



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 32/19 (EP)  
verbunden mit  
6 Ni 33/19 (EP)  
KOF 61/21

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

**(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 3. Januar 2023 durch die Vorsitzende Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin zu 2 gegen den Beschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 9. Dezember 2021 wird zurückgewiesen.
2. Der Klägerin zu 2 hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem Gegenstandswert in Höhe von 22.066,80 Euro zu tragen.

## **Gründe:**

### **I.**

Mit ihrer Erinnerung begehrt die Klägerin zu 2 die Erstattung einer rechtsanwaltlichen Terminsgebühr.

Dem unter dem Aktenzeichen 6 Ni 32/19 (EP) geführten Patentnichtigkeitsverfahren war sie in erster Instanz auf Klägerseite beigetreten. Mit Urteil vom 18. März 2021 hatte der Senat das europäische Patent ... mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof wird unter dem Aktenzeichen ... geführt.

Mit Antrag vom 29. April 2021 hat die Klägerin zu 2 die Festsetzung der Kosten beantragt und dabei neben den Kosten einer patentanwaltlichen Vertretung u. a. die Festsetzung einer gem. Nr. 3104 VV RGV zu erstattenden 1,2 Terminsgebühr i. H. v. 22.066,80 Euro für ihren Rechtsanwalt begehrt, der ebenfalls an der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2021 mitgewirkt hat. Dazu hat sie vorgetragen, dass eine Doppelvertretung notwendig gewesen sei, da sie als Streitverkündete an den Verletzungsklagen am Landgericht D... (Aktenzeichen ...) und am Landgericht M... (Aktenzeichen ...) beteiligt gewesen sei.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 9. Dezember 2021 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die von der Beklagten der Klägerin zu 2 zu erstattenden Kosten auf insgesamt ... Euro festgesetzt, eine Verzinsung dieser Summe angeordnet und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2 zurückgewiesen. Zu der als nicht erstattungsfähig erachteten rechtsanwaltlichen Terminsgebühr hat die Rechtspflegerin ausgeführt, dass eine Doppelvertretung im Termin vom 18. März 2021 nicht erforderlich gewesen sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei es in Patentnichtigkeitsverfahren bei einem das Streitpatent betreffenden, parallel anhängigen Verletzungsverfahren

aufgrund der engen Verknüpfung beider Verfahren für eine Partei erforderlich, die enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren gewährleistet werde. Nach dem Vortrag der Klägerin zu 2 sei das parallele Verletzungsverfahren vor dem Landgericht D... (Aktenzeichen ...) bereits Anfang Dezember 2020 durch Klagerücknahme beendet worden, und es sei nachfolgend nur noch um die Kostenfestsetzung gestritten worden. Ein Abstimmungsbedarf, der eine Doppelvertretung hätte rechtfertigen können, habe am Tag der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2021 nicht bestanden. Da eine Doppelvertretung nicht erforderlich gewesen sei, sei die begehrte Terminsgebühr des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht zu erstatten.

Gegen den ihr am 10. Januar 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Klägerin zu 2 mit Schriftsatz vom 24. Januar 2022, eingegangen am selben Tag, im Umfang der nicht festgesetzten rechtsanwaltlichen Terminsgebühr Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung führt sie aus, am Tag der Klagerücknahme vor dem Landgericht D... habe die Beklagte eine weitere Klage aus dem Streitpatent beim Landgericht M... gegen die Klägerin zu 1 erhoben (Aktenzeichen ...). Auch in diesem vor dem Landgericht M... geführten Verfahren sei der Klägerin zu 2 der Streit verkündet worden, sodass ihr erneut Regressansprüche gedroht hätten. Sie sei dem Verletzungsverfahren vor dem Verhandlungstermin in vorliegender Sache nicht beigetreten. Da auch diese Verletzungsklage Anfang Juni 2021 zurückgenommen worden sei, sei es später zu keinem Beitritt mehr gekommen. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 18. März 2021 sei eine Doppelvertretung dennoch angezeigt gewesen, weil der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens Auswirkungen auf das zu diesem Zeitpunkt anhängige parallele Verletzungsverfahren gehabt habe, in dem der Klägerin zu 2 bereits zu diesem Zeitpunkt der Streit verkündet gewesen sei.

Die Klägerin zu 2 beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 9. Dezember 2021 im Umfang der Zurückweisung aufzuheben und Kosten in Höhe von 22.066,80 Euro betreffend eine 1,2 Terminsgebühr ihres mitwirkenden Rechtsanwalts als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Beklagte hat sich zum Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2 und im Erinnerungsverfahren nicht zur Sache geäußert.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die auf die Erstattung der rechtsanwaltlichen Terminsgebühr beschränkte Erinnerung der Klägerin zu 2 ist nach § 84 Abs. 2 S. 2 HS 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin zu 2 geltend gemachten Kosten für die Teilnahme ihres mitwirkenden Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 sind von der Rechtspflegerin zu Recht nicht als notwendige Kosten nach § 84 Abs. 2 S. 2 PatG, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO festgesetzt worden, da eine Doppelvertretung nicht erforderlich gewesen ist.

Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung

notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 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 (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12 – GRUR 2013, 427 LS; BPatG, Beschluss vom 12. September 2022 – 2 Ni 41/16 (EP) – KoF 137/21 – GRUR-RS 2022, 31407).

Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 18. März 2021 war jedoch kein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig, an dem die Klägerin zu 2 beteiligt war und welcher eine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren gerechtfertigt hätte.

Dies gilt zunächst hinsichtlich des vor dem Landgericht D... geführten Verfahrens (Aktenzeichen ...), da die dortige Verletzungsklage – wie von der Klägerin zu 2 vorgetragen – bereits im Dezember 2020 zurückgenommen worden war. Ein parallel vor dem Landgericht anhängiges Kostenfestsetzungsverfahren rechtfertigt keine Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren, insoweit besteht kein ersichtlicher Abstimmungsbedarf. Ein solcher wird von der Klägerin zu 2 auch nicht behauptet.

Die Streitverkündung in dem vor dem Landgericht M... parallel geführten Verletzungsverfahren (Aktenzeichen ...) rechtfertigt ebenfalls keine Doppelvertretung der Klägerin zu 2 im Termin vom 18. März 2021.

Der Sinn und Zweck einer Doppelvertretung liegt darin begründet, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stellt. Der mit der Beteiligung an beiden Verfahren verbundene Abstimmungsbedarf erfordert zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Nichtigkeitsverfahren typischerweise die Mitwirkung derjenigen anwaltlichen Vertreter, die mit der Vertretung der Partei im Verletzungsrechtsstreit betraut sind (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 6/12 – GRUR 2013, 430).

Zum Zeitpunkt des Termins der mündlichen Verhandlung im Patentnichtigkeitsverfahren war die Klägerin zu 2 an dem vor dem Landgericht M... geführten Verletzungsrechtsstreit jedoch nicht beteiligt. Einen Beitritt zum dortigen Verfahren hat sie weder damals noch zu einem späteren Zeitpunkt erklärt.

Durch die Streitverkündung als solche ist die Klägerin zu 2 nicht Prozessbeteiligte des parallelen Verletzungsverfahrens geworden. Im Falle eines Nichtbeitritts hat eine Streitverkündung auf den der Streitverkündung zu Grunde liegenden Rechtsstreit keinen Einfluss (vgl. BeckOK ZPO, 46. Edition, Stand 1. September 2022, § 74, Vorbem.). Gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 74 Abs. 2 ZPO wird der Rechtsstreit für diesen Fall ohne Rücksicht auf den Dritten fortgesetzt. Der unbeteiligte Dritte erlangt keinerlei Befugnisse innerhalb des laufenden Prozesses (vgl. MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 74, Rdnr. 5). Sucht er als Unbeteiligter vorprozessual anwaltlichen Rat, besteht für Prozessbevollmächtigte des parallelen Patentnichtigkeitsverfahrens insoweit kein Abstimmungsbedarf, für welchen der im Patentnichtigkeitsverfahren unterliegenden Partei billigerweise Kosten in Rechnung gestellt werden könnten.

Daher war die Erinnerung zurückzuweisen.

### III.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

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