



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 55/10 zu
4 Ni 17/04 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent EP ...

(...)

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dr. Huber und der Richterin Friehe

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 8. Oktober 2010 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.190,- Euro.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 28. Juni 2005 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin das europäische Patent ... mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde durch Beschluss vom selben Tage auf 150.000,- Euro festgesetzt.

Während des Nichtigkeitsverfahrens war zwischen der Klägerin und der Beklagten kein das Streitpatent betreffendes gerichtliches Verletzungsverfahren anhängig. Allerdings hatte die ausschließliche Lizenznehmerin des Streitpatents die Klägerin abgemahnt und ihr mit einer Verletzungsklage gedroht.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt, wobei ein Betrag von 26.060,12 Euro geltend gemacht wurde, der insbesondere Gebühren für die Mitwirkung des Rechtsanwalts Dr. H... in der ersten Instanz in Höhe von 3.190,- Euro enthält. Sie ist der Ansicht, die Abstimmung zwischen dem Nichtigkeitsverfahren und der (außergerichtlichen) Verletzungsauseinandersetzung und Vergleichsverhandlungen, die sich noch in die mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof erstreckten, hätten die Mitwirkung des Rechtsanwalts in der ersten Instanz erforderlich gemacht.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag hinsichtlich der Kosten des Rechtsanwalts widersprochen und ausgeführt, da ein Verletzungsrechtsstreit nicht geführt worden sei, sei eine Abstimmung nicht notwendig gewesen.

Mit Beschluss vom 8. Oktober 2010 hat die Rechtspflegerin die zu erstattenden Kosten auf 22.738,35 Euro festgesetzt.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass Aufwendungen nur zu erstatten seien, wenn sie den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zuzurechnen und notwendig sind.

Zu den Kosten des Rechtsstreits gehörten nicht die Aufwendungen, die auf einer parallel zum Nichtigkeitsverfahren laufenden außergerichtlichen Abmahnung beruhten, denn diese habe auf das Nichtigkeitsverfahren keinerlei Einfluss. Hinzu komme, dass die Abmahnung nicht namens der Beklagten, sondern einer Lizenznehmerin erfolgt sei, so dass auch aus diesem Grunde die Kosten nicht dem Nichtigkeitsverfahren zuzurechnen seien. Es sei klar zwischen dem prozessualen und einem möglichen materiellen Kostenerstattungsanspruch zu unterscheiden.

Dass die Mitwirkung des Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren selbst notwendig gewesen sei, sei weder vorgetragen noch ersichtlich.

Gegen diesen Beschluss hat die Klägerin am 10. November 2010 Erinnerung eingelegt, mit der sie die Kostenfestsetzung auch hinsichtlich der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts weiter verfolgt. Sie ist der Ansicht, es könne nicht darauf ankommen, ob ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei oder unmittelbar drohe. Letzteres sei der Fall gewesen. Deshalb sei es geboten gewesen, sogleich einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin hat sinngemäß beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 8. Oktober 2010 abzuändern und auszusprechen, dass ihr auch die weiteren Kosten von 3.190,- Euro für den mitwirkenden Rechtsanwalt zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem Eingang des Antrags vom 29. September 2009 zu erstatten sind.

Die Beklagte tritt dem entgegen. Sie ist der Ansicht, es habe keinerlei prozessuale Notwendigkeit gegeben, auch einen Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren auftreten zu lassen; die Tätigkeit des Rechtsanwalts habe auf die außergerichtliche Abwehr der Abmahnungen beschränkt bleiben können.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass die im Hinblick auf außergerichtliche Verletzungsstreitigkeiten mit einer Lizenznehmerin aufgewendeten Kosten nicht dem Nichtigkeitsverfahren zuzuordnen seien.

II.

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

Ob die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zu erstatten sind, ist nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO in Verbindung mit § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG zu beurteilen.

§ 91 Absatz 1 Satz 1 ZPO bestimmt, dass 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 vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte (Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Auflage, Rdnr. 9 zu § 91 ZPO).

Ob die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall als notwendig anzusehen wären, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen wäre, kann dahingestellt bleiben (zu dieser Frage siehe die Senatsbeschlüsse 4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 53/05 vom 29. Januar 2009 sowie 4 ZA (pat) 19/10 zu 4 Ni 69/06 vom 5. Oktober 2010, veröffentlicht in der Entscheidungsdatenbank des Bundespatentgerichts unter www.bundespatentgericht.de).

Ein Grund für die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz besteht vorliegend schon deshalb nicht, weil die geltend gemachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht das Nichtigkeitsverfahren erster Instanz, sondern außergerichtliche Verletzungsstreitigkeiten mit einer Lizenznehmerin betreffen. Sie dienen der Vorbereitung bzw. Verhinderung eines Verletzungsverfahrens und nicht der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren. Eine Koordinierung eines Verletzungsverfahrens

mit dem Nichtigkeitsverfahren war nicht zu besorgen, denn es war nicht zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 1 PatG i. V. m. 91 Abs. 1 ZPO.

Rauch

Dr. Huber

Friehe

Pr