



BUNDESPATENTGERICHT

1 ZA (pat) 7/09
(zu 1 Ni 5/08 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juni 2010 unter Mitwirkung des Präsidenten Lutz sowie der Richter Schramm und Dr. Baumgart

beschlossen:

1. Die Erinnerung des Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Mai 2009 wird zurückgewiesen.
2. Der Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 7.223,49 €

Gründe

I.

Mit Urteil vom 8. Oktober 2008 hat der Senat das europäische Patent ... (Streitpatent) mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Die hiergegen eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 23. März 2010 (Az.: X ZR 3/09) zurückgewiesen. Der Streitwert für das Nichtig-

keitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 400.000,-- € festgesetzt worden. Während des Nichtigkeitsverfahrens war ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig, an dem dieselben Patent- und Rechtsanwälte wie im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren mitgewirkt haben.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt. Sie beansprucht darin insbesondere Gebühren für den mitwirkenden Rechtsanwalt.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Mai 2009 hat die Rechtspflegerin die der Klägerin von dem Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 28.081,13 € festgesetzt. Die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts wurden dabei in Höhe von 7.223,49 € in Ansatz gebracht.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung des Beklagten, mit der er die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Zur Begründung führt er im Wesentlichen aus, es sei zwar anzuerkennen, dass bei einem Nichtigkeitsverfahren und einem parallel dazu geführten Verletzungsrechtsstreit eine enge Abstimmung notwendig sei, die grundsätzlich die Beziehung des im Verletzungsverfahren tätigen Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren erforderlich mache. Im angegriffenen Beschluss sei aber unberücksichtigt geblieben, dass in dem parallel geführten Verletzungsverfahren sowohl der hier tätige Patentanwalt wie auch der mitwirkende Rechtsanwalt der Klägerin für diese als dortige Beklagte tätig gewesen seien. In diesem Fall werde die als Argument für die Beziehung des Rechtsanwalts des Verletzungsverfahrens angeführte Notwendigkeit einer engen Abstimmung auch ohne dessen Mitwirkung im Nichtigkeitsverfahren erreicht.

Die Klägerin tritt dem entgegen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

1. Die zulässige Erinnerung (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPfIG) hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Erstattungsfähigkeit von Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren bestimmt sich nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und nicht auf Grundlage einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG, der unmittelbar die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts regelt (Senat, BPatGE 51, 67, 69 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I, BPatGE 51, 72, 73 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II, BPatG, Beschluss vom 31. März 2010, 10 ZA (pat) 5/08 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III, veröffentlicht in juris, jeweils m. w. N).

Die nach § 91 Abs. 1 ZPO für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten sind grundsätzlich durch eine Prüfung im Einzelfall zu ermitteln. Bei der Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftliche vernünftig Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.

Der Senat hält daran fest, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (BPatGE a. a. O. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II).

Bei einer derartigen Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtig-

keitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BPatG a. a. O.).

Die Klägerin durfte daher davon ausgehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren aufgrund des anhängigen parallelen Verletzungsverfahrens notwendig ist.

Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass im vorliegenden Fall - wie auch in dem der Entscheidung BPatGE a. a. O. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II zugrundeliegenden Fallgestaltung - der im Patentnichtigkeitsverfahren auf Seiten der Klägerin tätige Patentanwalt auch im Verletzungsverfahren mitgewirkt hat. Dies ergibt sich schon aus dem Rechtsgedanken des § 143 Abs. 3 PatG. Diese Vorschrift privilegiert die Mitwirkung eines Patentanwalts im Patentstreitverfahren wegen der dort gegebenen juristischen und technischen Gemengelage, die jedoch in gleicher Weise dem Patentnichtigkeitsverfahren immanent ist. Der Sinn dieser Vorschrift würde in ihr Gegenteil verkehrt, wenn die in ihr vorgesehene Kostenerstattung für den im Verletzungsstreit mitwirkenden Patentanwalt dazu führen würde, dass die Kosten für den im Patentnichtigkeitsverfahren beteiligten Rechtsanwalt nicht mehr als notwendig nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen würden.

Wegen der bereits auf Grundlage einer typisierenden Betrachtungsweise bestehenden Kostenpflicht für den mitwirkenden Rechtsanwalt kann die Frage, ob nicht angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens mit einer umfangreichen Beweisaufnahme durch Augenschein sowie Zeugeneinvernahme und der damit über den Regelfall hinausgehenden besonderen rechtlichen Fragestellungen aufgrund einer Betrachtung im Einzelfall (vgl. BPatG a. a. O. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III) eine Kostentragungspflicht für einen mitwirkenden Rechtsanwalt anzuerkennen wäre.

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

Lutz

Schramm

Dr. Baumgart

Ko