



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 45/16 (EP)

KoF 5/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Münzberg

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 20. Dezember 2019 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert für das Erinnerungsverfahren wird auf 6.146,90 € festgesetzt.

Gründe:

I.

Aufgrund des Urteils des Senats vom 20. November 2018, mit dem der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt worden waren, hat die Rechtspflegerin auf den Antrag der Klägerin vom 7. Dezember 2018 mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 20. Dezember 2019 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden und der Höhe nach unstreitigen Kosten auf 41.961,40 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich aus Patentanwaltskosten in Höhe von 11.802,50 €, Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.146,90 € und von der Klägerin verauslagten Gerichtskosten in Höhe von 24.012,00 € zusammen. Die Rechtsanwaltskosten, deren Erstattungsfähigkeit die Beklagte im Kostenfestsetzungsverfahren bestritten hatte und die sich aus der 1,3-fachen Verfahrensgebühr auf der Grundlage des Nichtigkeitsstreitwerts sowie der Post- und Telekommunikationspauschale zusammensetzen, hat die Rechtspflegerin dabei mit der Begründung zuerkannt, sie seien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 427) bei einem parallelen Verletzungsverfahren erstattungsfähig. Zwar habe vorliegend nur ein verbundenes Besichtigungs- und Beweisverfahren ... stattgefunden, dieses sei jedoch ein Verfahren, das mit einem Verletzungsverfahren vergleichbar sei. Denn der Begriff ... in Patentanspruch 1 des Streitpatents sei sowohl im Nichtigkeits- als auch im Besichtigungsverfahren zwischen den jeweiligen Parteien dieser Verfahren streitig gewesen, worauf die Klägerin in ihrer Nichtigkeitsklage ausdrücklich hingewiesen habe. Dass Antragstellerin des Besichtigungsverfahrens nicht die Beklagte selbst, sondern ihre Lizenznehmerin gewesen sei, spiele keine Rolle, da Letztere eine mit der Beklagten wirtschaftlich verbundene Dritte sei.

Gegen den Ansatz der Rechtsanwaltskosten wendet sich die Beklagte, deren Verfahrensbevollmächtigten der angefochtene Beschluss am 20. Januar 2020 zugestellt worden war, mit ihrer Erinnerung vom 31. Januar 2020. Ihrer Auffassung nach handle es sich bei diesen um keine erstattungsfähigen Kosten. Ein paralleles Verletzungsverfahren sei unstreitig nicht anhängig gewesen. Das Besichtigungs- und

Beweisverfahren sei schon nicht von der Beklagten, sondern von einer dritten Partei betrieben worden. Es sei auch nur für wenige Wochen anhängig gewesen, so dass ein Abstimmungsbedarf mit dem Nichtigkeitsverfahren nicht bestanden habe. Der Ausgang des Besichtigungs- und Beweisverfahrens hätte durch das Nichtigkeitsverfahren auch nicht mehr beeinflusst werden können. Der Eingriff in die Rechte des mutmaßlichen Verletzers sei im Besichtigungs- und Beweisverfahren wesentlich milder als im Verletzungsverfahren und auch an die Bestandskraft des Klagepatents bestünden geringere Anforderungen. Dass in beiden Verfahren derselbe im Patentanspruch des Streitpatents verwendete Begriff streitig gewesen sei, könne einen Abstimmungsbedarf nicht begründen, da streitpatentgemäße Merkmale in allen Verfahren stets auszulegen seien. Das Besichtigungs- und Beweisverfahren könne daher nicht mit einem Verletzungsverfahren gleichgesetzt werden, bei dem allein Doppelvertretungskosten erstattungsfähig seien.

Die Beklagte beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Dezember 2019, Az. 3 Ni 45/16 (EP) – KoF 5/19, zu ändern und die Kosten auf EUR 35.814,50 nebst Zinsen festzusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Zutreffend sei es zwar, dass es „nur“ zu einem Besichtigungs- und Beweisverfahren gekommen sei. Dieses stelle aber bereits ein Verletzungsverfahren i.S.d. § 143 PatG dar, da hiermit ein Anspruch aus dem Klagepatent verfolgt werde. Dass es sich nur um vorbereitende Ansprüche und noch nicht um den Unterlassungsanspruch selbst handle, spiele keine Rolle. Es sei nichts dafür ersichtlich, dass der Bundesgerichtshof den Begriff des Verletzungsverfahrens, bei dessen Vorliegen

Rechtsanwaltskosten erstattungsfähig seien, enger – z.B. nur im Sinne eines „Patentverletzungs-Hauptsacheverfahrens“ – als ein Verfahren nach § 143 PatG verstanden wissen wolle. Selbst wenn dies unterstellt würde, bestünde eine vergleichbare typische Aufgabenstellung bei der Vertretung des vermeintlichen Verletzers. Dass ein Besichtigungs- und Beweisverfahren in dessen Rechte weniger stark eingreife als die Verfolgung des Unterlassungsanspruchs, treffe nicht zu; manchmal könne sogar das Gegenteil der Fall sein. Ungeachtet dessen müsse bei der Vertretung des vermeintlichen Verletzers geprüft werden, ob und welche Aussichten eine Nichtigkeitsklage habe, so dass das Besichtigungs- und Beweisverfahren und das Nichtigkeitsverfahren miteinander zu koordinieren seien. Auf den baldigen Abschluss des Besichtigungs- und Beweisverfahrens komme es nicht an, denn bereits die Erarbeitung der zuvor eingereichten Nichtigkeitsklage habe eine enge Auseinandersetzung mit dem Besichtigungs- und Beweisverfahren erfordert. Damit sei aber die Verfahrensgebühr für den Rechtsanwalt schon angefallen. Die fehlende Personenidentität zwischen dem von der Lizenznehmerin der Beklagten betriebenen Besichtigungs- und Beweisverfahren und der sich gegen die Beklagte selbst richtenden Nichtigkeitsklage stehe nach BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 der Erstattungsfähigkeit nicht entgegen, da es um den Abstimmungsbedarf des Verletzungsbeklagten gehe, der in beiden Verfahren bestehe.

II.

Die Erinnerung der Beklagten ist zwar zulässig, insbesondere form- und fristgerecht, in der Sache aber unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Rechtspflegerin die von der Klägerin geltend gemachten Rechtsanwaltskosten im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss berücksichtigt. Das Erinnerungsvorbringen gibt für eine abweichende Beurteilung keine Veranlassung.

1. Nach § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Erstattungsfähig sind danach auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen von Rechts- und Patentanwälten der Kostengläubigerin, allerdings nur insoweit, wie diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dies gilt auch für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts.

Die Notwendigkeit angefallener Kosten beurteilt sich dabei nach einem objektiven Maßstab. Hierfür ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte. Sie darf hiermit ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen, ist aber gehalten, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigte III; BGH NJW 2007, 2257; 2007, 3723).

Inwieweit Doppelvertretungskosten durch die Inanspruchnahme eines Patent- und eines Rechtsanwalts notwendig sind, beurteilt sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dabei aufgrund einer typisierenden Betrachtungsweise (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 23 f. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 75 Rn. 27 - Kosten des Patentanwalts II). Danach wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren). Maßgebend hierfür ist vor allem der Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, die ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren ermöglichen soll. Dies erfordert u.a. detaillierte Kenntnis der konkreten Verfahrenssituation im jeweils anderen Rechtsstreit und der für den weiteren Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen. Eine Doppelvertretung ist allerdings selbst im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtstreits nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig anzusehen. So besteht etwa nach rechtskräftigem Abschluss

des Verletzungsrechtstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung mehr (BGH GRUR 2013, 427 Rn. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

2. Nach diesen Grundsätzen sind vorliegend die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten in Form der Verfahrensgebühr nebst Auslagenpauschale erstattungsfähig. Denn bei dem von der Lizenznehmerin der Beklagten betriebenen Besichtigungs- und Beweisverfahren ... handelt es sich um ein Verletzungsstreitverfahren, das bei der Klägerin zu einem Abstimmungsbedarf mit dem Nichtigkeitsverfahren führte; die bis zur Beendigung dieses Besichtigungs- und Beweisverfahren angefallenen Rechtsanwaltskosten sind daher nach der höchstrichterlichen Entscheidung der Klägerin von der Beklagten zu erstatten.

a) Das – entsprechend der sog. „Düsseldorfer Besichtigungspraxis“ (vgl. hierzu Busse/Kaess, PatG, 8. Aufl., § 140c Rn. 23) – aus dem selbständigen Beweisverfahren (§§ 485 ff. ZPO) und der Besichtigungsanordnung nach § 140c Abs. 3 PatG zusammengefasste Besichtigungs- und Beweisverfahren ... ist ein Verletzungsstreitverfahren, da es sich um eine Patentsache i.S.d § 143 PatG handelt (vgl. Busse/Kaess, PatG, 8. Aufl., § 143 Rn. 62). Das Beweisverfahren nach den §§ 485 ff. ZPO stellt dabei nicht anderes als eine vorweggenommene Beweisaufnahme eines künftigen oder bereits anhängigen, aber noch nicht bis zur Anordnung der konkreten Beweisaufnahme fortgeschrittenen Prozess dar, die dazu bestimmt ist, einer Partei ein gefährdetes Beweismittel zu erhalten (vgl. Schreiber in: Münchener Kommentar zur ZPO, 5. Aufl., § 485 Rn. 1; Huber in: Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., § 485 Rn. 2). Der ein Hauptsacheverfahren vorbereitende Charakter des selbständigen Beweisverfahrens kommt dabei u.a. auch in der Möglichkeit nach § 494a Abs. 1 ZPO zum Ausdruck, auf Antrag des vermeintlichen Patentverletzers eine Frist zur Klageerhebung in der Hauptsache auf Antrag des vermeintlichen Patentverletzers anzuordnen zu können (vgl. Busse/Kaess, PatG, 8. Aufl., § 140c Rn. 36 m.w.N.). Die zwischen den Parteien streitige Frage, ob das Besichtigungs- und Beweisverfahren weniger oder im Einzelfall sogar stärker in die Rechte des

vermeintlichen Patentverletzers eingreift, spielt für die Charakterisierung des Verfahrens als Verletzungsstreitverfahren keine Rolle, da es hierfür allein darauf ankommt, ob Ansprüche aus einem Patent gerichtlich verfolgt werden, und nicht auch darauf, wie stark der Eingriff in die Rechte der Verfahrensbeteiligten infolge der Durchführung eines solchen Verfahrens ist.

b) Nach der Rechtsprechung des BGH müssen das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren zeitgleich anhängig gewesen sein (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren). Das war vorliegend der Fall. Unter Anhängigkeit eines Rechtsstreits ist der Zeitraum zwischen Klageeinreichung bei Gericht (vgl. hierzu Zöller/Greger, ZPO, 33. Aufl., § 253 Rn. 4) und der rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens (vgl. hierzu Zöller/Althammer, ZPO, 33. Aufl., § 72 Rn. 3) zu verstehen. Da die vorliegende Nichtigkeitsklage bereits am 4. Juni 2018 beim Bundespatentgericht einging, während das Besichtigungs- und Beweisverfahren erst mit Ablauf der Berufungsfrist des (ausweislich der Anlage 1 zum Schriftsatz der Klägerin vom 25. Februar 2019, Bl. 31 ff. GA) am 5. August 2016 verkündeten Urteils des LG ... , mithin erst am 5. September 2016 beendet war, lag für den Zeitraum von drei Monaten eine zeitgleiche Anhängigkeit beider Verfahren vor.

c) Für die Klägerin, auf deren nach objektiven Kriterien zu bewertende Sicht es für die Erstattungsfähigkeit der von ihr geltend gemachten Kosten ankommt, lag auch ein – ebenfalls objektiv zu beurteilender – Abstimmungsbedarf für beide Verfahren vor.

Nach Zustellung des Antrags auf Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens und Duldung der Besichtigung stellte sich für die Klägerin zwangsläufig die Frage, ob und ggf. wie sie hierauf reagieren sollte. Zwar sind die genauen Daten der Einreichung der Antragsschriften nicht bekannt, aus den Aktenzeichen des LG ... ergibt sich aber, dass dies noch im Jahr 2015 erfolgt sein muss. Zu den Überlegungen, die ein in Anspruch genommener vermeintlicher Patentverletzer

anstellen muss, gehören u.a. die Frage, ob er im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit das Klagepatent verletzt hat und ob dieses, falls eine Verletzung danach möglich ist, bestandskräftig ist. Diese Überlegungen sind dabei schon ab dem Zeitpunkt nahegelegt, zu dem eine solche mögliche Verletzung im Raum steht, also bereits im Zeitpunkt des Erhalts einer Berechtigungsanfrage oder einer Unterlassungsverpflichtung. Die Einholung anwaltlichen Rates zur Klärung dieser Fragen ist aber auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt erforderlich, in dem der vermeintliche Verletzer vom Patentinhaber gerichtlich in Anspruch genommen wird, wobei es auf die Art des gerichtlichen Verfahrens nicht ankommt. Da, wie auch das Landgericht ... in seinem Urteil vom 22. Juni 2016 festgestellt hat, eine Patentverletzung hinreichend wahrscheinlich war ... , musste sich für die Klägerin zwangsläufig die Frage aufdrängen, ob sie einer Verurteilung wegen Patentverletzung nicht im Vorhinein damit begegnen kann, dass sie – was sie dann auch getan hat – erfolgreich eine Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhebt. Solange das Besichtigungs- und Beweisverfahren noch andauerte, war mithin die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem mit der Erstellung und Erhebung der Nichtigkeitsklage betrauten Patentanwalts notwendig, um – wie der Bundesgerichtshof typisierend festgestellt hat (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rdnr. 28-30 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 28-30 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) – den Vortrag beider Verfahren aufeinander abzustimmen. Da bei Anhängigkeit der Nichtigkeitsklage das Besichtigungs- und Beweisverfahren noch anhängig war, sind mithin die Voraussetzungen für eine Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten dem Grunde nach gegeben.

d) Dem steht nicht entgegen, dass das Besichtigungs- und Beweisverfahren nicht von der Beklagten, gegen die sich die Nichtigkeitsklage allein richten kann (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), sondern von deren Lizenznehmerin beantragt wurde. Denn entgegen den Ausführungen der Beklagten reicht es für die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits aus, wenn der Verletzungsrechtsstreit von einem mit dem Patentinhaber wirtschaftlich verbundenen Dritten betrieben wird (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren). Infolge des Lizenzverhältnisses, das zwischen der Beklagten und der Klägerin im Besichtigungs- und Beweisverfahren als alleiniger Lizenznehmerin bestand, lag eine solche wirtschaftliche Verbindung zwischen der Klägerin im Verletzungsverfahren und der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren vor.

e) Der Umstand, dass die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten auf die während der zeitgleichen Anhängigkeit beider Verfahren angefallenen Kosten beschränkt ist, spielt vorliegend keine Rolle, da Rechtsanwaltskosten, die erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des Besichtigungs- und Beweisverfahrens angefallen sein können (insbesondere Gebühren für die Vertretung in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht), von der Klägerin nicht verlangt werden. Demgegenüber ist die allein zur Festsetzung beantragte Verfahrensgebühr bereits vor Beendigung des Besichtigungs- und Beweisverfahrens angefallen und daher neben der Auslagenpauschale, die bei einer anwaltlichen Tätigkeit stets verlangt werden kann, zu erstatten.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs. 2 Satz 2 zweiter Hs. PatG i.V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1, § 11 Abs. 2 Satz 7 RPfIG i.V.m. § 91 ZPO. Die Festsetzung des Gegenstandswertes beruht auf § 33 RVG; der Gegenstandswert entspricht dabei der Höhe nach den mit der Erinnerung angefochtenen Rechtsanwaltskosten.

4. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (BPatGE 53, 30) besteht keine Veranlassung.

Schramm

Schwarz

Münzberg