



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 39/09
zu 3 Ni 59/05 (EU)
führ. verb. mit
3 Ni 20/07 (EU),
3 Ni 34/07,
3 Ni 54/07
KoF 65/08

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...
(DE ...)
und das ergänzende Schutzzertifikat DE ...
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie des Richters Guth und der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 3) wird zurückgewiesen.
2. Die Nichtigkeitsklägerin zu 3) trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 79.720,90 Euro.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 25. Juni 2007 hat die Erinnerungsführerin gegen das Schutzzertifikat DE ... durch ihre rechtsanwaltlichen Vertreter Klage eingereicht. Diese Klage wurde mit den jeweils gegen das Schutzzertifikat und das zu Grunde

liegende Patent EP ... gerichteten Klagen 3 Ni 59/05 und 3 Ni 20/07 und mit der gegen das Schutzzertifikat gerichteten Klage 3 Ni 54/07 zum Zweck der gemeinsamen Entscheidung und Verhandlung verbunden. Mit Urteil vom 11. Dezember 2007 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklagen das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das hierzu erteilte ergänzende Schutzzertifikat für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde für das Patent und das Schutzzertifikat jeweils auf 10 Millionen Euro festgesetzt.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin zu 3) hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei auch die Kosten für den am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Patentanwalt geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. Februar 2009 wurden die von der Beklagten an die Klägerin zu 3) zu erstattenden Kosten - ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Patentanwaltsgebühren und der Reisekosten in Höhe von 79.720,90 Euro - auf 155.943,37 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im Kostenfestsetzungsbeschluss ausgeführt, die Klägerin zu 3 habe lediglich das ergänzende Schutzzertifikat angegriffen und geltend gemacht, das Schutzzertifikat sei zu Unrecht erteilt worden, weil die EU-Zulassungen vom 15. Mai 2002 nicht die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen der zugelassenen Erzeugnisse als Arzneimittel in Deutschland seien. Hierbei handele es sich in erster Linie um rechtliche Fragen, für die die Klägerin auch einen Patentanwalt hätte beauftragen können. Ebenso wie eine zusätzliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt nicht als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO anzusehen sei, gelte dies auch im vorliegenden umgekehrten Fall. Auch die Verbindung der Verfahren habe die Einschaltung eines Patentanwalts nicht erforderlich gemacht, weil die Prozessrechtsverhältnisse voneinander unabhängig gewesen seien, so dass ein gemeinsames Vorgehen der Klägerin zu 3 mit den Klägern, deren Klagen sich auch gegen das Patent gerichtet hatten und eine Besprechung dieses Vorgehens unter Einschaltung eines fachkundigen Patentanwalts nicht erforderlich gewesen seien. Die Heranziehung eines Patent-

und Rechtsanwalts durch die Beklagte spreche ebenfalls nicht für eine Notwendigkeit der Doppelvertretung auf der Seite der Klägerin zu 3.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klägerin zu 3). Sie trägt zur Begründung vor, aus der neuesten Rechtsprechung des 3. Senats des Bundespatentgerichts lasse sich ableiten, dass im Hinblick auf die Notwendigkeit der Doppelvertretung von einer typisierenden Betrachtungsweise auszugehen sei. Von solchen typischen Fallgestaltungen erforderlicher Doppelvertretung weiche der vorliegende Fall nicht entscheidungserheblich ab. Sowohl die Beurteilung der Nichtigkeit des Schutzzertifikats als auch der Nichtigkeit des Streitpatents seien sehr komplex gewesen und hätten sowohl ausländisches als auch europäisches Recht und die Rechtsprechung verschiedener nationaler Gerichte betroffen. Hierfür sei die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich gewesen. Gleichzeitig habe die Klägerin für eine umfassende Verfolgung ihres Rechtsschutzzieles bei der Vorbereitung der Nichtigkeitsklage auch die Nichtigkeit des Grundpatents zu prüfen gehabt, die ebenfalls einen Nichtigkeitsgrund für das Schutzzertifikats darstelle. Hierbei sei es u. a. um die Bewertung schwieriger pharmazeutisch-chemischer Zusammenhänge gegangen, die ein Rechtsanwalt nicht habe bewältigen können. Im Übrigen habe der 3. Senat in verschiedenen Entscheidungen angedeutet, dass die wirtschaftliche Bedeutung für die Beurteilung der Notwendigkeit der Rechtsverfolgungskosten relevant sein könne. Auch könne nicht differenziert werden zwischen dem Nichtigkeitsberufungsverfahren, wo eine Doppelvertretung typischerweise als notwendig angesehen werde und dem erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren. Weiterhin sei es erforderlich, ein Nichtigkeitsverfahren umfassend vorzubereiten und auch durch den Verlauf der mündlichen Verhandlung – insbesondere der Aussage eines durch das Gericht bestellten Gutachters zu technischen Fragen – sei der Sachverstand eines Patentanwalts unabdingbar gewesen.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 3) beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 16. Februar 2009 abzuändern und weitere Kosten in Höhe von 79.720,90 € festzusetzen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich nicht zur Sache geäußert und keine Anträge gestellt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Zwar sei eine typisierende Betrachtungsweise angebracht, aber es müsse stets geprüft werden, ob die betreffende Problematik in das typische Arbeitsgebiet eines Patentanwalts falle und ob er tatsächlich der Hilfe eines Rechtsanwalts bedürfe. Auch sage die wirtschaftliche Bedeutung des Falls noch nicht aus, ob und inwieweit der Aufwand einer Doppelvertretung wegen der Schwierigkeit und Art der aufgeworfenen Rechtsfragen auch erforderlich gewesen sei.

II.

Die zulässige Erinnerung der Klägerin zu 3) ist nicht begründet. Die Erinnerungsführerin kann keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren zusätzlich zum rechtsanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Patentanwalts beanspruchen, da diese Kosten trotz der Verbindung des gegen das Schutzzertifikat gerichteten Verfahrens mit den weiteren gegen das Schutzzertifikat und das Streitpatent gerichteten Klagen 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 Geg-

ner 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 (hier) des zusätzlich zum Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalts kommt es daher gemäß §§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG nach § 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 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 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 jedoch für das Nichtigkeitsverfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht – anders als für das Nichtigkeitsberufungsverfahren, in dem über die Nichtigkeit letztinstanzlich von der zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufenen obersten Instanz entschieden wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.6.2010 - 3 ZA (pat) 17/09, GRUR-RR 2010, 401 – Doppelvertretungskosten) - 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 wird von den Parteien kein paralleler Verletzungsstreit geführt. Es handelt es sich auch nicht um einen Fall, der aus anderen Gründen eine Doppelvertretung notwendig macht.

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

Es trifft zwar zu, dass bei Nichtigkeitsklagen gegen Schutzzertifikate oft einerseits wichtige und komplexe Rechtsfragen und andererseits auch schwierige technische Probleme zu bewältigen sein können. So erfordern

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 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 befähigt ist. Beim vorliegenden Fall handelt es sich um einen typischen Fall einer Nichtigkeitsklage gegen ein Schutz-zertifikat 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 Rechtsanwalt und einen Patentanwalt nebeneinander ist daher nicht erforderlich.

Die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung hängt auch nicht davon ab, ob zunächst – wie vorliegend - ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt tätig geworden ist oder umgekehrt oder ob von Anfang an sowohl ein Patentanwalt als auch ein Rechtsanwalt beauftragt wurde. Denn es kann unter Berücksichtigung des unter 1. erörterten Gebots der Wirtschaftlichkeit und der erforderlichen typisierenden Betrachtungsweise kostenrechtlich nicht zu Lasten des Beklagten gehen, ob der Kläger zunächst den in der Regel sachnäheren Patentanwalt, in dessen Berufsbild typischerweise die Vertretung im Nichtigkeitsverfahren fällt, beauftragt, oder einen Rechtsanwalt, der möglicherweise im Laufe des Verfahrens die spezielle Sachkunde eines Patentanwalts benötigt.

- 3.3. Die Erinnerungsführerin kann die Notwendigkeit einer Doppelvertretung daher nicht damit begründen, es habe der fachkundigen Beratung über die Erfolgsaussichten für eine Nichtigkeitsklage gegen das dem Schutzzertifikat zu Grunde liegende Patent bedurft. Im Übrigen sind die Kosten einer Beratung über die Erfolgsaussichten einer Klage im Allgemeinen nicht eigenständig erstattbar (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rn. 82).
- 3.4. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung kann auch nicht mit dem Abstimmungsbedarf aufgrund der Verbindung der Klage mit den gegen das Schutzzertifikat und das zu Grunde liegende Patent EP ... gerichteten Klagen 3 Ni 59/05 und 3 Ni 20/07 und mit der gegen das Schutzzertifikat gerichteten Klage 3 Ni 54/07 begründet werden. Dies bereits darum, weil die Doppelvertretung bereits in der Klageschrift angezeigt wurde. Im Übrigen führt eine Verbindung der Verfahren lediglich dazu, dass in diesen Prozessen gemeinsam verhandelt und entschieden wird. Die so gebündelten Verfahren bleiben als jeweils eigenständige Prozesse bestehen. Die Kläger werden durch die Verbindung einfache Streitgenossen nach §§ 59 ff. ZPO, wobei jeder Streitgenosse seinen Prozess selbständig und unabhängig von den anderen Streitgenossen (§ 61 ZPO) betreibt.

- 3.5. Aus diesen Gründen kann die Klägerin keinen Ersatz der Kosten ihres im Verfahren zusätzlich zum rechtsanwaltlichen Vertreter mitwirkenden Patentanwalts beanspruchen.

Dass die Nichtigkeitsklägerin aus subjektiv nachvollziehbaren Gründen sowohl einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt beauftragt, ist ihr unbenommen. Sie muss 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 zum einen – wie ausgeführt – mangels besonderer Umstände zu verneinen ist (vgl. BPatG GRUR 2010, 556, 560 – medizinisches Instrument).

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.
5. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schramm

Guth

Dr. Proksch-Ledig

Bb