



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 44/11 zu
3 Ni 21/04 (EU)
verbunden mit
3 Ni 41/06 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2012 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer und Schell

beschlossen:

1. Die Erinnerungen der Streithelferinnen 1, 3 und 4 sowie der Beklagten werden zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen 1 und 2 sowie der Streithelferin 2. Die Streithelferinnen 1, 3 und 4 tragen von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten jeweils 1/5.
3. Der Wert der Beschwer beträgt auf Seiten der Klägerin 1 und 2 sowie der Streithelferin 2 jeweils 23.213,99 Euro, auf

Seiten der Streithelferinnen 1, 3 und 4 jeweils 134.930,99 Euro, auf Seiten der Beklagten 474.434,92 Euro.

Gründe

I.

Durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Dezember 2008 (X ZR 89/07) wurden den Klägerinnen und ihren vier Streithelferinnen die Gerichtskosten des Rechtsstreits sowie die außergerichtlichen Kosten der Beklagten auferlegt. Aufgrund dieses Urteils hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 12. Juli 2011 die an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 1.572.065,24 Euro festgesetzt und der insoweit von den Klägerinnen und den Streithelferinnen zu tragende Anteil an den Gesamtkosten des Verfahrens auf je ein Sechstel und damit auf 262.010,87 Euro festgesetzt. Der jeweilige Anteil der Klägerinnen und Streithelferinnen für die in der ersten Instanz angefallenen Kosten betrug danach 111.717 Euro.

Die von der Beklagten beantragte Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt und dessen Reisekosten wurden von der Rechtspflegerin als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen, ebenso wie der überwiegende Teil der für die Einholung von Privatgutachten geltend gemachten Kosten. Nur diejenigen Kosten, die unmittelbar für die Vorbereitung der gutachterlichen Stellungnahmen der insoweit als gerichtliche Sachverständige bestellten Prof. Dr. H... und Dr. M... in der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2006 sowie die Teilnahme an derselben erforderlich waren, wurden als erstattungsfähig angesehen. Die darüber hinaus geltend gemachten Kosten von Prof. Dr. H..., und Dr. M... sowie von Prof. Dr. G..., Prof. Dr. H1..., Prof. Dr. J..., Prof. Dr. L..., Dr. G1..., Prof. Dr. D..., Dr. Siebert, Dr. E... und Dr. R..., die im Rahmen ihrer Beratertätigkeit für die Beklagte angefallen waren, wurden dagegen zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richten sich die Streithelferinnen 1, 3 und 4 sowie die Beklagte mit ihren Erinnerungen.

Zur Begründung tragen die Streithelferinnen 1, 3 und 4 vor, entgegen der Festsetzung in dem angefochtenen Beschluss erstrecke sich ihre Kostentragungspflicht nicht auf die erstinstanzlichen Kosten, da sie dem Streit erst im Berufungsverfahren beigetreten seien. Für den Fall, dass der Senat dieser Ansicht nicht folgen könne, regen die Streithelferinnen 1, 3 und 4 an, den BGH um eine Stellungnahme zur Auslegung seiner Kostenentscheidung zu bitten.

Die Beklagte verfolgt mit ihrer Erinnerung die Erstattung der geltend gemachten Rechtsanwaltskosten, dessen Reisekosten sowie weitere Kosten für die in Auftrag gegebenen Privatgutachten in Höhe von 139.283,92 Euro. Sie trägt hierzu sinngemäß vor, vorliegend sei zwar kein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen, die Beklagte habe aber unmittelbar mit einem solchen Verfahren rechnen müssen. Es habe die Befürchtung bestanden, dass der Vertrieb patentverletzender Generika unmittelbar bevorstehe. Tatsächlich sei es später durch den generischen Markteintritt zu einem Schaden von mehr als 100 Millionen Euro gekommen. Diese ökonomische Dimensionen verdeutlichten, dass sich die Möglichkeit einer effektiven Schadensvermeidung nur durch die rechtzeitige Einbindung eines Rechtsanwalts in das Nichtigkeitsverfahren erreichen ließ, da nur so die erforderliche Abstimmung der im Nichtigkeitsverfahren verfolgten Argumentation mit der bevorstehenden Verletzungsklage hätte gewährleistet werden können. Zudem hätten die besonderen rechtlichen Schwierigkeiten der Nichtigkeitsklage die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts erforderlich gemacht. Daraus erfolge auch die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Reisekosten des Rechtsanwalts. Die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten der eingeholten Privatgutachten müsse ebenfalls bejaht werden. Die Einholung von sachkundigen Stellungnahmen unterschiedlicher Fachrichtungen sei bereits deshalb notwendig gewesen, weil auch der für die vorliegende Streitsache maßgebliche Fachmann von einem Team von Fachleuten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen re-

präsentiert worden sei. Die streitentscheidenden Argumente hätten deshalb ohne die sachverständige Hilfe nicht oder zumindest nicht mit der gleichen Überzeugungskraft vorgebracht werden können, was auch die Heranziehung der Gutachten durch den BGH belege.

Die Streithelferinnen 1, 3 und 4 beantragen sinngemäß,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss dahingehend abzuändern, dass die Streithelferinnen 1, 3 und 4 nur an den Kosten des Berufungsverfahrens zu beteiligen sind.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zu ändern und auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts, dessen Reisekosten sowie weitere Kosten für eingeholte Privatgutachten festzusetzen.

Die Klägerinnen 1 und 2 sind der Erinnerung der Beklagten vollumfänglich entgegen getreten. Sie beantragen sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Streithelferin 2 hat erklärt, zu der Erinnerung der Beklagten keine Stellung nehmen zu wollen.

Die Rechtspflegerin hat den Erinnerungen nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die Erinnerungen sind zulässig (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPfIG), haben in der Sache aber keinen Erfolg.

1. Erinnerungen der Streithelferinnen 1, 3 und 4

Die Rechtspflegerin hat in ihrer Kostenfestsetzung die Streithelferinnen zu Recht an den im Verfahren vor dem BPatG angefallenen Gerichtskosten sowie an den erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten der Beklagten der ersten Instanz beteiligt.

Entgegen der Auffassung der Streithelferinnen ist der Kostenentscheidung des Bundesgerichtshofs unzweideutig zu entnehmen, dass sich die Kostentragungspflicht der Streithelferinnen nicht auf die in der Berufungsinstanz angefallenen Kosten beziehen soll, sondern gleichermaßen die erstinstanzlichen Kosten umfasst. Hätte der BGH insoweit zwischen den Kosten erster und zweiter Instanz differenzieren wollen, hätte er dies entsprechend zum Ausdruck gebracht, wie dies die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss anhand des Urteiltenors in einer anderen Sache (Az. Xa ZR 66/07) veranschaulicht hat. Angesichts der Eindeutigkeit der getroffenen Kostenregelung kam im vorliegenden Fall eine Anfrage an den BGH, wie sie von den Streithelferinnen angeregt wurde, nicht in Betracht.

2. Erinnerung der Beklagten

2.1 Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts sowie dessen Reisekosten

Die geltend gemachten Kosten für den im erstinstanzlichen Verfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragten Rechtsanwalt, einschließlich seiner Reisekosten, sind nicht erstattungsfähig, da sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG waren. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf den angefochtenen Beschluss Bezug genommen.

Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten nach §§ 91 ff. ZPO entsprechend anzuwenden sind. 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 zum Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet waren, um das streitige Recht zu verfolgen oder zu verteidigen (vgl. hierzu Mes, Patentgesetz, 3. Aufl. 2011, § 84 Rdn. 43). Eine generelle Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten ist im Patentnichtigkeitsverfahren gesetzlich nicht vorgesehen und eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG scheidet mangels Regelungslücke aus (vgl. hierzu BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV, jeweils m. w. N.). Vielmehr ist für das erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines zusätzlich mitwirkenden Rechtsanwalts auf den allgemeinen Kostengrundsatz des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO abzustellen. Danach sind der obsiegenden Partei die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendig waren. Hierfür ist zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die fragliche Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um die zur vollen Wahrnehmung ihrer berechtigten Interessen erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Hergert in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege: in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rdn. 9). Die Parteien sind im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit ihrer Prozessführungskosten aber stets gehalten, diese möglichst niedrig zu halten. Deshalb können bei Inanspruchnahme mehrerer Anwälte grundsätzlich nur die Kosten eines Anwalts als erstattungsfähig angesehen werden (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rdn. 29; Lackmann in: Musielak, ZPO, 9. Auflage, § 91 Rdn. 8; BVerfG NJW 1990, 3073).

Eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt wird im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig angesehen, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Als maßgeblich wird insoweit der Gesichtspunkt erachtet, dass wegen der engen Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren das jeweilige Vorgehen in beiden Verfahren regelmäßig aufeinander abgestimmt werden muss (vgl. BPatG, Mitt. 2011, 308 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; BPatG, Mitt. 2011, 258 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV, jeweils m. w. N.). Ein solcher Verletzungsstreit war vorliegend jedoch nicht anhängig. Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang vorträgt, dass sie bereits damals befürchtet habe, es werde zum Vertrieb patentverletzender Generika kommen, fehlt es an einem relevanten Prozessbezug i. S. d. § 91 ZPO. Dies gilt unabhängig davon, dass es nach ihrem Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt dann tatsächlich zu erheblichen Schäden durch den Markteintritt patentverletzender Produkte gekommen sei. Unter den dem Gegner erwachsenen Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO sind nur diejenigen Kosten zu verstehen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem konkreten Rechtsstreit stehen (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., Übersicht § 91 Rdn. 14). Anders als ein paralleles Verletzungsverfahren, in dem sich dieselben Parteien wie im Nichtigkeitsverfahren gegenüberstehen, erfüllt die Koordinierung eines Nichtigkeitsverfahrens mit erst zukünftig möglichen Rechtsstreitigkeiten (und mit möglicherweise nicht am Nichtigkeitsverfahren beteiligten Dritten) diese Voraussetzung nicht. Obwohl es durchaus als vorteilhaft erscheinen kann, im Rahmen einer vorausschauenden Schutzstrategie in einem Nichtigkeitsverfahren neben dem mitwirkenden Patent- auch einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen, um optimal auf mögliche Verletzungsklagen vorbereitet zu sein, erscheint es unter Berücksichtigung der dargestellten Grundsätze unbillig, den unterlegenen Prozessgegner mit diesen Kosten zu belasten.

Auch die von der Beklagten angeführte wirtschaftliche Bedeutung der von ihr befürchteten Patentverletzungen reicht hierfür nicht aus. Sonstige Umstände, wie

besondere rechtliche Schwierigkeiten des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens, welche eine andere Bewertung rechtfertigen könnten, sind nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall ebenfalls nicht gegeben. Insbesondere der Gesichtspunkt, dass der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebliche Fachmann im vorliegenden Fall als Team von Fachleuten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen definiert wurde, geht nicht über einen rechtlichen Schwierigkeitsgrad hinaus, wie er in Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig auftritt. Andere rechtliche Problemstellungen, mit einem für Nichtigkeitsverfahren untypischem Schwierigkeitsgrad, hat die Beklagte nach Ansicht des Senats ebenfalls nicht aufzeigen können noch waren sie sonst ersichtlich. Im Übrigen bleibt darauf hinzuweisen, dass die grundsätzliche Beschränkung auf die Erstattungsfähigkeit der Kosten für nur einen Anwalt selbst dann gilt, wenn Gegenstand des Streitverfahrens eine Spezialmaterie ist (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., § 91 Rdn. 136).

2.2 Kosten für Privatgutachten

Ebenfalls zu Recht hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten geltend gemachten Kosten für die Privatgutachten ihrer Berater Prof. Dr. H..., Dr. M..., Prof. Dr. D..., Dr. S... und Dr. E... zurückgewiesen und nur die im Rahmen ihrer Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige angefallenen Kosten von Prof. Dr. H... und Dr. M... als erstattungsfähig anerkannt. Auch insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den angefochtenen Beschluss Bezug genommen.

Bei den Aufwendungen für Privatgutachten handelt es sich in der Regel nicht um notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, da ihr Inhalt letztlich als qualifizierter Parteivortrag zu werten ist (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 76). Dieser Grundsatz gilt entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur für Gutachten, die experimentelle Untersuchungen zum Gegenstand haben, sondern für Privatgutachten im Allgemeinen. Aufwendungen für Privatgutachten sind daher

wie die im Zusammenhang mit dem übrigen Parteivortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem RVG abgegolten. Etwas anderes kann ausnahmsweise dann gelten, wenn eine Partei ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe eines Privatgutachters genügen kann oder wenn sie eines sachverständigen Beistandes bedarf, weil ihre Vertreter nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen (vgl. BPatGE 30, 263, 264 f.). Diese Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Generell gilt, dass Art oder Schwierigkeit der Auseinandersetzung mit dem im maßgeblichen Einzelfall einschlägigen technischen Sachverhalt für sich genommen keine besonderen Umstände darstellen, die eine Einholung von Privatgutachten als notwendig rechtfertigen könnten. Im Übrigen ist vorliegend nicht ersichtlich, warum die rechtskundig und technisch erfahrenen Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten außerstande gewesen sein sollen, die verfahrensgegenständliche Materie umfassend zu würdigen. So haben die Prozessbevollmächtigten der Beklagten schriftsätzlich und mündlich ausführlich zur Sache vorgetragen und sich dabei umfassend mit den einschlägigen patentrechtlichen und technischen Aspekten des Falles auseinander gesetzt. Dies verdeutlicht, dass sie uneingeschränkt in der Lage waren, die technische Materie zu prüfen und kritisch zu würdigen. Soweit die Beklagte sinngemäß geltend gemacht hat, der Umstand, dass der maßgebliche Fachmann im vorliegenden Fall von einem Team aus Fachleuten mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen repräsentiert worden sei, habe die Einholung von Gutachten entsprechender Spezialisten erforderlich gemacht, folgt der Senat dieser Ansicht nicht. Unter Berücksichtigung der ihr obliegenden Pflicht, die Prozesskosten möglichst gering zu halten (vgl. hierzu auch Hüßtege in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl., § 91 Rdn. 9), war es der Beklagten vielmehr im Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit der Kosten im Rahmen der notwendigen Rechtsverteidigung bzw. -verfolgung i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zuzumuten, sich auf den Vortrag ihrer sachverständigen Vertreter zu beschränken. Im Übrigen hat der Senat schon in früheren Entscheidungen der Ansicht widersprochen, einem Privatgutachten komme eine größere Überzeugungskraft zu als dem mündlichen oder schriftsätzlichen Vortrag der Parteivertreter (vgl. BPatGE 30, 263, 266).

Der Umstand, dass die von der Beklagten eingeholten Privatgutachten vom BGH in seiner Entscheidung berücksichtigt wurden, rechtfertigt ebenfalls keine Anerkennung der Notwendigkeit dieser Gutachten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, da dies im Rahmen der umfassenden Bewertung des Parteivorbringens erfolgt ist und keineswegs als kostenrechtlich relevante Anerkennung der Erstattungsfähigkeit der Gutachterkosten interpretiert werden kann. Im Übrigen ist bei der Prüfung der Notwendigkeit auf eine Betrachtung ex ante abzustellen, so dass es auch unter diesem Gesichtspunkt nicht darauf ankommt, ob diese Privatgutachten, rückschauend betrachtet, letztlich Einfluss auf den Ausgang des Rechtsstreits hatten oder nicht. Besondere Umstände, die bereits im Zeitpunkt der Beauftragung der Privatgutachter objektiv erkennen ließen, dass allein die Einholung dieser Gutachtens notwendig sein würde, um auf die spätere Entscheidung des Gerichts den gewünschten Einfluss zu nehmen, sind weder ersichtlich noch dargelegt. Insgesamt liegen damit keine ausreichenden Anhaltspunkte vor, die es rechtfertigen würden, die zurückgewiesenen Kosten für die von der Beklagten in Auftrag gegebenen Privatgutachten abweichend vom Regelfall als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO anzuerkennen.

III.

Das Erinnerungsverfahren ist gerichtsgebührenfrei (§ 11 Abs. 4 RPfIG). Die Entscheidung über die außergerichtlichen Kosten ergibt sich aus § 84 Abs. 2 Satz 2, §§ 97 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO i. V. m. §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO entsprechend. Der Wert der Beschwer des Erinnerungsverfahrens folgt aus den jeweils mit den Erinnerungen zur Überprüfung gestellten Beträgen.

Schramm

Dr. Egerer

Schell

CI