



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 33/11
zu 3 Ni 9/05 (EU)
führend
verbunden mit
3 Ni 22/06 (EU),
3 Ni 54/06 (EU),
3 Ni 13/07 (EU)
KoF 55/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

und das ergänzende Schutzzertifikat ... zum
europäischen Patent ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie des Richters Guth und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Egerer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten und die Anchlusserinnerung der Nichtigkeitsklägerin III werden zurückgewiesen.
2. Von den Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte 4/5 und die Nichtigkeitsklägerin III 1/5.
4. Der Gegenstandswert beträgt 156.639,52 Euro.

Gründe

I.

Der Senat hat mit Urteil vom 27. August 2007 das europäische Patent ... und das hierauf bezogene ergänzende Schutzzertifikat ... für nichtig erklärt und der Beklagten und Erinnerungsführerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Auf die Berufung der Beklagten wurde das Urteil des Senats durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10. September 2009 abgeändert, soweit der Senat das ergänzende Schutzzertifikat ... für nichtig erklärt hatte und die Klagen insoweit abgewiesen. Die Klagen auf Nichtigkeit des Streitpatents waren im Berufungsverfahren für erledigt erklärt und die Nebenintervention zurückgenommen worden. Hinsichtlich der Kosten trifft das Berufungsurteil folgende Regelungen: Die Gerichtskosten tragen die Klägerinnen und die Streithelferin zu je 1/5. Dasselbe gilt für die außergerichtlichen Kosten der Beklagten, die bis zur Rücknahme der Nebenintervention entstanden sind. Die weiteren außergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen die Klägerinnen zu je 1/4.

Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht und der Wert für das Berufungsverfahren bis zur Teilerledigungserklärung wurden auf

20.000.000,-- € festgesetzt, der Streitwert für das Berufungsverfahren nach der Teilerledigungserklärung auf 15.000.000,-- €.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte hat Kostenfestsetzung beantragt und hierbei u.a. Kosten für den am Nichtigkeitsverfahren erster und zweiter Instanz mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemacht, nämlich für die Vertretung vor dem Bundespatentgericht insgesamt 153.760 € und für die Vertretung vor dem Bundesgerichtshof 154.208,80 €.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Mai 2011 wurden die von den Klägern und der Nebenintervenientin an die Beklagte zu erstattenden Kosten unter Ansatz der Rechtsanwaltskosten für das Berufungsverfahren von 154.208,80 €, aber ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Rechtsanwaltsgebühren für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht festgesetzt und der weitergehende Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, bei den verfahrensgegenständlichen Fragen der Patentfähigkeit und der Voraussetzungen für die Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats handele es sich in erster Linie um rechtliche Fragen, die in den Wissens- und Erfahrungsschatz des Patentanwalts fielen. Eine zusätzliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt im Verfahren vor dem Bundespatentgericht sei darum - anders als im Berufungsverfahren - nicht als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO anzusehen.

Gegen diese Entscheidung richten sich die Erinnerung der Beklagten und die Anslusserinnerung der Klägerin III.

Die Beklagte trägt zur Begründung ihrer Erinnerung vor, sowohl die Beurteilung der Nichtigkeit des Schutzzertifikats als auch der Nichtigkeit des Streitpatents seien sehr kompliziert gewesen und hätten sowohl ausländisches als auch europäisches Recht sowie die divergierende Rechtsprechung verschiedener nationaler Gerichte zu noch weitgehend ungeklärten grundsätzlichen Rechtsfragen sowohl patent- als auch arzneimittelrechtlicher Art betroffen. Hierfür sei die Hinzuziehung

eines Rechtsanwalts erforderlich gewesen, da die Ausbildung eines Patentanwalts nur die Grundzüge des öffentlichen Rechts und Privatrechts umfasse. Im Übrigen sei die sehr große wirtschaftliche Bedeutung des Streitfalls für die Beurteilung der Notwendigkeit der Rechtsverfolgungskosten zu berücksichtigen. Auch könne nicht differenziert werden zwischen dem Nichtigkeitsberufungsverfahren, wo eine Doppelvertretung typischerweise als notwendig angesehen werde und dem erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Außerdem seien dem Nichtigkeitsverfahren zahlreiche einschlägige Verletzungsverfahren gefolgt. Zudem sei auch die Gegenseite durch Rechtsanwälte vertreten gewesen, so dass der Grundsatz der Waffengleichheit eine Doppelvertretung geboten habe.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2011 unter Berücksichtigung der Kosten der Vertretung durch einen Rechtsanwalt im Verfahren vor dem Bundespatentgericht von 153.760 € abzuändern.

Die Nichtigkeitskläger und die Nebenintervenientin treten dem Vorbringen der Beklagten in vollem Umfang entgegen und beantragen sinngemäß,

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie tragen vor, nach der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise werde von der Rechtsprechung die Notwendigkeit einer Doppelvertretung nur dann anerkannt, wenn gleichzeitig ein paralleler Verletzungsstreit vorliege. Diese Voraussetzung sei hier nicht gegeben, da die Verletzungsstreitigkeiten der Nichtigkeitsklage erst nach deren rechtskräftigen Abschluss eingeleitet worden seien. Auch sei der Fall nicht außergewöhnlich schwierig gewesen, weil es einschlägige Rechtsprechung des EuGH vorhanden gewesen sei.

Darüber hinaus legt die Klägerin III Anschlussbeschwerde ein und beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2011 auf der Basis eines Gesamtkostenbetrages von 1.637.859,60 € abzuändern.

Die Klägerin III ist der Ansicht, die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nebeneinander im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sei nicht notwendig im Sinne von § 91 ZPO gewesen. Der Gesetzgeber habe dem Patentanwalt auch die Vertretung im Nichtigkeitsberufungsverfahren als typische Tätigkeit zugeordnet. Die Rechtsprechung, die die Notwendigkeit der Doppelvertretung bejahe, sei überholt, da inzwischen die Patentanwaltsausbildung wesentlich umfassender und tiefgehender geworden sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die zulässige Erinnerung der Beklagten und die Anchlusserinnerung der Klägerin III sind nicht begründet.

A. Zur Erinnerung der Beklagten

Die Erinnerungsführerin kann keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren vor dem Bundespatentgericht zusätzlich zum patentanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Rechtsanwalts beanspruchen, da diese Kosten nicht notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG waren.

1. Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich im § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 ff. ZPO. Nach § 91 Abs. 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. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen eines Rechts- bzw. Patentanwalts der obsiegenden Partei. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des zusätzlich zum Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts kommt es daher gemäß § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren, was sich nach einem objektiven Maßstab beurteilt.

Bei Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte, wobei die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf und lediglich gehalten ist, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.). Es muss sich mithin um Kosten handeln, die für solche Handlungen entstanden sind, die zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. (Mes, Patentgesetz, 3. Aufl. 2011, § 84 PatG Rn. 43). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten. Jede Partei ist verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der

Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt (BGH NJW 2007, 2257; 2007, 3723).

2. Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit ist grundsätzlich 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 Streit darüber besteht, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 – Unterbevollmächtigter III; BGH NJW 2003, 901 – Auswärtiger Rechtsanwalt I; BGH GRUR 2005, 1072 – Auswärtiger Rechtsanwalt V; BGH WRP 2008, 363).

Jedoch ist auch allgemein anerkannt, dass bei einem deutlichen Abweichen von einer als Regelfall angesehenen Konstellation anderes gelten kann (vgl. BPatG GRUR 2009, 706 f.; GRUR 2009, 707 f.; BPatG GRUR 2008, 735 f.; BPatG Mitt, 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Patentanwalts; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, veröffentlicht in juris; anders BPatG Mitt. 2008, 570 f. – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; BPatG Beschluss vom 29. Januar 2009, 4 ZA (pat) 81/08, veröffentlicht in juris; vgl. auch BPatG GRUR-RR 2010, 401 - Doppelvertretungskosten; BPatG: Beschluss vom 24.02.2011 - 3 ZA (pat) 29/10 BeckRS 2011, 07295).

3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Beauftragung eines Patentanwalts und eines Rechtsanwalts nebeneinander für das erstinstanzliche Verfahren im vorliegenden Fall über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte.
- 3.1. Zwischen den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass im Verfahren vor dem Bundespatentge-

richt aufgrund der engen Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt bei der gebotenen Anlegung einer typisierenden Betrachtungsweise jedenfalls regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig anzusehen ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (vgl. hierzu auch BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76; vgl. auch BPatG GRUR-RR 2011, 436 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III).

Die Rechtsprechung insbesondere des erkennenden Senats bejaht allerdings für das Nichtigkeitsverfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht nicht grundsätzlich die Notwendigkeit einer Doppelvertretung (vgl. hierzu BPatG GRUR-RR 2011, 436 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III; BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76).

- 3.2. Im vorliegenden Fall wurde von den Parteien kein paralleler Verletzungsstreit geführt. Vielmehr folgten die Verletzungsstreitigkeiten erst nach, so dass bei der gebotenen Betrachtungsweise ex ante (s. oben Ziffer 1.) zum Zeitpunkt der Klageerhebung eine Notwendigkeit nicht ersichtlich war.

Es handelt sich auch nicht um einen Fall, der aus anderen Gründen eine Doppelvertretung notwendig macht.

Die Klage der Erinnerungsführerin richtete sich gegen das ergänzende Schutzzertifikat und das diesem zu Grunde liegende Patent, wobei rechtliche Gesichtspunkte im Vordergrund standen, die die Beauftragung eines Rechts- oder Patentanwalts nahelegten und auch erforderlich machten. In soweit handelt es sich um notwendige Kosten. Es bestand aber keine Notwendigkeit für eine Doppelvertretung.

Es trifft zwar zu, dass bei Nichtigkeitsklagen gegen pharmazeutische Patente und die diese betreffenden Schutzzertifikate oft einerseits wichtige und komplexe Rechtsfragen und andererseits auch schwierige technische Probleme zu bewältigen sein können. So erfordern etwa die Nichtigkeitsgründe gemäß Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) VO (EWG) Nr. 1768/92 (AMVO) in Verbindung mit Art. 3 Buchst. d) AMVO betreffend die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen der zugelassenen Erzeugnisse als Arzneimittel in Deutschland (bzw. den entsprechenden Vorschriften älterer Fassung) juristische Überlegungen auch rechtsvergleichender Art. Andererseits kann im Einzelfall die Frage, ob das betreffende Grundpatent tatsächlich das betreffende Erzeugnis schützt oder ob für das Erzeugnis nicht bereits ein Zertifikat erteilt wurde oder ob die Genehmigung die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen ist (Artikel 15 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 3 Buchst. a), b), c) und d) VO (EWG) Nr. 1768/92), erhebliche chemische und pharmazeutische Probleme aufweisen und umfassende diesbezügliche Erörterungen erforderlich machen (vgl. z. B.. BPatG 3 Ni 22/10 Urteil vom 29.03.2011 Rn. 58 ff. - Escitalopram II, veröffentlicht in juris).

Dies aber sind alles Problemstellungen und Tätigkeiten, die zum typischen Berufsbild eines Patentanwalts gehören (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 PAO), der als einem Rechtsanwalt gleichgestelltes Organ der Rechtspflege zur selbständigen und alleinigen Vertretung in derartigen Rechtsstreitigkeiten berechtigt und aufgrund seiner Ausbildung entsprechend befähigt ist. Beim vorliegenden Fall handelt es sich um einen typischen Fall einer Nichtigkeitsklage gegen ein Schutzzertifikat und das diesem zu Grunde liegende Patent ohne parallele Verletzungsklage, in dem es an der für die miteinander verzahnten Parallelverfahren typischen komplexen Verknüpfung von technisch-naturwissenschaftlichen und von über den in § 3 PAO definierten Wissens- und Tätigkeitsbereich eines Patentanwalts hinausgehenden komplizierten juristischen Problemstellungen im Allgemeinen fehlt, die nach der bisherigen Rechtsprechung des erkennenden Senats Voraussetzung für das Erfordernis der

Doppelvertretung ist. Eine Vertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt nebeneinander ist daher nicht erforderlich.

- 3.4. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung kann auch nicht mit dem Gebot der Waffengleichheit begründet werden. Wie oben ausgeführt umfasst das typische Berufsbild und die Ausbildung eines Patentanwalts die Vertretung in Nichtigkeitsverfahren gegen Patente und ergänzende Schutzzertifikate. Dies betrifft nicht nur die naturwissenschaftliche Seite, sondern auch die juristische Seite solcher Angelegenheiten einschließlich Studium, Auswertung und Interpretation der einschlägigen Vorschriften, Literatur und Rechtsprechung. Dass Parteien aus subjektiv nachvollziehbaren prozesstaktischen Gründen zusätzlich zu einem Patentanwalt noch einen Rechtsanwalt beauftragen, ist ihnen unbenommen. Sie müssen jedoch bereit sein, hierfür die Kosten zu übernehmen. Für die Frage, ob die Gegenseite diese Kosten zu tragen hat, kommt es allein darauf an, ob die Besonderheiten des Falls eine zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts erforderlich machten, was hier – wie ausgeführt – mangels besonderer Umstände zu verneinen ist (vgl. BPatG GRUR 2010, 556, 560 - medizinisches Instrument).
- 3.5. Aus diesen Gründen kann die Beklagte keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren vor dem Bundespatentgericht zusätzlich zum patentanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Rechtsanwalts beanspruchen.

B. Zur Anchluss Erinnerung der Klägerin III

Der angefochtene Beschluss geht zu Recht davon aus, dass die Doppelvertretungskosten der Beklagten für das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG waren.

Zwar trifft es zu, dass gem. § 113 PatG die Parteien sich vor dem Bundesgerichtshof auch durch einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen können und dass die Patentanwaltsausbildung zunehmend tiefergehender wird. Dennoch vermittelt die Ausbildung keine mit einem juristischen Studium vergleichbare tiefgehenden, detaillierten und umfassenden Rechtskenntnisse. Es entspricht jedoch ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, insbesondere auch des beschließenden Senats, die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Rahmen eines Nichtigkeitsberufungsverfahrens als typischerweise angebracht, die entstehenden Kosten demgemäß als regelmäßig für die Rechtsverfolgung zweckentsprechend und damit als erstattungsfähig anzusehen. Insbesondere erscheint es maßgeblich, dass der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist und hierzu auch der kundigen und auf allen Rechtsgebieten erfahrenen Mitwirkung von umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße bedarf. Zudem darf aus der Sicht der vertretenen Partei berücksichtigt werden, dass der Bundesgerichtshof im Patentnichtigkeitsverfahren als Berufungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Anders als bei dem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht besteht somit keine Möglichkeit mehr, unsachgemäßen, lückenhaften oder gar falschen Rechtsvortrag in einem späteren Stadium des Prozesses klarzustellen, zu ergänzen oder zu berichtigen. Es kann daher insbesondere nicht als „übertriebenes Sicherheitsbestreben“ angesehen werden, wenn eine Partei sich für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof der Mitwirkung eines Rechtsanwalts versichert, selbst wenn zunächst (ex ante) keine rechtlich schwierigen oder besonders komplexe Rechtsfragen für das Nichtigkeitsberufungsverfahren erkennbar sind (vgl. BPatG GRUR-RR 2010, 401 - Doppelvertretungskosten; vgl. z. B. auch BPatG 2 ZA (pat) 35/10 Beschluss vom 28.09.2011; BPatG 4 ZA (pat) 58/10 Beschluss vom 30.03.2011, jeweils veröffentlicht in juris).

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO und folgt damit der ständigen Rechtsprechung der Nichtigkeitsenate (vgl. etwa BPatGE 52, 233; BPatGE 52, 154). Die von Klägerin III zitierte Fundstellen bei Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rn. 5, 105, wonach für die Kostentragung § 80 Abs. 1 PatG maßgeblich sein sollte, beziehen sich ersichtlich auf die Erinnerung in Kostenfestsetzungssachen bei Beschwerdeentscheidungen. Für das Nichtigkeitsverfahren verweist § 84 Abs. 2 PatG dagegen hinsichtlich Kostenentscheidung und Kostenfestsetzung ausdrücklich auf die Vorschriften der ZPO.

5. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung und Anchlusserinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schramm

Guth

Dr. Egerer

Bb