



# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 8/17

zu

4 Ni 37/14 (EP)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

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

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek und die Richterin Dipl.- Phys. Univ. Zimmerer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 2.271,60 €.

**Gründe**

**I.**

Die Klägerin hatte sich mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des europäischen Patents ... (DE ...) gewandt. Mit Urteil des Senats vom 6. September 2016 wurde das angegriffene Patent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 170.000 € festgesetzt.

Auf Antrag der Nichtigkeitsklägerin vom 16. September 2016 hat die Rechtspflegerin die aufgrund des Urteils zu erstattenden Kosten mit Beschluss vom 30. Januar 2017 auf 14.377,90 € festgesetzt. Hinsichtlich der Berechnung wurde auf die klägerische Aufstellung des Kostenfestsetzungsantrags vom 16. September 2016 verwiesen. Die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt wurden mit Ausnahme der Terminkosten des hinzugezogenen Rechtsanwalts (2.271,60 €) wegen eines parallel anhängigen Verletzungsrechtsstreits (LG Düsseldorf 4c O 2/12 und OLG Düsseldorf I-2 U 64/14) als notwendig im Sinne der §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO anerkannt und insoweit antragsgemäß festgesetzt unter Hinweis auf BGH, Beschl. vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12. Bezüglich des nicht erstattungsfähigen Betrags hat die Rechtspflegerin darauf hingewiesen, dass der Verletzungsrechtsstreit nicht ausgesetzt, sondern am 11. Juni 2016 rechtskräftig abgeschlossen worden sei. Daher habe es keiner Hinzuziehung eines Rechtsanwalts mehr bedurft, da bestimmte Angriffs- und Verteidigungsstrategien die sich hätten auf das Verfahren auswirken können, nicht mehr miteinander hätten abgeglichen werden müssen. Werde das Patent am Ende für nichtig erklärt, habe dies auf das rechtskräftig abgeschlossene Verletzungsverfahren unmittelbar keinen Einfluss. Es eröffne nur die Möglichkeit, Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO zu erheben. Diese erfordere aber weder eine bestimmte Verteidigungsstrategie im Nichtigkeitsverfahren noch eine irgendwie geartete Abstimmung im Sinne der zitierten BGH-Entscheidung. Die Terminkosten seien daher nicht zuzusetzen.

Gegen den Beschluss der Rechtspflegerin hat die Beklagte am 21. Februar 2017 Erinnerung eingelegt und die Auffassung vertreten, es habe der Teilnahme des Patentanwalts im Termin vom 6. September 2016 bedurft, weshalb die Kosten hierfür als notwendig gemäß § 91 ZPO anzusehen seien. Entgegen der im Beschluss geäußerten Auffassung entfalle dieser Abstimmungsbedarf nicht, wenn die Beklagte rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt worden sei. Im Termin vom 6. September 2016 sei nicht von vornherein absehbar gewesen oder hätte nicht mit Sicherheit festgestanden, dass das Patent am Ende für nichtig erklärt

werde. Es sei auch nicht klar gewesen, ob eine solche Entscheidung beim Bundesgerichtshof angefochten werden würde. Auch bei nur teilweiser Vernichtung habe ein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf die Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO bestanden, um zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform noch unter den Schutzbereich des eingeschränkten Patents falle. Zudem habe der Vorsitzende im Rahmen der Erörterung über die Möglichkeit einer gütlichen Einigung darauf hingewiesen, dass diese natürlich auch den parallelen Verletzungsstreit umfassen müsse. In diesem Zusammenhang habe der Rechtsanwalt der Klägerin mitgeteilt, dass er vergeblich versucht habe, den Rechtsanwalt der Beklagten im Hinblick auf eine außergerichtliche Einigung zu kontaktieren.

Die Klägerin beantragt,

die Terminkosten des von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogenen Rechtsanwalts antragsgemäß festzusetzen.

Die Klägerin regt im Rahmen ihrer Erinnerung außerdem an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die Frage der Berücksichtigung von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren für den Fall des rechtskräftigen Abschlusses des Verletzungsverfahrens während des Nichtigkeitsverfahrens bislang noch nicht geklärt worden sei.

Die Beklagte hat sich zum Antrag der Klägerin nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss vom 22. Februar 2017 der Erinnerung unter Verweis auf die Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 30. Januar 2017 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

Die zulässige Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin (§ 121 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG) hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Kosten für die Beiziehung eines Rechtsanwalts in der im Nichtigkeitsverfahren durchgeführten mündlichen Verhandlung am 6. September 2016 durch die Klägerin sind nicht erstattungsfähig. Die Erinnerung ist daher zurückzuweisen.

Wie im Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 21. Februar 2017 zutreffend ausgeführt, ist die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren dann angezeigt, wenn aufgrund eines parallelen Verletzungsverfahrens besondere Anforderungen einen Abstimmungsbedarf generieren. Dies kann aber nur dann der Fall sein, wenn das Verletzungsverfahren noch anhängig ist. Da vorliegend das Verletzungsverfahren zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (nur diese Kosten wurden nicht für erstattungsfähig erklärt) bereits rechtskräftig abgeschlossen war, bestand zu diesem Zeitpunkt kein Erfordernis mehr, Angriffs- und Verteidigungsstrategien abzustimmen. Die Möglichkeit der Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO stellt keine besondere Verteidigungsstrategie des Nichtigkeitsverfahrens dar; sie ist immer dann möglich, wenn das Patent, auf das sich eine im Zivilverfahren rechtskräftig festgestellte Verletzung gründet, im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand hat. Dies erfordert aber keine besondere Abstimmung hinsichtlich des Angriffs bzw. der Verteidigung in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens. Im Übrigen bestehen vorliegend erhebliche Zweifel an einer engen Abstimmung zwischen dem Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf der Klägerseite bereits deshalb, weil zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am 6. September 2017 den Prozessvertretern der Klägerin offenbar nicht bekannt war, dass das Verletzungsverfahren am 11. Juni 2016 abgeschlossen worden war.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt. Nach Auffassung des Senats fällt die Erstattung von Kosten nach Abschluss des Verletzungsverfahrens nicht unter die zitierte Entscheidung des BGH.

### III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Klägerin aufzuerlegen (§ 84 Abs. 2, 99 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Engels

Kopacek

Zimmerer

Me