



BUNDESPATENTGERICHT

10 ZA (pat) 8/10 zu
10 Ni 2/09
KOF 178/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das deutsche Patent ...

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt. Phys. Maile

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 1. April 2010 dahin abgeändert, dass die Beklagte der Klägerin weitere Kosten in Höhe von 2.416,20 € zu erstatten hat, so dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten somit insgesamt auf 15.202,98 € festgesetzt werden. Im übrigen wird die Erinnerung der Klägerin zurückgewiesen.
2. Von den Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin 1/5, die Beklagte 4/5 der Kosten.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 16. Juli 2009 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage das deutsche Patent ... antragsgemäß teilweise für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 200.000,- € festgesetzt worden. Während des

Nichtigkeitsverfahrens ist ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig gewesen.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie u. a. für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr in Höhe von 2.360,80 € nebst 20 € Post- und Telekommunikationspauschale beansprucht, des Weiteren Recherchekosten des Patentanwalts in Höhe von 1.644,00 €, ausgehend von einem Zeitaufwand von 13 Stunden bei einem Stundensatz von 125,- € plus Auslagenpauschale von 19,00 €, sowie Kopiekosten von 354,20 €. Die Mitwirkung des Rechtsanwalts sei im Hinblick auf das parallele Verletzungsverfahren notwendig gewesen. Der Rechtsanwalt sei zwar nicht in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht aufgetreten, was allein aus Kostenersparnisgründen geschehen sei (kein Anfallen einer Terminsgebühr), doch habe er an der Abfassung sämtlicher Schriftsätze im Nichtigkeitsverfahren maßgeblich mitgewirkt. Insbesondere sollte durch den Inhalt der Klageschrift der Nichtigkeitsklage eine Aussetzung des anhängigen parallelen Verletzungsverfahrens erreicht werden, was dann auch erfolgt sei.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 1. April 2010 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Klägerin von der Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 12.786,78 € festgesetzt und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag zurückgewiesen, wobei die geltend gemachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts sowie ein Teil der Recherche- und Kopiekosten als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur Begründung hat die Rechtspflegerin insoweit im Wesentlichen ausgeführt, der Rechtsprechung einiger Senate des Bundespatentgerichts, wonach die Notwendigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts bei parallelem Verletzungsstreit bejaht werde (vgl. GRUR 2008, 735, GRUR 2009, 706), könne nicht gefolgt werden. Vielmehr sei als Voraussetzung für die Anerkennung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt zu fordern, dass im Verfahren über den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes hinaus schwierige rechtliche Probleme auftauchten, denen

der Patentanwalt nicht ohne Hilfe des Rechtsanwalts zu begegnen vermöge (unter Hinweis auf die Entscheidungen 5 W (pat) 432/06, BPatGE 51, 81 und 4 ZA (pat) 81/08, BPatGE 51, 76). Außergewöhnliche rechtliche Schwierigkeiten seien aber seitens der Klägerin nicht vorgetragen worden. Zu den Recherchekosten ist ausgeführt, dass statt des geltend gemachten Stundensatzes von 125,- € lediglich ein solcher von 80,- € angemessen sei. Denn als Maßstab für die Entschädigung einer durch den Patentanwalt selbst durchgeführten Recherche seien die Bestimmungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG heranzuziehen, wobei aber die Vergütung einer Recherche nach dem Stand der Technik von den in § 9 Abs. 1 JVEG gebildeten Honorargruppen nicht erfasst werde, so dass eine Zuordnung nach billigem Ermessen stattzufinden habe. Insofern erscheine die Zuordnung zu der Vergütungsgruppe 7 und damit ein Stundensatz von 80,- € angemessen. Bei den Kosten für Kopien seien, da die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht erstattungsfähig seien, auch die für ihn gefertigten Kopien abzusetzen.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Klägerin, soweit die Kosten hinsichtlich des mitwirkenden Rechtsanwalts (Verfahrensgebühr mit Postpauschale in Höhe von 2.380,80 € und 35,40 € Kopiekosten für 236 Seiten zur Information des Rechtsanwalts) und Recherchekosten des Patentanwalts in Höhe von 604,00 € als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf ihren Vortrag bei der Beantragung der Kosten sowie darauf, dass auch besondere rechtliche Schwierigkeiten vorgelegen hätten, die das Hinzuziehen eines Rechtsanwalts erforderlich gemacht hätten, was sie im einzelnen erläutert. Zudem bezieht sie sich auf die Senatsentscheidung 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, sowie auf die Entscheidung 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154. Dass die Rechtsanwälte bei der Erstellung sämtlicher Schriftsätze im Nichtigkeitsverfahren maßgeblich mitgewirkt hätten, werde nochmals vorsorglich anwaltlich versichert. Bei den Recherchekosten des Patentanwalts sei ein höherer Stundensatz als der anerkannte Stundensatz von 80,- € anzusetzen. Die eingereichten Belege zeigten, dass unter 1.500,- € eine

Recherche zur Ermittlung des Standes der Technik für ein Nichtigkeitsverfahren tatsächlich nicht durchführbar sei; auch das Landgericht Mannheim habe insoweit einen deutlich höheren Stundensatz für angemessen gehalten (150,- € pro Stunde, vgl. Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Januar 2010, 2 O 170/08).

Die Klägerin beantragt, ergänzend zu den im Kostenfestsetzungsbeschluss bereits zugesprochenen Kosten

- a) die Verfahrensgebühr für den Rechtsanwalt in Höhe von 2.380,80 € inklusive Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,
- b) 35,40 € für 236 Seiten zur Information des Rechtsanwalts,
- c) Recherchekosten für die durchgeführte Recherche in Höhe von 604,00 € zu ihren Gunsten festzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 1. April 2010 vollumfänglich zurückzuweisen.

Sie begründet die Ablehnung der Erstattung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (unter Hinweis auf BPatG 3 ZA (pat) 44/08, BPatGE 51, 62 = Mitt. 2008, 570, 4 ZA (pat) 81/08, BPatGE 51, 81 und 5 W (pat) 432/06, BPatGE 51, 81) im Wesentlichen damit, dass keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten vorgelegen hätten, die das Hinzuziehen eines Rechtsanwalts erforderlich gemacht hätten und führt dies im Einzelnen aus. Auch der Umstand eines parallelen Verletzungsverfahrens führe nicht zur Annahme einer besonderen rechtlichen Schwierigkeit. Zudem handle es sich bei der Beurteilung der rechtlichen Auswirkungen von Ausführungen im Nichtigkeitsverfahren auf einen parallelen Verletzungsprozess um prozessfremde Kosten, dies seien nämlich Kosten des Verletzungsrechtsstreits. Da die Einschaltung eines Rechtsanwalts nicht notwendig gewesen sei, könnten

auch auf ihn entfallende Kosten für die Erstellung von Dokumenten nicht angesetzt werden. Auch der bei den Recherchekosten des Patentanwalts angesetzte Stundensatz von 80,- € in Anlehnung an die Honorargruppen des JVEG sei nicht zu beanstanden. Dass professionelle Recherchedienste Pauschalen anstelle von Stundensätzen auswiesen, führe zu keinem anderen Ergebnis, denn bei Pauschalen sei grundsätzlich davon auszugehen, dass den Recherchediensten ein höherer Gesamtaufwand zugrunde liege. Zudem könnten die vorgelegten Belege eines Schweizer Rechercheurs nicht berücksichtigt werden, da in der Schweiz grundsätzlich ein höheres Preisniveau vorherrsche.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung ist gemäß § 23 Abs. 2 RPflG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zulässig und überwiegend begründet. Die Erinnerung ist begründet, soweit es um die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und die insoweit angefallenen Post- und Kopiekosten geht, dagegen ist sie nicht begründet, soweit es um die geltend gemachten höheren Recherchekosten geht.

1. Gemäß § 84 Abs. 2 PatG sind für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, 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. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen

Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Zudem ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall - wie hier - mit Fug darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (vgl. zu Fällen der Beauftragung eines auswärtigen Rechtsanwalts bzw. Unterbevollmächtigten z. B. BGH NJW-RR 2008, 1378; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I).

a) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der hier erkennende 10. Senat des Bundespatentgerichts bereits mit Beschluss vom 31. März 2010 (BPatGE 51, 225, 231 = BIPMZ 2010, 371 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III) entschieden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Patentnichtigkeitsverfahrens bzw. bei der Verteidigung im Patentnichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn - so wie hier - zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.

Das Patentnichtigkeitsverfahren hat entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines korrespondierenden Verletzungsprozesses. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren. Unabhängig von einer möglichen Nichtigerklärung oder Beschränkung des Patents kann selbst im Fall der Abweisung der Nichtigkeitsklage eine vom Nichtigkeitssenat in den Entscheidungsgründen vorgenommene Auslegung des Patentanspruchs von wesentlichem Einfluss für die vom Verletzungsgesicht vorzunehmende Ermittlung des Schutzbereichs des Streitpatents und damit

für die Verletzungsfrage sein (vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760 f. - Düngerstreuer). In solchen Fällen eines parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens geht es somit weniger um die Frage, ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung zur alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens imstande ist. Es geht hier vielmehr um die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, wegen der es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung stets sachdienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird. Dies gilt auch im Hinblick auf eine erschöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechtsstreitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Auch insofern ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von Patentanwalt und Rechtsanwalt erforderlich und sinnvoll.

Eine solche Beurteilung hinsichtlich der Notwendigkeit der Kosten führt zwar, da oft neben dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, dazu, dass in den meisten Fällen die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten sein werden. Dies ist aber als Folge der typisierenden Betrachtungsweise hinzunehmen, zumal allein die Häufigkeit einer Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme nicht deren Notwendigkeit in Frage zu stellen vermag. Es erscheint jedenfalls nicht sachgerecht, in jedem einzelnen Fall einer Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu prüfen, ob die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren notwendig gewesen ist.

Soweit die Beklagte auf Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts (3 ZA (pat) 44/08, BPatGE 51, 62 = Mitt. 2008, 570, 4 ZA (pat) 81/08, BPatGE 51, 81 und 5 W (pat) 432/06, BPatGE 51, 81) verweist, nach der es bei der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten auf das Vorliegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten ankommt, ist anzumerken, dass die hier vertretene Rechtsauffassung mittlerweile der überwiegenden Auffassung der Nichtigkeitsse-

nate des Bundespatentgerichts entspricht. Der erkennende Senat ist mit der vorstehend dargestellten Rechtsauffassung dem 1. Senat des Bundespatentgerichts gefolgt, der mit den Entscheidungen "Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II" vom 21. November 2008 bzw. 22. Dezember 2008 ebenfalls überzeugende Argumente gefunden hat (vgl. BPatGE 51, 67 ff. und 51, 72 ff.). Auch der 5. Senat und der 3. Senat des Bundespatentgerichts haben sich der Auffassung, dass die Hinzuziehung eines mitwirkenden Rechtsanwalts zum Patentnichtigkeitsverfahren bei gleichzeitigem Verletzungsverfahren typischerweise notwendig ist, mittlerweile angeschlossen (vgl. 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV und 3 ZA (pat) 29/10, BPatGE 52, 159, 163 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V). Der 4. Senat des Bundespatentgerichts vertritt wohl eine differenzierte Sicht, die eine typisierende Betrachtungsweise nicht in jedem Falle zulasse, wobei auch er anerkennt, dass der Umstand eines parallel geführten Verletzungsverfahrens oftmals für die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines beim Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts sprechen könne (vgl. BPatGE 51, 76, 79 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146, 149 - Mitwirkender Rechtsanwalt II). Die Gegenmeinung, nämlich dass die Notwendigkeit der Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts in jedem Einzelfall schlüssig darzulegen sei, wird - soweit ersichtlich - nur noch vom 2. Senat des Bundespatentgerichts in voller Strenge vertreten (vgl. BPatGE 50, 85, 87 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren).

Nach alledem ist hier die Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts aufgrund der zeitgleich anhängigen Verletzungsklage als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen. Es gibt keinen Anhalt, dass die typischerweise zwischen den beiden Verfahren bestehenden Berührungspunkte hier entfallen wären und deshalb eine vom Regelfall abweichende Bewertung geboten wäre. Es kann auch nicht bezweifelt werden, dass es sich hier bei den Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts um die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens und nicht nur um die des

Verletzungsrechtsstreits handelt, da die Mitwirkung des Rechtsanwalts bei der Erstellung der Schriftsätze des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich anwaltlich versichert worden ist. Die von der Klägerin in Ansatz gebrachten Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts, nämlich die 1,3 Verfahrensgebühr (2.360,80 €), die Post- und Telekommunikationspauschale (20,- €) und die insoweit beanspruchten Kopiekosten (35,40 €) - insgesamt 2.416,20 € - sind daher erstattungsfähig.

b) Die geltend gemachten weiteren Kosten im Zusammenhang mit der Eigenrecherche des Patentanwalts nach dem Stand der Technik (604,- €) sind nicht erstattungsfähig. Im angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss wird zutreffend davon ausgegangen, dass Kosten einer Eigenrecherche des Patentanwalts nach dem Stand der Technik grundsätzlich erstattungsfähig sind, aber insoweit nur ein Stundensatz von 80,- € angemessen ist, nicht jedoch der geltend gemachte höhere Stundensatz von 125,- €.

Die Höhe des Stundensatzes wird nach allgemeiner Meinung in Anlehnung an die Sätze der gesetzlich geregelten Sachverständigenentschädigung berechnet (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 77; Busse, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn. 71 a. E.), wobei unter Geltung des ZSEG ein Stundensatz an der oberen Grenze des von 25 € bis 52 € gehenden Rahmens des § 3 Abs. 2 ZSEG zugrunde gelegt worden ist (z. B. 51,13 € in 3 Ni 33/00, Beschl. v. 2. März 2005 bzw. 52 € in 10 W (pat) 38/03, Beschl. v. 25. März 2004, jeweils in juris). In dem seit 2004 geltenden JVEG ist eine Recherche nach dem Stand der Technik keiner der in der Anlage zu § 9 Abs. 1 Satz 1 JVEG genannten Honorargruppen zuordenbar, so dass die Tätigkeit nach § 9 Abs. 1 Satz 3 JVEG unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art außergerichtlich und außerbehördlich vereinbarten Stundensätze einer Honorargruppe nach billigem Ermessen zuzuordnen ist. Die Zuordnung zu der Honorargruppe 7 mit einem Stundensatz von 80,- €, die im angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss vorgenommen worden ist, stößt auf keine Bedenken. Die Klägerin hat demgegenüber nicht glaubhaft gemacht, dass allgemein ein höherer Stundensatz in Ansatz gebracht wird. Ihren Belegen zu An-

gebieten von Recherchediensten sind im wesentlichen nur Pauschalhonorare und kein bestimmter Stundensatz zu entnehmen, einer der Belege enthält sogar die Angabe eines Stundensatzes von 80,- €. Ebenso wenig kann der genannten Kostenentscheidung des LG Mannheim entnommen werden, dass allgemein ein Stundensatz über 80,- € gezahlt wird.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 97, 92 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens entspricht der Höhe des Betrags, den die Klägerin als zu Unrecht abgesetzt angegriffen hat (3.020,20 €).

Schülke

Püschel

Maile

prä