



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 31/13 zu
3 Ni 29/11 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie der Richter Guth und Dipl.-Chem. Dr. Lange

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert beträgt 61.035,98 Euro.

Gründe

I.

Die Beklagte war Inhaberin des europäischen Patents ... (Streitpatent) mit der Bezeichnung „...“, gegen das die Klägerin Nichtigkeitsklage durch ihren Rechtsanwalt, der gleichzeitig auch als Patentanwalt tätig ist, erhoben hatte. Die Verfahrensbeteiligten haben den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet hatte. Mit Beschluss vom 22. Mai 2012, der im schriftlichen Verfahren ergangen ist, hat der Senat der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt und hierbei u. a. Kosten sowohl für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts als auch die Mitwirkung eines Patentanwalts

am Nichtigkeitsverfahren gemäß 3100 VV RVG in Höhe von jeweils 21.445,58 Euro geltend gemacht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Mai 2012 wurden die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten unter Ansatz der Anwaltskosten für einen Vertreter auf 95.516,90 Euro festgesetzt und der weitergehende Antrag zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klägerin, die zusätzlich zur Erstattung der Kosten für zwei Verfahrensvertreter noch eine Terminsgebühr gemäß 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG in Höhe von jeweils 19.795,20 Euro geltend macht.

Die Erinnerung wird damit begründet, eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt sei notwendig gewesen, weil zur Vorbereitung der Nichtigkeitsklage mit dem Patent eng verknüpfte gesellschafts- und vertragsrechtliche Probleme hätten abgeklärt werden müssen, die die Beratung durch einen Rechtsanwalt erforderlich gemacht hätten. Für die Erhebung der Nichtigkeitsklage sei ohnehin stets die Mitwirkung eines Patentanwalts erforderlich. 1,2 Terminsgebühren gemäß 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG seien verdient worden, da nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift eine Erledigung durch Patentverzicht im Nichtigkeitsverfahren mit dem Fall eines sofortigen Anerkenntnisses gleichzusetzen sei, für den diese Vorschrift eine Terminsgebühr vorsehe.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 22. Mai 2012 unter Berücksichtigung der Kosten der Vertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt sowie von jeweils 1,2 Terminsgebühr abzuändern.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Beklagten in vollem Umfang entgegen und beantragt,

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie trägt vor, nach der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise werde von der Rechtsprechung die Notwendigkeit einer Doppelvertretung nur dann anerkannt, wenn gleichzeitig ein paralleler Verletzungsstreit vorliege oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der Nichtigkeitsklage stehe. Beides liege hier nicht vor. Ebenso seien die Voraussetzungen des 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG nicht gegeben, weil weder eine mündliche Verhandlung stattgefunden habe, noch ein sofortiges Anerkenntnis erfolgt sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die zulässige Erinnerung der Klägerin ist nicht begründet.

1. 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.

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.

Grundsätzlich können die Kosten einer Doppelvertretung auch dann als notwendige Kosten i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden, wenn für die betreffende Partei ein als Rechts- und Patentanwalt zugelassener Vertreter tätig wird, wie es vorliegend auf Seiten der Beklagten der Fall war (vgl. etwa BPatG 2 ZA (pat) 8/10, Beschluss vom 10.8.2011, veröffentlicht in juris).

Auch werden nach neuerer Rechtsprechung die Kosten für eine Doppelvertretung durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt unter bestimmten Umständen als notwendig angesehen und somit die Kosten für beide Vertreter als notwendige Kosten erstattet (vgl. BGH GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

Bei der Prüfung, ob eine Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO war, ist allerdings grundsätzlich eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. nur BGH GRUR 2011, 754 Rdnr. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

Eine typisierende Betrachtungsweise kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. So sieht der Bundesgerichtshof z. B. die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung regelmäßig dann - und nur dann - als notwendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur

Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und die von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten (BGH GRUR 2012, 759 Rdnrn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schließt aber nicht generell aus, dass es auch andere Fallgruppen der Notwendigkeit einer Doppelvertretung geben kann als die bereits anerkannten. Nach Auffassung des Senats muss jedoch eine solche neue Fallgruppe mit diesen Fallgruppen von der Verfahrenssituation und den rechtlichen Problemstellungen vergleichbar sein. Dies ist vorliegend nicht gegeben.

In den Fällen notwendiger Doppelvertretung stellt der Bundesgerichtshof maßgeblich darauf ab, dass eine zweckentsprechende Abstimmung der Vorgehensweise in zwei gleichzeitig anhängigen (oder drohenden) Verfahren notwendig ist, die typischerweise auch die Aufgabe umfasst, unter mehreren in Betracht kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien diejenige auszuwählen, die ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren ermöglicht und für den Ausgang des Rechtsstreits bedeutsame Argumentationslinien nicht ohne Not in Frage stellt. Zudem kann es erforderlich sein, kurzfristig auf Hinweise eines Gerichts zu reagieren und die möglichen Folgen einer Reaktion für das jeweils andere Verfahren abzuschätzen, wobei nicht nur Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, über die ein Patentanwalt und ein in Patentsachen erfahrener Rechtsanwalt häufig in vergleichbarem Maße verfügen, sondern auch die detaillierte Kenntnis der konkreten Verfahrenssituation im jeweils anderen Rechtsstreit und der für den weiteren Verlauf in Betracht kommenden Handlungsalternativen (vgl. dazu BGH GRUR 2013, 427 f. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

Ein vergleichbarer Fall liegt hier nicht vor. Weder drohte ein paralleles Verletzungsverfahren, noch wurden zwei Parallelverfahren geführt. Anknüpfungspunkt für die Notwendigkeit einer Doppelvertretung soll vielmehr eine Rechtsberatung im Vorfeld der Erhebung der Nichtigkeitsklage sein. Abgesehen davon, dass sich die Parteien im Nichtigkeitsverfahren auch ausschließlich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen können (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 PatG) und der Vertreter der Klägerin sowohl im Nichtigkeitsverfahren sowie in den Kostenangelegenheiten stets nur als Rechtsanwalt und nie als Patentanwalt gezeichnet hat, fehlt es daher bereits an einem Abstimmungsbedarf zwischen zwei unterschiedlichen mit einander in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Rechtsangelegenheiten. Wie die Klägerin selbst ausführt, ging es vielmehr bei den Konsultationen ihres Vertreters in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt in erster Linie um die Frage, ob ein Anspruch der Klägerin auf Nennung als Mitinhaberin im Streitpatent bestand, wozu vertragliche und gesellschaftsrechtliche Fragen abzuklären waren. In Zusammenhang mit diesen Überlegungen wurde auch die Frage erörtert, ob es vorteilhaft sei, Nichtigkeitsklage zu erheben und worauf diese am zweckmäßigsten zu stützen sei. Anlass und Schwerpunkt der rechtlichen Beratung waren demnach vertrags- und gesellschaftsrechtliche Probleme und somit lediglich Vorfragen für die später von der Klägerin aus strategischen Gründen erhobene Nichtigkeitsklage. Es handelt sich daher vorliegend - wie bereits im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt - um den typischen Fall einer vorprozessualen Beratung zur Erörterung der Frage, ob und in welcher Weise Klage erhoben werden solle. Die Kosten für solche Beratungen aber werden nach allgemeiner Auffassung nicht als notwendige Kosten des Rechtsstreits - hier des Nichtigkeitsklageverfahrens - im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO angesehen (vgl. etwa Schulz, Münchener Kommentar zur ZPO, 4. Auflage 2013, § 91 Rn. 38-44; Walter Gierl, Saenger, Zivilprozessordnung, 5. Auflage 2013, Vorbemerkung zu §§ 91 - 107 ZPO Rdnrn. 1, 8; Jaspersen/Wache, Beck'scher Online-Kommentar ZPO, Hrsg: Vorwerk/Wolf, Stand: 15.7.2013, Edition: 10, § 91 Rdnrn. 93, 94).

2. Die Erinnerungsführerin kann auch keine Terminsgebühr gemäß Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG beanspruchen.

Wie der Bundesgerichtshof festgestellt hat und es ständige Rechtsprechung der Gerichte verschiedener Rechtszüge ist, fällt bei Kostenentscheidungen nach § 91a ZPO keine Verhandlungsgebühr an (vgl. z. B. BGH Beschluss vom 25.9.2007 VI ZB 53/06, VersR 2008, 231, veröffentlicht auch in juris; OVG Lüneburg, DVBl 2010, 1520; vgl. auch Heinz Hansens, Terminsgebühr bei Hauptsacheerledigung, RVGreport 2010, 121 - Kurzreferat, veröffentlicht in juris).

Gemäß seinem Wortlaut findet Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG nur auf solche Verfahren Anwendung, in denen eine mündliche Verhandlung grundsätzlich vorgeschrieben ist. Dies ist nicht der Fall, wenn das Gericht nach seinem Ermessen aufgrund mündlicher Verhandlung durch Urteil oder ohne eine solche durch Beschluss entscheiden kann. Deshalb greift Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG bei Beschlüssen, die gem. § 128 Abs. 3, 4 ZPO ohne mündliche Verhandlung ergehen können, nicht ein. Mit der Regelung in Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 RVG VV soll nämlich erreicht werden, dass der Prozessbevollmächtigte, der im Zivilprozess im Hinblick auf den Grundsatz der Mündlichkeit (§ 128 Abs. 1 ZPO) an sich erwarten kann, in der mündlichen Verhandlung eine Terminsgebühr zu verdienen, keinen Gebührennachteil erleidet, wenn durch eine andere Verfahrensgestaltung auf eine mündliche Verhandlung verzichtet wird (vgl. BGH NJW 2006, 157 [158]).

Demgemäß hat Rechtspflegerin in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung auch auf anderen Rechtsgebieten zu Recht angenommen, dass bei Kostenentscheidungen nach § 91 a ZPO im Hinblick auf §§ 128 Abs. 3, 4 ZPO keine Terminsgebühr des Rechtsanwalts anfällt, wenn nicht ausnahmsweise eine mündliche Verhandlung stattfindet.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG auch nicht analog auf den Fall anzuwenden, dass das Streitpatent vor der

mündlichen Verhandlung erlischt und dann die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt wird. Auch gibt es keinen Anlass für eine analoge Anwendung der Bestimmung, dass bei einem - im Nichtigkeitsverfahren nicht möglichen - sofortigen Anerkenntnis eine Terminsgebühr fällig wird.

Eine Analogie scheitert schon daran, dass keine planwidrige Regelungslücke vorliegt. Nach der Gesetzesbegründung sollte in Nr. 3104 Abs. 1 Nr. 1 VV RVG die Regelung des § 35 BRAGO a. F. übernommen werden (vgl. BT-Drucks. 15/1971 S. 212). Dem Gesetzgeber war im Hinblick auf die zu § 35 BRAGO ergangenen Entscheidungen die hier aufgeworfene Problematik bekannt. Trotz verschiedener Änderungen der ZPO und der maßgeblichen Kostenvorschriften hat er den Fall der übereinstimmenden Erledigungserklärung mit der Möglichkeit einer Entscheidung durch Beschluss nach §§ 91 a, 128 Abs. 3, 4 ZPO nicht in die Ausnahmenvorschrift der Nr. 3104 RVG VV aufgenommen. Dies gilt entsprechend für die wiederholten Änderungen der Vorschriften über das Nichtigkeitsverfahren, die für die Kosten und Kostenfestsetzung auf die Regelungen der ZPO verweisen (§ 84 Abs. 2 PatG). Bei dieser Situation ist eine Ausweitung der Ausnahmebestimmung auf diesen Fall im Wege der Analogie nicht möglich (vgl. auch OLG Karlsruhe NJW-RR 2007, 503; OLG Frankfurt/M. JurBüro 2006, 532).

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

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

Schramm

Guth

Dr. Lange

CI