



# BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 41/16 (EP)

KoF 137/21

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitsache**

...



**betreffend das europäische Patent ...**

**(...)**

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 12. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter Dr. Himmelmann und Dr. Harth

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 11.095,60 € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 9. September 2021 Kostenfestsetzung beantragt. Sie hat unter anderem die Erstattung von Doppelvertretungskosten geltend gemacht und dies mit Schriftsatz vom 19. November 2021 näher begründet.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Rechtspflegerin die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 157.431,67 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Beklagten zurückgewiesen. Nach den Entscheidungen X ZB 11/12 und X ZB 6/12 des Bundesgerichtshofs sei es im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bei einem das Streitpatent

betreffenden parallel anhängigen Verletzungsprozess aufgrund der engen Verknüpfung beider Verfahren für die Partei erforderlich, die enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren gewährleistet werde. Im vorliegenden Verfahren seien aus dem Streitpatent parallel zum Nichtigkeitsverfahren das Verletzungsverfahren 2 O 252/11 vor dem Landgericht Mannheim sowie das dazugehörige Berufungsverfahren 6 U 14/12 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe und das letztinstanzliche Verfahren X ZR 31/17 vor dem Bundesgerichtshof anhängig gewesen. Parteien dieser Verfahren seien die Beklagte und ein Schwesterunternehmen der Klägerin gewesen. Außerdem seien wegen Verletzung des deutschen Teils des EP 1 746 444 B1 zwischen denselben Parteien Verletzungsverfahren anhängig gewesen, und zwar vor dem Landgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen 2 O 63/11, dem Oberlandesgericht Karlsruhe unter dem Aktenzeichen 6 U 13/12 und vor dem Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen X ZR 30/17. Die Parteien dieses Verfahrens hätten insoweit die Vertretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt wählen dürfen.

Allerdings seien die o. a. Verletzungsverfahren letztlich durch Beschlüsse des Bundesgerichtshofs vom 13. März 2018 beendet worden. Somit hätten die Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 27. September 2018 nicht mehr vorgelegen. Es habe keine Notwendigkeit mehr bestanden, das Nichtigkeits- und die Verletzungsverfahren zu koordinieren. Mithin seien die Verfahrensgebühr des Rechtsanwalts in I. Instanz und die Auslagenpauschale erstattungsfähig, nicht jedoch die Terminsgebühr und das Tagegeld anlässlich des Termins zur mündlichen Verhandlung. In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. August 2019 (5 Ni 17/16 (EP)) und auf die Beschlüsse des BGH vom 18. Dezember 2012 (X ZB 11/12, GRUR 2013, 427; X ZB 6/12, GRUR 2013, 430) zu verweisen.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 8. März 2022 Erinnerung eingelegt und zur Begründung vorgetragen, die Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens, die mit der Beklagten des Verletzungsverfahrens, der 3... GmbH, konzernverbunden sei, habe die Nichtigkeitsklage nur zu dem Zweck erhoben, um der Beklagten des Verletzungsverfahrens ein Restitutionsverfahren gegen das rechtskräftige Urteil in dem Verletzungsverfahren zu ermöglichen. Das Nichtigkeitsverfahren der Klägerin habe allein der Vorbereitung eines Restitutionsverfahrens gedient, also der Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens durch die konzernverbundene 3... GmbH. Um sicherzustellen, dass eine mögliche Änderung des Streitpatents (möglichst) nicht dazu führe, dass die angegriffene Ausführungsform nicht mehr in den Schutzbereich des Streitpatents falle, sei es zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung I. Instanz in dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich gewesen, dass der Rechtsanwalt an dieser Verhandlung teilgenommen habe. Es sei deshalb notwendig gewesen, dass der Rechtsanwalt während des gesamten Nichtigkeitsverfahrens ein mögliches Restitutionsverfahren im Blick behalten habe. Die Drohung mit einem Restitutionsverfahren sei mit einem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar. Wie während eines parallelen Verletzungsverfahrens habe auch hier die Nichtigkeitsklage dazu gedient, das Verletzungsverfahren im Sinn des Nichtigkeitsklägers bzw. eines konzernverbundenen Unternehmens zu beeinflussen. Es habe deshalb Abstimmungsbedarf bestanden zwischen dem Vorbringen der Beklagten in dem Nichtigkeitsverfahren und dem drohenden Restitutionsverfahren.

Mit Schreiben vom 18. März 2022 hat die Rechtspflegerin darauf hingewiesen, dass schon mehrfach entschieden worden sei, dass eine Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten wegen einer drohenden Restitutionsklage nicht in Betracht komme. Der Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens sei ebenso ungewiss wie der Umstand, ob überhaupt Restitutionsklage erhoben werde. Eine rein vorsorgliche Doppelvertretung sei nicht gerechtfertigt und könne kostenrechtlich nicht zu Lasten der unterlegenen Partei gehen.

Mit Schriftsatz vom 30. März 2022 hat die Beklagte an ihrer Auffassung fest gehalten und vorgetragen, hier bestehe ein seltenes Konglomerat von drei verschiedenen Verfahren über insgesamt sieben Instanzen.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt

in Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses die Terminsgebühr und das Tagegeld des Rechtsanwalts in I. Instanz als von der Klägerin an die Beklagte zu erstattende Kosten festzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerin und Klägerin beantragt mit Schriftsatz vom 4. Mai 2022 sinngemäß

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, was den Parteien mit Schreiben vom 18. Mai 2022 mitgeteilt worden ist, und hat die Erinnerung dem Senat vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 ZPO statthafte Erinnerung ist zulässig, aber unbegründet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, juris, Leitsatz 3 und Rn. 26; Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 6/12, juris, Orientierungssatz 1 und Rn. 26) ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben

einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.

Die das Streitpatent betreffenden Verletzungsklagen sind nach den Angaben der Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 19. November 2021 jeweils am 13. März 2018 durch Zurückweisung von Nichtzulassungsbeschwerden mit Beschlüssen des Bundesgerichtshofs mit den Aktenzeichen X ZR 31/17 und X ZR 30/17 beendet worden, weshalb mit dem Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 41/16 (EP), das am 27. September 2018 mündlich verhandelt worden ist, nicht zeitgleich ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig war und deshalb nicht nach der zitierten Rechtsprechung des BGH die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen war.

Zwar können Doppelvertretungskosten erstattungsfähig sein, wenn eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt (*Busse/Keukenschrijver*, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 91 Rn. 91). Der Senat hält aber die Drohung mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahren für vergleichbar.

Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09, juris, Rn. 22) ausgeführt:

„[Z]war [war] zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage ... zwischen den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig ..., infolge der Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil ... jedoch nicht (mehr) zum für die Terminsgebühr ... relevanten Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ... [N]ach Auffassung des Senats [ist] aus Billigkeitserwägungen neben der Verfahrens- und

Terminsgebühr für den beauftragten Anwalt in Bezug auf den mitwirkenden Anwalt nur eine Gebühr, nämlich die Verfahrensgebühr, anzuerkennen ... Maßgebend hierfür ist, dass mit Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil ... in Bezug auf die mündliche Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ... erkennbar keinerlei Abstimmungsbedarf mehr zwischen Patent- und Rechtsanwalt bestand. Eine Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt in der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung war ... auch unter Zugrundelegung einer insoweit gebotenen ex-ante Beurteilung nicht mehr notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, so dass in Anbetracht der beiden Parteien obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu halten ..., die in der mündlichen Verhandlung angefallene Terminsgebühr für den ... mitwirkenden Anwalt nicht mehr als erstattungsfähig anerkannt werden kann.“

Dieser Rechtsauffassung, an der der erkennende Senat festhält, hat sich der 5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2019, 5 Ni 17/16 (EP), juris, Rn. 14) angeschlossen und ausgeführt:

„Ist das Verletzungsverfahren ... abgeschlossen, so bestehen ... besondere... Anforderungen, die eine Abstimmung beider Verfahren auch in der mündlichen Verhandlung bedingen, nicht mehr, so dass eine Terminsgebühr für den Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt nicht zu den notwendigen Kosten des Rechtsstreits zählt.“

Schon zuvor hatte der 5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2018, 5 ZA (pat) 34/18, juris, Rn. 16, 17) entschieden:

„Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, 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 Rn. 26 –

Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren). Hintergrund dieser Rechtsprechung ist in erster Linie ein sich aus der gleichzeitigen Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage ergebender Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, um ein idealerweise widerspruchsfreies Vorgehen in beiden Verfahren zu ermöglichen (BGH, Rn. 30 – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren).

Die Voraussetzungen, nach denen den Klägerinnen die Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten sind, liegen jedoch nicht vor, da im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung ... die gegen die Klägerinnen geführten Verletzungsprozesse aus dem Streitpatent bereits ... abgeschlossen waren. Die Urteile des OLG Münchens ... hatten Rechtskraft erlangt ... Ein weiterhin bestehender Abstimmungsbedarf ist ... nicht erkennbar, so dass die Terminsgebühr nicht als kostenrechtlich objektiv erforderlich und geeignet erscheinende Maßnahme zur Rechtsverfolgung anzuerkennen ist.“

Der 4. Senat des BPatG (Beschluss vom 5. Mai 2017, 4 ZA (pat) 8/17, juris, Rn. 11) hat entschieden:

„[D]ie Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren [ist] 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 ... 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.“

Ähnlich hat sich der 6. Senat des BPatG (Beschluss vom 17. Juli 2019, 6 ZA (pat) 43/18, juris, Rn. 27) geäußert.

Angesichts dieser einhelligen und überzeugenden Rechtsprechung ist die Drohung mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar, weshalb die Erinnerung der Beklagten vom 8. März 2022 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 zurückzuweisen ist.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Hartlieb

Dr. Himmelmann

Dr. Harth