



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 26/16 (EP)

verbunden mit

6 Ni 27/16 (EP)

6 Ni 28/17 (EP)

KoF 70/21

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Matter und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin zu 1 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin zu 1.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 18.159,75 Euro.

Gründe:

I.

Die Klägerin zu 1, Berufungsklägerin, Berufungsbeklagte und Erinnerungsführerin wendet sich gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022.

Zusammen mit drei weiteren Klägerinnen hatte sie das europäische Patent ... angegriffen. Durch Senatsurteil vom 25. September 2018 wurde das Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt. In der Berufungsinstanz wurde das erstinstanzliche Urteil mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 18. Mai 2021 – X ZR 23/19 abgeändert. In der Kostengrundentscheidung vom 18. Mai 2021 wurden die Kosten des Berufungsverfahrens wie folgt verteilt: „Die Klägerinnen zu 3 und 4 tragen ein Fünftel ihrer außergerichtlichen Kosten sowie jeweils ein Zwanzigstel der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Die übrigen Kosten trägt die Beklagte.“

Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde auf 7.500.000,00 Euro festgesetzt.

In ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 20. Mai 2021 hat die Klägerin zu 1 für ihre Vertretung in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe u. a. die Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr in Höhe von 18.159,75 Euro für den zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt R..., eine weitere Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr für den weiteren Rechtsanwalt N... und eine 1,5 Terminsgebühr für einen Patentanwalt beansprucht.

Zur Begründung hat die Klägerin zu 1 u. a. ausgeführt, nachdem zwei der ursprünglich vier in der Berufungsinstanz durch Rechtsanwalt R... vertretenen Klägerinnen ihr Rechtsmittel im Laufe des Verfahrens

zurückgenommen hätten, verteile sich dessen 1,5 Terminsgebühr anteilig zu jeweils einer Hälfte auf die verbliebenen zwei Klägerinnen, zu denen auch die Klägerin zu 1 zählt. Diese sei im Termin vom 18. Mai 2021 zudem durch Rechtsanwalt N... vertreten worden, der auf Rechtsanwaltsseite das parallele Verletzungsverfahren ausschließlich geführt habe.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag teilweise widersprochen und u. a. ausgeführt, eine Vertretung durch zwei Rechtsanwälte sei im Berufungsverfahren nicht notwendig gewesen.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die von der Beklagten an die Klägerin zu 1 zu erstattenden (weiteren) Kosten auf 198.052,87 Euro festgesetzt, eine Verzinsung des zu erstattenden Betrages angeordnet und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. In den Gründen des Kostenfestsetzungsbeschlusses ist u. a. ausgeführt, dass die Terminsgebühr des Rechtsanwalts zur Vertretung der Klägerin zu 1 im Termin vom 18. Mai 2021 in Karlsruhe insgesamt in Höhe der Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr gemäß §§ 2, 13, § 33, § 2 Abs. 2 RVG, Nr. 3210 VV RVG, insgesamt in Höhe von 18.159,75 Euro, und bezogen auf die Tätigkeit des Rechtsanwalts R..., zu erstatten sei.

Rechtsanwalt R... habe mit Schriftsatz vom 6. Juni 2019 die weitere Vertretung der Klägerinnen 1 bis 4 angezeigt; als weiterhin mitwirkend seien die Rechts- und Patentanwälte L..., insbesondere Herr Rechtsanwalt N1... und die Patentanwälte H... und T... (...) angeführt worden. Ab diesem Zeitpunkt sei Rechtsanwalt R... beim Bundesgerichtshof als Prozessbevollmächtigter geführt und als mitwirkend die Kanzlei L... Partnerschaft mbB angegeben worden. Dies sei auch aus dem Rubrum des Urteils des Bundesgerichtshofs ersichtlich. Die Klägerin habe ab diesem Zeitpunkt neben dem für das Patentnichtigkeitsverfahren als notwendig anerkannten, patentanwaltlichen Beistand rechtsanwaltlichen Beistand durch Rechtsanwalt R... gehabt.

Es sei der Klägerin zu 1 nicht verwehrt gewesen, zusätzlich weiterhin Rechtsanwalt N1... am Verfahren zu beteiligen, jedoch habe sie keinen Anspruch darauf, die dadurch anfallenden Mehrkosten von der Gegenseite erstattet zu verlangen. Es sei, so wird im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. Dezember 2021 unter Verweis auf den Beschluss des Bundesspatentgerichts vom 4. April 2017 – 1 ZA (pat) 6/16, veröffentlicht in juris, ausgeführt, auch nicht zwingend erforderlich, dass zwischen dem Rechtsanwalt des Verletzungsverfahrens und dem Rechtsanwalt des Nichtigkeitsverfahrens Personenidentität bestehe.

Als Kosten des Rechtsanwalts seien seit der Übernahme des Mandats durch Rechtsanwalt R... nur dessen Kosten zu berücksichtigen. Da dieser in der mündlichen Verhandlung für zwei Klägerinnen aufgetreten sei, sei die Terminsgebühr im gegenständlichen Verfahren nur zur Hälfte erstattungsfähig.

Reisekosten für einen Rechtsanwalt seien nicht zu erstatten, da die Klägerin zu 1 in der mündlichen Verhandlung beim Bundesgerichtshof durch Rechtsanwalt R... vertreten gewesen sei, dessen Kanzlei in Karlsruhe ansässig sei.

Gegen den ihr am 28. April 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Klägerin zu 1 mit Schriftsatz vom 12. Mai 2022 Erinnerung eingelegt.

Mit ihrer Erinnerung verfolgt die Klägerin zu 1 die Erstattung der Kosten für die am Berufungsverfahren mitwirkenden Rechtsanwälte bis zur Höhe einer vollen 1,5 Terminsgebühr weiter. Zur Begründung trägt sie sinngemäß vor, sie habe bereits mit Beginn des Nichtigkeitsberufungsverfahrens neben dem beauftragten Patentanwalt Rechtsanwalt N1... bestellt und sich dann im Laufe des Nichtigkeitsberufungsverfahrens dazu entschieden, sich rechtsanwaltlich zusätzlich zu Rechtsanwalt N1... durch Rechtsanwalt R... vertreten zu lassen, welchem Untervollmacht erteilt worden sei. Dies könne nicht dazu führen, dass der Klägerin die Erstattungsfähigkeit der durch die Vertretung durch

Rechtsanwalt N1... entstandenen Kosten verwehrt werde. Die Zivilprozessordnung sehe vor, dass die Einschaltung mehrerer Rechtsanwälte möglich sei und normiere in § 91 Abs. 2 S. 2: „Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen (...).“. Dass bei der Vertretung durch mehrere Rechtsanwälte nur die Kosten eines Rechtsanwalts erstattungsfähig seien, ergebe sich hieraus gerade nicht.

Die Mandatierung von Rechtsanwalt N1... im Nichtigkeitsberufungsverfahren sei notwendig gewesen, da das Rechtsanwalt R... erteilte Mandat es nicht umfasst habe, sich so akribisch in das parallele Verletzungsverfahren einzuarbeiten, wie dies notwendig gewesen und durch Rechtsanwalt N1... durch die Vertretung der Klägerin zu 1 im Verletzungsrechtsstreit bereits geschehen sei. Auch im Nichtigkeitsverfahren sei gerade die Rechtsverteidigung durch denjenigen anwaltlichen Vertreter notwendig, der mit der Vertretung einer Partei im Verletzungsrechtsstreit betraut sei.

Im Ergebnis sei die Teilnahme von Rechtsanwalt N1... in der Nichtigkeitsberufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof erforderlich gewesen. Erstattungsfähig seien daher eine volle 1,5 Terminsgebühr sowie die Reisekosten von Rechtsanwalt N1... zum Verhandlungstermin vom 8. September 2020.

Die Klägerin zu 1 und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022 dahingehend zu ändern, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 1 erstattenden Kosten hinsichtlich der Terminsgebühr für den Rechtsanwalt betreffend die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2021 im Nichtigkeitsberufungsverfahren X ZR 23/19 um weitere 18.159,75 Euro auf eine volle 1,5 Terminsgebühr erhöht werden.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,
die Erinnerung kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie widerspricht der Klägerin zu 1 in allen Punkten und hält die Erinnerung für unbegründet. Die Kostenerstattung für einen zweiten Rechtsanwalt – im vorliegenden Fall Rechtsanwalt N1... – sei ausgeschlossen. § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO lasse sich nicht entnehmen, dass bei der Beauftragung mehrerer Rechtsanwälte immer die vollen Kosten für einen Rechtsanwalt zu erstatten seien. Vielmehr handele es sich bei dieser Regelung um eine Obergrenze erstattungsfähigen Kosten bei der Einschaltung mehrerer Rechtsanwälte. Auch seien die Kosten von Rechtsanwalt N1... nicht aus dem Grunde erstattungsfähig, weil dieser der mit dem Verletzungsverfahren betraute Anwalt sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die Erinnerung der Klägerin zu 1 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. April 2022 ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die geltend gemachte hälftige 1,5 Terminsgebühr für die Vertretung durch Rechtsanwalt N1... im Verhandlungstermin vom 18. Mai 2021 ist nicht zusätzlich zu dem für die Vertretung durch Rechtsanwalt R... in diesem

Termin bereits festgesetzten Betrag erstattungsfähig, da sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung insoweit nicht notwendig war, § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 2 PatG.

Als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden die Kosten für solche Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme zum damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 34. Aufl., § 91 Rdnr. 12). Danach hat jede Partei die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der vollen Wahrung ihrer berechtigten prozessualen Belange vereinbaren lässt (BGH, Beschluss vom 3. Juni 2003 – VIII ZB 19/03, MDR 2003, 1140, Rdnr. 7; BGH, Beschluss vom 2. Mai 2007 – XII ZB 156/06, MDR 2007, 1160, 1161, Rdnr. 12; vgl. dazu BVerfG, Kammerbeschluss vom 30. Januar 1990 – 2 BvR 1085/89, NJW 1990, 3072, 3073). Die aus der Sicht einer wirtschaftlich denkenden Partei nicht als erforderlich erscheinenden Aufwendungen sind daher grundsätzlich nicht erstattungsfähig. Die aus dem Prozessrechtsverhältnis ausfließende Pflicht, die Prozesskosten niedrig zu halten, beruht letztlich auf Treu und Glauben (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 3. April 1998 – 2 WF 25/98, FamRZ 1999, 175, Rdnr. 7).

Gemäß § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO sind die Kosten mehrerer Anwälte nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Anwalts nicht übersteigen oder in der Person des Anwalts ein Wechsel stattfinden musste. Es findet also eine Deckelung der erstattungsfähigen Kosten statt (vgl. Münchner Kommentar zur ZPO/Schulz, 6. Auflage 2020, § 91 Rdnr. 84).

Zwischen den Parteien steht nicht im Streit, dass Rechtsanwalt N1... für die Klägerin bereits vor der Mandatierung von Rechtsanwalt R... am

Nichtigkeitsberufungsverfahren mitgewirkt hat. Entsprechend wurde auch die ihm insoweit entstandene Verfahrensgebühr in voller Höhe als erstattungsfähig festgesetzt.

Die Festsetzung der Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr für Rechtsanwalt R... basierend auf der Vertretung von insgesamt zwei Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 unterliegt ebenfalls keinen rechtlichen Bedenken und wird von der Klägerin zu 1 auch nicht beanstandet.

Auf die Erstattung einer weiteren Hälfte einer 1,5 Terminsgebühr für Rechtsanwalt N1... besteht hingegen kein Anspruch, da seine Mitwirkung an der Berufungsverhandlung im Sinne des § 91 Abs. 2 ZPO nicht notwendig war.

Indem der zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt R... mit Schriftsatz vom 6. Juni 2019 dort die weitere Vertretung der Klägerinnen zu 1 bis 4 angezeigt und als weiterhin mitwirkend u. a. Rechtsanwalt N1... angeführt hat, hat die Klägerin zu 1 zu erkennen gegeben, sich im Berufungsnichtigkeitsverfahren nunmehr federführend von Rechtsanwalt R... vertreten lassen zu wollen. Dieser hat im Übrigen nicht nur an der mündlichen Verhandlung vom 18. Mai 2021 mitgewirkt, sondern als zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof berechtigter Rechtsanwalt auch sämtliche diese Verhandlung vorbereitenden Schriftsätze unterzeichnet.

Hieran muss sich die Klägerin zu 1 auch im Kostenfestsetzungsverfahren festhalten lassen, so dass hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der rechtsanwaltlichen Terminsgebühr im Berufungsnichtigkeitsverfahren ausschließlich auf die Tätigkeit von Rechtsanwalt R... abzustellen ist.

Der Umstand, dass Rechtsanwalt N1... die Klägerin zu 1 im parallelen Verletzungsverfahren anwaltlich betreut hat, begründet keinen über den zuerkannten Betrag hinausgehenden Kostenerstattungsanspruch.

Der Klägerin zu 1 ist zwar dahingehend beizustimmen, dass die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren (Leitsatz); Ceppl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Auflage 2018, § 91 ZPO, Rdnr. 118 ff). Dies betrifft jedoch lediglich die Frage einer Doppelvertretung sowohl durch einen Patentanwalt, als auch durch einen Rechtsanwalt. Aus vorgenanntem Grundsatz folgt hingegen nicht, dass in Patentnichtigkeitsverfahren zweiter Instanz die Hinzuziehung des im Verletzungsverfahren tätigen Rechtsanwalts zusätzlich zu dem zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof zugelassenen, im Patentnichtigkeitsverfahren erster Instanz nicht tätig gewordenen Rechtsanwalts im Sinne des § 91 Abs. 2 ZPO erforderlich wäre. Im Gegenteil: Personenidentität zwischen dem rechtsanwaltlichen Vertreter im Verletzungsverfahren und demjenigen im Patentnichtigkeitsverfahren ist regelmäßig nicht erforderlich (vgl. BPatG, Beschluss vom 4. April 2017, Az.: 1 ZA (pat) 6/16 zu 1 Ni 25/14 (EP)). Abstimmungsbedarf zur Vorbereitung des Berufungsverfahrens entsteht im Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig bereits durch die oftmals erstmalige Beteiligung des zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts. Insbesondere, wenn dieser, wie hier, zusätzlich zu einem Patentanwalt tätig wird, setzt eine sachgerechte Vertretung der Partei im Termin vor dem Bundesgerichtshof aber nicht die zusätzliche Hinzuziehung eines weiteren, bereits im Verletzungsverfahren tätigen Rechtsanwalts voraus.

Die Vorschrift des § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO hat zudem nicht zum Inhalt, dass auch bei der Beauftragung mehrerer Rechtsanwälte regelmäßig immer eine volle

Verfahrens- und/oder Terminsgebühr geltend gemacht werden und diese ggf. nach Belieben des jeweiligen Kostengläubigers auf beteiligte Vertreter anteilig verteilt werden kann. Auch dies widerspräche dem Grundsatz des Kostenschonungsgebots.

War somit im Ergebnis die zusätzliche Teilnahme des Rechtsanwalts N1... an der Nichtigkeitsberufungsverhandlung nicht erforderlich, so steht dies dem geltend gemachten Kostenerstattungsanspruch hinsichtlich der hierauf bezogenen, anteiligen Terminsgebühr seitens der Klägerin zu 1 entgegen.

Aus diesen Gründen war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Den Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens hat der Senat auf 18.159,75 Euro festgesetzt.

Dieser Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag im Sinne derjenigen Differenz, um die sich die Erinnerungsführerin verbessern möchte (vgl. hierzu BayObLG Beschl. v. 15. September 2000 – 1Z BR 104/00, FamRZ 2001, 299, Rdnr. 13 ff.; BPatG München, Beschluss vom 21. Oktober 2015 – 5 ZA (pat) 31/15 und 5 ZA (pat) 32/15, BPatGE 55, 205, 213).

Eine volle 1,5 Terminsgebühr für einen Rechtsanwalt aus einem Streitwert von 7.500.000,00 Euro beträgt gemäß §§ 2, 13 RVG, Nr. 3210 VV RVG 36.319,00 Euro. Die Hälfte hiervon beträgt 18.159,75 Euro.

IV.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und weder die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern.

Dr. Schnurr

Matter

Dr. Söchtig