

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 4 ZA (pat) 50/10 zu 4 Ni 42/07

**Entscheidungsdatum:** 26. Oktober 2010

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** GG Art. 3 Abs. 1  
PatG § 84 Abs. 2  
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1

---

### Mitwirkender Rechtsanwalt II

1. Bei der Kostenfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren ist die Berücksichtigung der Kosten eines neben dem Patentanwalt als Vertreter mitwirkenden Rechtsanwalts nicht deshalb ausgeschlossen, weil im parallelen Verletzungsverfahren nicht der Inhaber des angegriffenen Patents, sondern dessen Lizenznehmer als Kläger auftritt.
2. Die in der Frage einer Kostenerstattung von Doppelvertretungskosten uneinheitliche Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts begründet keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG.



# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 50/10  
zu 4 Ni 42/07

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das deutsche Patent DE ...**

**hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 26. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Rauch und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Voit

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 15. Februar 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 77.476,99 €.

**Gründe**

**I.**

Mit nicht rechtskräftigem Urteil vom 21. Januar 2009 hat der Senat der gegen das Streitpatent gerichteten Klage stattgegeben und der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei neben den Kosten ihres Patentanwalts u. a. Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 41.964,94 € (41.190,00 € Gebühren nach RVG, 599,31 € Flugkosten und 175,63 € Hotelkosten) zuzüglich 130,05 € für 867 durch den Rechtsanwalt veranlassten Kopien und Kosten eines von ihr beauftragten privaten Sachverständigen in Höhe von 35.382,00 € (35.100,00 € Arbeitszeit gemäß Anlagen ROKH 2 und 3, 180,00 € Hotelkosten, 82,00 € Bahnfahrten und 20,00 € Taxikosten) geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Februar 2010 hat die Rechtspflegerin die erstattungsfähigen Kosten der Klägerin auf 118.458,56 € festgesetzt, wobei sie von der Forderung u. a. die auf den Rechtsanwalt, die Kopien und das Privatgutachten entfallenden Kosten abgesetzt hat. Zur Begründung heißt es hierzu in dem Beschluss u. a., die Notwendigkeit zur Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt folge nicht zwangsläufig aus der Tatsache, dass parallel zu dem Nichtigkeitsprozess ein Verletzungsrechtsstreit anhängig sei. Sie sei nur bei einer engen Verzahnung beider Verfahren anzunehmen, z. B. wenn ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren nicht ohne Einbeziehung des Verletzungsprozesses erfolgen könne. Daran fehle es hier schon deswegen, weil die Parteien im Nichtigkeits- und im Verletzungsverfahren nicht identisch seien; im Verletzungsverfahren trete nicht die hiesige Beklagte, sondern deren Lizenznehmerin als Klägerin auf. Auch im Übrigen sei die Notwendigkeit der Zuziehung eines Rechtsanwalts nicht dargelegt worden. Damit entfalle auch der Anspruch auf die Dokumentenpauschale betreffend die 867 Kopien für den mitwirkenden Rechtsanwalt.

Die Beauftragung eines privaten Sachverständigen könne zwar in Ausnahmefällen zu den berücksichtigungsfähigen Kosten gehören. Hier sei die Beauftragung des privaten Sachverständigen nach dem Vortrag der Erinnerungsführerin auch zu Recherchezwecken erfolgt. Eine Kostenerstattung komme insoweit aber nur in Betracht, wenn die auf das streitgegenständliche Patent entfallenden Recherchekosten gesondert ausgewiesen würden, was hier trotz entsprechenden Hinweises nicht geschehen sei. Daher seien die insoweit geltend gemachten Kosten nicht

erstattungsfähig (im Unterschied zu den von der Erinnerungsführerin ebenfalls geltend gemachten und im angefochtenen Beschluss in Höhe von 2.398,91 € festgesetzten Kosten zweier durch externe Dienstleister durchgeführten Recherchen).

Mit ihrer fristgerecht eingelegten Erinnerung verfolgt die Erinnerungsführerin ihr Begehren bzgl. der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts, der genannten Kopien und des Privatgutachters weiter. Sie beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 2010 abzuändern und ihrem Antrag bezüglich weiterer Kosten in Höhe von insgesamt 77.476,99 € stattzugeben,

hilfsweise,

die Rechtssache dem Europäischen Gerichtshof mit der Bitte um Vorabentscheidung gemäß Art. 267 AEUV vorzulegen zu der Frage, ob es sich bei den für die Einschaltung sowohl eines Patentanwaltes als auch eines Rechtsanwaltes in Höhe der nach RVG anfallenden Gebühren in einem Patentnichtigkeitsverfahren hinsichtlich eines Patents, auf dessen Grundlage ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig ist, um zumutbare und angemessene Kosten der obsiegenden Partei i. S. v. Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums handelt,

und

dies auch dann, wenn statt des Patentinhabers im Verletzungsverfahren ein Lizenznehmer oder anders angeblich Ermächtigter auftritt.

Zur Begründung bringt sie vor, eine Vertretung sowohl durch einen Patent- als auch durch einen Rechtsanwalt sei im Nichtigkeitsverfahren geboten, um eine Koordinierung beider Verfahren, insbesondere der teilweise schwierigen rechtlichen Aspekte zu ermöglichen. Dies gelte etwa - wie vorliegend - im Hinblick auf die Frage der Grenzen einer sog. Disclaimer-Lösung. Ferner bestehe Abstimmungsbedarf im Hinblick auf einen etwaigen, beide Verfahren umfassenden Vergleichsschluss und bzgl. der Frage, ob - und wenn ja welche - Auswirkungen eine beschränkte Verteidigung des Patents auf das Verletzungsverfahren habe.

Trotz der im vorliegenden Fall vorhandenen Personenverschiedenheit im Nichtigkeits- und im Verletzungsverfahren seien die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts dem Ersteren zuzurechnen, weil es sich in beiden Verfahren um dasselbe Schutzrecht handle und die Klage im Nichtigkeitsverfahren immer gegen den Patentinhaber zu richten sei, ungeachtet der Klägereigenschaft im Verletzungsprozess. Der Verletzungskläger könne seine Rechte ausschließlich vom Patentinhaber ableiten, gegen den die Nichtigkeitsklage aus Rechtsgründen zu erheben sei.

Dass eine Partei bereit sei, die Kosten der Doppelvertretung im Unterliegensfall selbst zu tragen, indiziere ebenfalls deren Erforderlichkeit und jedenfalls nicht die wirtschaftliche Unvernunft der Partei. Auch die Erinnerungsgegnerin sei in der mündlichen Verhandlung sowohl von Rechtsanwälten als auch von einer Patentanwältin vertreten worden. Im Übrigen müsse einer Partei auch im Hinblick auf die Besetzung der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts mit rechtskundigen und technischen Richtern gestattet sein, sich zur vollen Wahrnehmung ihrer Rechte ebenfalls durch einen Volljuristen und einen Patentanwalt vertreten zu lassen.

Im Übrigen ergebe sich die Erstattungsfähigkeit der Kosten beider Anwälte auch aus europarechtlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben, nämlich aus Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG, aus dem Justizgewährungsanspruch und aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 20, 103 Abs. 1 GG). Auch sei der

Gleichheitsgrundsatz verletzt, weil die Erstattung von Rechtsanwaltskosten für das Nichtigkeitsverfahren momentan entscheidend davon abhängt, vor welchem Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts die Klage verhandelt werde, worauf die Klagepartei keinen Einfluss habe.

Aus der Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwaltes resultiere auch die Berechtigung zum Ansatz der auf diesen entfallenden Kopienkosten.

Auch die Beauftragung des Privatsachverständigen sei erforderlich gewesen. Dieser habe mit Hilfe seines umfassenden Fachwissens Recherchen durchgeführt, die anderweitig nicht verfügbar gewesen seien. Dies habe eine schnelle, effektive und kosteneffiziente Recherche ermöglicht. Insgesamt habe der Sachverständige - entsprechend einer nunmehr vorgelegten Aufstellung und bezogen auf das vorliegende Verfahren - 351 Stunden abgerechnet.

Die Erinnerungsgegnerin tritt dem Vorbringen entgegen und bringt vor, vorliegend sei die Einschaltung eines mitwirkenden Rechtsanwalts vielleicht förderlich, keinesfalls aber notwendig gewesen; auch der Beauftragung eines Privatsachverständigen habe es nicht bedurft.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.

Sowohl hinsichtlich der Grundlagen als auch des Umfangs der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO). Eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG kommt nicht in Betracht, denn es liegt keine planwidrige gesetzliche Regelungslücke vor (vgl. Senatsbe-

schlüsse vom 24. Oktober 2006 - 4 ZA (pat) 36/06 zu 4 Ni 47/04 - und vom 29. Januar 2009 - 4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 43/05; vgl. auch Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31).

Es verbleibt somit bei der Regelung des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wonach die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten hat, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte (Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Auflage, RdNr. 9 zu § 91 ZPO).

1. Nach Maßgabe der genannten Vorschriften sind die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht erstattungsfähig.

In dem Beschluss vom 24. Oktober 2006 (4 ZA (pat) 36/06) hat der Senat die Zuziehung eines Rechtsanwalts zusätzlich zur Bestellung eines Patentanwalts im Nichtigkeitsverfahren bei Anhängigkeit eines Verletzungsverfahrens als notwendig angesehen (wohingegen er im Beschluss vom 29. Januar 2009 - 4 ZA (pat) 81/08, GRUR 2010, 555 - für das Nichtigkeitsberufungsverfahren die Notwendigkeit der Bestellung eines weiteren Rechtsanwalts neben einem beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt verneint hat). Dies entspricht einer auch in verschiedenen Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts vertretenen Auffassung (vgl. 1. Senat, BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706; 2. Senat, Beschluss vom 12. März 2009 - 2 ZA (pat) 82/07; 3. Senat, Beschluss vom 18. Mai 2010 - 3 ZA (pat) 1/09; 10. Senat, Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08). Zur Begründung wird in den Entscheidungen ausgeführt, es bedürfe in diesen Fällen einer Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren, etwa im Hinblick auf eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents im Nichtigkeitsverfahren oder zum Zwecke einer umfassenden gütlichen Einigung.

Zweifellos mag es aus Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftigen Prozesspartei oftmals sinnvoll erscheinen, im Nichtigkeitsprozess neben dem Patentanwalt auch einen Rechtsanwalt mit der Prozessführung zu beauftragen, vor allem, wenn dieser auch in dem parallel geführten Verletzungsverfahren tätig ist. Dafür können insbesondere die in einem Nichtigkeitsverfahren nicht nur in technischer, sondern auch in rechtlicher Hinsicht bisweilen sehr komplexen und oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhängenden Fragestellungen sprechen.

Soweit in den genannten Entscheidungen jedoch die Auffassung vertreten wird, dass im Patentnichtigkeitsverfahren die Notwendigkeit der Bestellung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt unter der Voraussetzung eines parallelen Verletzungsverfahrens ohne Einzelfallprüfung immer zu bejahen sei, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Eine solch generalisierende Betrachtungsweise, die in den genannten Fällen einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG gleich käme, wäre mit dem in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen Grundsatz der Prüfung entstandener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht vereinbar (im Ergebnis ebenso Benkard/Rogge, a. a. O.).

Im Rahmen der Kostenfestsetzung können die für die zusätzliche Beauftragung eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten daher nur abgerechnet werden, wenn ihre Notwendigkeit im Einzelfall dargetan ist (im Ergebnis ebenso BPatG, 2. Senat, BPatGE 50, 85 = BIPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735). Vorliegend ist dies nicht der Fall.

Zuzugeben ist der Erinnerungsführerin, dass die Personenverschiedenheit der am Verletzungs- bzw. am Nichtigkeitsverfahren beteiligten Personen für sich genommen als Kriterium zum Ausschluss der Anerkennung einer kostenrechtlich zu berücksichtigenden Doppelvertretung nicht ausreicht. Da diese Konstellation immer anzutreffen ist, wenn ein Lizenznehmer wegen Verletzung eines Patentes klagt, wohingegen die Nichtigkeitsklage immer gegen den im Patentregister Ein-

getragenen zu richten ist (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), hätte es anderenfalls - worauf die Erinnerungsführerin zutreffend hinweist - der Patentinhaber durch entsprechende Lizenzgewährung in der Hand, die Kostenerstattung auch im Fall einer notwendigen Doppelvertretung von vornherein auszuschließen.

Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung ist im vorliegenden Fall aber nicht ausreichend dargetan.

Zur Auslegung von Patentansprüchen ist der Patentanwalt berufen, zumal er regelmäßig über bessere technische Fachkenntnisse verfügt als der Rechtsanwalt. Es ist daher kein Grund ersichtlich, weshalb der im Verletzungsverfahren mitwirkende und dort gemäß § 143 Abs. 3 PatG kostenmäßig zu berücksichtigende Patentanwalt nicht unmittelbar den im Nichtigkeitsprozess bestellten Patentanwalt (soweit er nicht ohnehin mit diesem identisch ist) informieren, sondern stattdessen die Kommunikation und Koordinierung durch einen in beiden Verfahren tätigen Rechtsanwalt erfolgen sollte. Auch im Hinblick auf etwaige, im Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Beschränkungen des Schutzrechts, gegebenenfalls auch mit Hilfe so genannter Disclaimer, ergibt sich nichts anderes. Die zutreffende Annahme, das Verletzungsverfahren und das Verfahren über den Bestand des Schutzrechts seien aufeinander abzustimmen, es sei die Reichweite etwaiger Beschränkungen zu berücksichtigen und hierauf zu reagieren, lässt nicht erkennen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Fachkompetenz hierzu fehlt. Im Gegenteil ist er durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet (vgl. insoweit die Ausführungen des 3. Senats, Mitt. 2008, 570 f., und des Senats im Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08). Abstrakt denkbare, im Verletzungsverfahren begründete taktische Überlegungen oder das mögliche Erfordernis, einen Vergleich zu formulieren, stellen regelmäßig ebenfalls keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten dar, die über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Soweit sich innerhalb des Nichtigkeitsverfahrens die Notwendigkeit der Beurteilung einer gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen eingeschränkten Verteidigung des Schutzrechts ergibt, folgt

dies regelmäßig aus dem Vergleich mit dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik, dessen Beurteilung zweifellos in die Fachkompetenz des Patentanwalts fällt. Dass im Rahmen einer Neuformulierung der Ansprüche der Verletzungsgegenstand des parallelen Verletzungsverfahrens eine entscheidende Rolle spielt, ist selbstverständlich. Die hierbei zu bewertende Reichweite des Schutzzumfangs und die Frage, innerhalb welcher Grenzen der Verletzungsgegenstand noch in den Schutzbereich eines eingeschränkt verteidigten Patents fallen würde bzw. fällt, erfordern in der Regel ebenfalls keinen über die Kenntnisse und Fähigkeiten des Patentanwalts hinausgehenden juristischen Sachverstand. Dass sich dies im vorliegenden Fall anders verhalten könnte, ist dem entsprechenden Vortrag der Erinnerungsführerin nicht zu entnehmen.

Es sind auch keine sonstigen Umstände erkennbar, denen zufolge eine Doppelvertretung im vorliegenden Fall aus anderen Gründen notwendig gewesen sein könnte. Dabei ist es Sache des Kostengläubigers, substantiiert darlegen, warum im Einzelfall auf Grund welcher konkreten Umstände eine Doppelvertretung erforderlich gewesen ist. Dies stellt keine übermäßige Differenzierung im Rahmen von üblichen Geschehensabläufen dar, sondern dient dem Schutz des Kostenschuldners vor einer sachlich nicht gerechtfertigten - und nicht unerheblichen - zusätzlichen Kostenbelastung. Damit dient diese Regelung vor allem auch Gerechtigkeitsgesichtspunkten.

Die Nichtabrechenbarkeit von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten stellt daher auch keinen Verstoß gegen das Prinzip der Waffengleichheit im Verhältnis zu anderen Prozessbeteiligten dar. Es steht jeder Partei frei, sich im Verfahren sowohl von Patent- wie und von Rechtsanwälten vertreten zu lassen, auch wenn sie damit einen über das notwendige Maß hinausgehenden Aufwand treibt. Aus dem Umstand, dass eine Partei sich durch mehrere Anwälte vertreten lässt, kann daher nicht auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme geschlossen werden. Die betreffende Partei muss in Kauf nehmen, dass ihr die Anwaltskosten im Falle ihres Obsiegens ggf. nicht in vollem Umfang erstattet werden. Würde man den Zusatz-

aufwand für eine Doppelvertretung - im Falle eines parallel geführten Verletzungsverfahrens - stets erstatten, dann würde sich das Kostenrisiko auch für solche Beteiligten deutlich erhöhen, die sich selbst eine Doppelvertretung nicht leisten könnten. Diese würden dann ggf. wegen des erhöhten Kostenrisikos von einer Prozessführung absehen. Diese Überlegung zeigt, dass durch die pauschale Ausdehnung des Erstattungsanspruchs auf zusätzliche Rechtsanwaltskosten die Waffengleichheit unter den Beteiligten eher gefährdet als gefördert würde. Dies gilt unabhängig davon, ob sich im konkreten Einzelfall der Prozessgegner seinerseits ebenfalls sowohl von einem Patent- als auch von einem Rechtsanwalt vertreten lässt.

Durch die Nichterstattung von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten entsteht überdies auch keine Disparität gegenüber dem für die Entscheidung in Patentnichtigkeitsachen zuständigen Spruchkörper des Bundespatentgerichts, der gem. § 67 Abs. 2 PatG sowohl mit rechtskundigen als auch mit technischen Mitgliedern besetzt ist. Patentanwälte sind auf Grund ihrer Ausbildung jedenfalls im Regelfall dazu imstande, auch die rechtlichen Hinweise des Gerichts aufzunehmen und in prozessual geeigneter Weise umzusetzen. Würde es in allen Verfahren im Rahmen der Kostenerstattung auf die fachliche Parität zwischen dem Spruchkörper und der Parteivertretung ankommen, dann müsste im Übrigen die Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten nicht nur in Nichtigkeitsverfahren, und dort nicht nur bei parallel anhängigem Verletzungsverfahren, sondern in allen Fällen des § 67 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 PatG anerkannt werden, weil die Senate des Bundespatentgerichts in diesen Verfahren stets sowohl mit rechtskundigen als auch mit technischen Mitgliedern besetzt sind.

Den vorgetragenen Bedenken verfassungsrechtlicher Art vermag sich der Senat ebenfalls nicht anzuschließen. Der in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Justizgewährungsanspruch soll dem Einzelnen ermöglichen, zur umfassenden Wahrung seiner Rechte ungehindert die staatlichen Gerichte in Anspruch nehmen zu können (vgl. BVerfGE 85, 337, 345). Dieser Anspruch wird nicht

dadurch beeinträchtigt, dass eine Prozesspartei im Fall ihres Obsiegens den Ersatz der ihr durch die Prozessführung entstandenen Kosten vom Gegner nur insoweit verlangen kann, als es sich um notwendige Kosten handelt. Es wäre eher umgekehrt problematisch, wenn die unterlegene Partei auch die nicht notwendigen Kosten des Gegners zu erstatten hätte, weil dies - wie bereits erwähnt - dazu führen könnte, dass ein wirtschaftlich schwächer Gestellter sich aus finanziellen Gründen davor scheuen könnte, sein Recht zu verfolgen, was einer faktischen Rechtswegsperre gleich kommen könnte (vgl. BVerfG-Kammerbeschluss, NJW 2006, 136, 137).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) ist schon deshalb nicht vereitelt, weil dieser Anspruch nur das Gehör als solches umfasst, nicht aber die Vermittlung des Gehörs durch einen Anwalt (BVerfGE 9, 124, 132; 38, 105, 118), und erst recht nicht die Vermittlung durch Anwälte verschiedener Fakultäten. Davon abgesehen steht die Gehörgewährung in keinem Zusammenhang mit der Kostenerstattung durch den Prozessgegner.

Soweit die Erinnerungsführerin einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG geltend macht, weil die Erstattung der Rechtsanwaltskosten davon abhängig sei, welcher der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts darüber entscheide, so ist ihr entgegenzuhalten, dass der Gleichheitssatz durch verschiedene Auslegungen derselben Bestimmungen durch verschiedene erkennenden Gerichte nicht verletzt wird (BVerfGE 19, 38, 47). Es ist der Erinnerungsführerin zwar zuzugeben, dass in der Frage einer Kostenerstattung von Doppelvertretungskosten eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung - etwa durch eine gesetzliche Klarstellung oder durch die Einführung der Möglichkeit eines Stichentscheids durch den Bundesgerichtshof - wünschenswert wäre. Es ist aber Sache des Gesetzgebers, die Voraussetzungen für eine solche Vereinheitlichung zu schaffen. Keineswegs führt das Fehlen entsprechender Vorschriften zu einer Einschränkung der jeweils zuständigen Senate des Bundespatentgerichts in der

Unabhängigkeit ihrer Rechtsprechung bzw. zu einem Zwang, sich mit den anderen Senaten in dieser Frage abzustimmen.

2. Ebenso wie die Kosten des Rechtsanwalts sind auch die auf diesen entfallenden Kosten für die Anfertigung von Kopien nicht berücksichtigungsfähig.

3. Die Aufwendungen für den Privatgutachter sind ebenfalls nicht erstattungsfähig.

Es ist Sache des Prozessbevollmächtigten der Partei, sich aufgrund seiner Ausbildung die technischen und rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung des Prozessstoffs selbst zu erarbeiten. Dass diese Tätigkeit durch Beauftragung eines Privatgutachters erleichtert wird, ist dabei ohne Belang und kann nicht zur Erstattungsfähigkeit der dabei entstandenen Kosten führen.

Ein Ansatz für die Kosten eines Privatgutachters, der prozessbegleitend tätig wird, kommt in erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren nur ausnahmsweise in Betracht, wenn das Gutachten vom Gericht eingefordert oder für die Entscheidung notwendig war (Benkard/Rogge a. a. O., § 84 Rdnr. 38). Die Erinnerungsführerin hat nicht behauptet, dass ein solcher Sachverhalt hier vorgelegen habe.

Soweit geltend gemacht wird, der Privatgutachter habe zur Vorbereitung der Klage umfangreiche Recherchetätigkeiten durchgeführt, wurde bereits in dem angegriffenen Beschluss zutreffend dargelegt, dass die hierauf entfallenden Kosten grundsätzlich erstattungsfähig sind. Dies setzt aber voraus, dass die Kosten der reinen Recherchetätigkeit, soweit sie sich auf den konkreten Rechtsstreit beziehen, gesondert ausgewiesen werden. Die von der Klägerin vorgelegten Belege beziehen sich aber nicht lediglich auf durchgeführte Recherchen zum relevanten Stand der Technik, sondern auf die Tätigkeit des Privatgutachters „bei der Untersuchung der Patentfähigkeit“ der Ansprüche des Streitpatents und bei der mündlichen Verhandlung. Eine solche pauschale Auflistung ist für die Abrechnung von Recher-

chekosten ungeeignet, weil aus ihr nicht hervorgeht, inwieweit sie auch - nicht erstattungsfähige - sonstige Beratungskosten umfasst. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Auswertung der Rechercheergebnisse die ureigene Aufgabe des als Vertreter bestellten Patentanwalts und mit dessen Verfahrensgebühr abgegolten ist.

4. Eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof entsprechend dem Hilfsantrag der Erinnerungsführerin kommt nicht in Betracht.

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABIEU L 195/16 v. 2. Juni 2004) regelt die Verpflichtung der Vertragsstaaten, für Verletzungsverfahren sicherzustellen, dass der Unterliegende regelmäßig die Kosten der obsiegenden Partei zu tragen hat, sofern diese Kosten zumutbar und angemessen sind und sofern Billigkeitsgründe nicht entgegenstehen.

Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit der Richtlinie auf das Patentnichtigkeitsverfahren, hat der Gesetzgeber in den hier anzuwendenden Vorschriften der § 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 ff. ZPO entsprechende Regelungen getroffen (vgl. Amtliche Begründung zum Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, BPMZ 2008, 274, 296).

Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, für deren Auslegung der EuGH angerufen werden könnte, trifft demgegenüber keine Bestimmung, in welchen Fällen Kosten zumutbar und angemessen sind. Dies ist regelmäßig nur bei solchen Kosten der Fall, die zur Rechtsverfolgung oder zur Rechtsverteidigung erforderlich i. S. v. § 91 ZPO sind. Die entsprechende Regelung ist also nationalen Charakters und daher keine Frage, die gemeinschaftsrechtlicher Prüfung bedürfte.

**III.**

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 97 ZPO.  
Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht den geltend gemachten Kosten für  
den Rechtsanwalt, für Kopien und für die Kosten des privaten Sachverständigen.

Rauch

Dr. Hartung

Voit

Fa