



# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 72/09

zu

3 Ni 30/08 (EU)

verbunden mit

3 Ni 35/08 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 0 711 887**  
**(DE 595 00 006)**

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren der Klägerin 3)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Dipl.-Ing. Hildebrandt und der Richterin Prietzel-Funk am 22. Dezember 2010

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin zu 3) gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Juli 2009 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin zu 3) hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.

3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf € 4.726,67 festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Urteil des Senats vom 31. März 2009 sind dem Erinnerungsgegner die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens 1. Instanz auferlegt worden. Der Streitwert für das Verfahren 1. Instanz ist auf 150.000 € festgesetzt worden. Ein Patentverletzungsverfahren ist neben dem Nichtigkeitsverfahren nicht anhängig gewesen.

Die Erinnerungsführerin (Klägerin 3) hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie u. a. neben den für den bevollmächtigten Patentanwalt entstandenen Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Prozessgebühr, eine 1,2 Verhandlungsgebühr, den Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie dessen Reisekosten beansprucht. Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat die für die Doppelvertretung entstandenen Kosten als nicht gerechtfertigt angesehen und mit Beschluss vom 20. Juli 2009 die von dem Beklagten an die Klägerin zu 3) zu erstattenden Kosten des Nichtigkeitsverfahrens 1. Instanz auf € 9.184,50 nebst Zinsen unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags der Klägerin zu 3) festgesetzt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die geltend gemachten Doppelvertretungskosten für den Patent- und Rechtsanwalt seien nicht gerechtfertigt, weil kein Verletzungsverfahren zwischen den hier Beteiligten anhängig gewesen sei und die unstreitig gegenüber einer Abnehmerin der Erinnerungsführerin ausgesprochene Abmahnung, die nicht zu einer Verletzungsklage geführt und daher nicht zu der Koordination einer Verletzungs- mit einer Nichtigkeitsklage gezwungen habe.

Die Erinnerungsführerin hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt. Sie hält unter Hinweis auf die Rechtsprechung verschiedener Senate des Bundespa-

tentgerichts die Erstattung der geltend gemachten Doppelvertretungskosten einschließlich der Reisekosten für den beauftragten Rechtsanwalt schon grundsätzlich für gerechtfertigt, hier aber erst recht deswegen, weil von dem Beklagten als Patentinhaber eine Abnehmervernachlässigung gegen einen ihrer Kunden ausgesprochen worden sei. Dieser Kunde, ihr größter in der Bundesrepublik, habe sich an sie gewendet, nachdem er von dem Beklagten vernachlässigt worden sei. Sie habe sich zur Erhebung der Nichtigkeitsklage veranlasst gesehen, um einerseits ihre Kunden zu schützen und andererseits ihre eigene Verantwortlichkeit gegenüber dem Kunden im Vorfeld abzuwehren. Eine Koordination der Vorgehensweise gegenüber dem Kunden als Vernachlässigten und dem Beklagten als Vernachlässiger sei zwingend erforderlich gewesen.

Die Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 20. Juli 2009 abzuändern und die zu erstattenden Kosten unter Einschluss der weiteren Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt auf insgesamt 13.921,17 € festzusetzen.

Der Erinnerungsgegner ist dem Antrag entgegengetreten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die gem. § 23 Abs. 2 RpfVG zulässige Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg. Die geltend gemachten Kosten für den im Nichtigkeitsverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragten Rechtsanwalt waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 2 PatG.

Die einer obsiegenden Partei entstandenen Kosten sind nach § 91 ZPO erstattungsfähig, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Hierbei sind als notwendig nur Kosten für solche Handlungen anzusehen, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (Zöller/Herget, ZPO, 27. Aufl., § 91 Rn. 12). Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und alle Mittel zur Wahrung ihrer Interessen nutzen (vgl. Senat, GRUR-RR 2010, 401), wobei sie lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.).

Nach der neueren Rechtsprechung der Nichtigkeitsenate des Bundespatentgerichts gehören zu den für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten im Rahmen einer typisierenden Betrachtungsweise Doppelvertretungskosten jedenfalls dann, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffende Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesem Fall ist das Vorgehen in beiden Verfahren regelmäßig aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren (BPatG, GRUR 2009, 706; GRUR 2009, 707; Beschl.v. 12. März 2009 - 2 ZA (pat) 82/07 - juris) oder im Hinblick auf einen im Nichtigkeitsverfahren zu schließenden Vergleich, der das Streitverfahren in der Regel abschließend mit erledigt. Auch insofern ist ein beachtlicher Abstimmungsbedarf anerkannt worden (BPatG, GRUR 2009, 706).

Diese Fallgruppe ist indessen vorliegend nicht einschlägig, weil während des Nichtigkeitsverfahrens kein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig gewesen ist.

Der Auffassung der Erinnerungsführerin, die Interessenlage bei einer - die Erstattung von Doppelvertretungskosten rechtfertigende - anhängigen parallelen Patent-

verletzungsklage sei mit der Interessenlagen bei einer Abnehmerverwarnung vergleichbar, bei der ein Rechtsanwalt zur Abwehr der von einem Abmahner gegen den Kunden gerichteten Ansprüche mitwirke, kann jedenfalls vorliegend nicht gefolgt werden. Der Abnehmerverwarnung liegt die Situation zugrunde, dass ein Schutzrechtsinhaber sein angeblich bzw. vermeintlich verletztes Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern gegenüber dessen Abnehmern geltend macht. Bereits die Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber den Abnehmern kann - unabhängig davon, ob sie berechtigt ist oder nicht - zu einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in die Kundenbeziehungen des mit dem Inhaber des Schutzrechts konkurrierenden Herstellers führen. Verwarnt bei einer wie vorliegend gegebenen Lieferung eines Herstellers der Patentinhaber den Abnehmer, nimmt er sein Schutzrecht nicht nur gegenüber dem Abnehmer, sondern notwendigerweise auch gegenüber dem Hersteller in Anspruch. Denn wenn der Abnehmer, wie vom Patentinhaber behauptet, sein Patent verletzt, erweist sich notwendigerweise auch die Tätigkeit des Herstellers als Eingriff in das Schutzrecht, ohne dass der Verwarnende dies ausdrücklich behaupten müsste (vgl. BGH GRUR 2007, 313 - Funkuhr II). Dies alles rechtfertigt aber vorliegend nicht die Annahme, die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen. Zwar mag eine Nichtigkeitsklage unmittelbare Auswirkungen auf die Verwarnungssituation haben, so dass eine rechtliche Abstimmung beider Verfahren geboten sein kann und wegen der insoweit maßgeblichen Rechtsfragen die Mitwirkung eines Rechtsanwalts auch im Nichtigkeitsverfahren als zur vollen Wahrnehmung der eigenen Belange sachdienlich angesehen werden kann. Dies gilt jedoch nur, soweit der Verwarnende selbst die Nichtigkeitsklage gegen den Patentinhaber erhebt. Vorliegend hat jedoch die Erinnerungsführerin als Herstellerin die Nichtigkeitsklage erhoben, und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem weder eine Verletzungsklage gegen den Abnehmer anhängig war, noch eine Androhung von Regressansprüchen seitens des Abnehmers gegenüber der Erinnerungsführerin erfolgt ist. Weder gab es besonders schwierige rechtliche Fragen, die sich etwa durch den Abschluss eines Vergleichs des Patentinhabers mit der Erinnerungsführerin hätten

ergeben können, zu klären, noch standen Fragen der Auslegung des Streitpatents oder eines eingeschränkt zu verteidigenden Patents im Zusammenhang mit der Koordinierung zweier paralleler Verfahren im Raum. Die Nichtigkeitsklageschrift lässt auch nicht darauf schließen, dass die Behandlung gravierender Rechtsprobleme hätte anstehen können. Die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts im Kostenfestsetzungsverfahren ist daher zu Recht abgelehnt worden.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 97 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht dem Wert der über die festgesetzten Kosten hinausgehend geltend gemachten Rechtsanwaltskosten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hildebrandt

Prietzl-Funk

Pr