gleichermaßen, jedenfalls bei gleichzeitiger Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage.“

Dieser Satz nimmt Bezug auf die im Absatz davor genannten Fälle, in denen es für die Notwendigkeit i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO ausreicht, dass der Rechtsmittelgegner anwaltlichen Rat in einer als risikobehafteten Situation für erforderlich halten darf, wie dies z. B. bei einer nur vorsorglich eingelegten Berufung der Fall ist. Dementsprechend bejaht der 10. Senat die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Ergebnis auch in dem von ihm entschiedenen Fall, da wegen der gleichzeitigen Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage ein Abstimmungsbedarf in diesem frühen Stadium nicht ausgeschlossen werden kann.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 11 Abs. 2 Satz 4 RPfIG, § 91 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht der Höhe der beantragten Herabsetzung des Erstattungsbetrags.

IV.

Der vorliegende Beschluss ist unanfechtbar. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1, Ziffer 2 ZPO) war nicht angezeigt. Den vorstehenden Ausführungen ist zu entnehmen, dass hierin von höchst-

richterlichen Vorgaben oder Entscheidungen anderer Spruchkörper entgegen der Ansicht der Beklagten gerade nicht abgewichen wird.

Voit

Martens

Bieringer

Pr