



# BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 17/16 (EP)  
verbunden mit  
5 Ni 18/16 (EP) und  
5 Ni 19/16 (EP)

**KoF 56/21**

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent**

**(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. August 2023 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden, sowie die Richter Schödel und Dipl.-Phys. Univ. Bieringer

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. November 2021 wird zurückgewiesen.
2. Die Erinnerungsführerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 38.760,80 €.

**Gründe**

**I.**

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten der im Nichtigkeitsberufungsverfahren auf Seiten der Klägerin zu 4. mitwirkenden Rechtsanwälte.

Mit Urteil vom 16. März 2021 hat der Bundesgerichtshof der Beklagten die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt. Der Streitwert wurde mit Beschluss vom 19. Januar 2021 auf 7.500.000,00 € festgesetzt. Die Klägerin zu 4. hat mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 22. März 2021 die Kosten für die von ihr bevollmächtigten Patent- und Rechtsanwälte für die Berufungsinstanz geltend gemacht. Die Rechtsanwaltskosten setzen sich aus einer 1,6 Verfahrensgebühr in Höhe von

38.740,80 € und der Post- und Telekommunikationspauschale von 20,00 € zusammen. Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat mit Beschluss vom 17. November 2021 die Kosten gegen die Beklagte antragsgemäß auf 77.521,60 € festgesetzt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für das Nichtigkeitsberufungsverfahren sei die Notwendigkeit der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt seit Langem generell anerkannt.

Gegen den ihr am 24. November 2022 zugestellten Beschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 8. Dezember 2021, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Erinnerung eingelegt. Sie ist der Ansicht, die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts seien nicht erstattungsfähig. Vorliegend habe es keiner Doppelvertretung bedurft, da bereits seit über einem Jahr vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung im erstinstanzlichen Nichtigkeitsverfahren — und damit auch im gesamten Berufungsverfahren — kein paralleles Verletzungsverfahren mehr anhängig gewesen sei, dass dessen Koordination mit dem Nichtigkeitsverfahren und damit eine Doppelvertretung notwendig gemacht habe.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. November 2021 dahingehend abzuändern, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 4. zu erstattenden Kosten auf 38.760,80 € festgesetzt werden.

Die Erinnerungsgegnerin und Klägerin zu 4 beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und vertritt die Auffassung, die Kosten für den beauftragten Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt seien im Nichtigkeitsberufungsverfahren auch dann erstattungsfähig, wenn zeitgleich zum Nichtigkeits- bzw. Nichtigkeitsberufungsverfahren kein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren mehr anhängig sei. Gerade im Hinblick auf die vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof zwischen den Parteien geführten Einigungsgespräche, von denen auch zu erwarten gewesen sei, dass sie anlässlich der mündlichen Verhandlung weitergeführt würden, sei ein rechtsanwaltlicher Beistand geboten gewesen. Anders als im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren bestehe hier keine Möglichkeit mehr, einen unsachgemäßen oder lückenhaften Rechtsvortrag in einem späteren Stadium klarzustellen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen. Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

1. Die Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 23 Abs. 2 RPfIG zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt.

2. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg. Die Klägerin zu 4. hat auch Anspruch auf Ersatz der ihr im Nichtigkeitsberufungsverfahren entstandenen Rechtsanwaltskosten.

Bei der Verhandlungsgebühr für den Rechtsanwalt sowie der Post- und

Telekommunikationspauschale handelt es sich um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Als notwendig in diesem Sinne werden nur 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 im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 91 Rn. 9).

Die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage stellt an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen, insbesondere ergibt sich ein Abstimmungsbedarf der typischerweise an den beiden Verfahren mitwirkenden anwaltlichen Vertreter, also der Patent- und Rechtsanwälte, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung (BGH, GRUR 2013, 427, Rn. 27 ff. – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren). Ist das Verletzungsverfahren jedoch abgeschlossen, so bestehen diese besonderen Anforderungen in Form einer Doppelvertretung nicht mehr (BGH, a. a. O. Rn. 34 m. w. N.; BPatG 5 Ni 18/16 (EP) – KoF 91/18; 6 Ni 32/19 (EP) – KoF 61/21). Diese höchstrichterliche Rechtsprechung betrifft jedoch nur die Fälle der Doppelvertretung in erster Instanz.

Sind die Kosten der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt wie hier in der Berufungsinstanz des Patentnichtigkeitsverfahrens entstanden, zählen sie zu den notwendigen Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Zwar ist ein Patentanwalt nach seiner Ausbildung und dem Berufsbild seines Standes grundsätzlich befähigt, Patentgerichtsverfahren auf dem ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebiet mit hinreichendem

juristischem Sachverstand durchzuführen (vgl. BPatGE 51, 62; GRUR 2010, 555 – Mitwirkender Rechtsanwalt; GRUR 2010, 556 – Medizinisches Instrument). Allerdings ist der BGH als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts berufen und bedarf hierzu auch der kundigen und auf allen Rechtsgebieten erfahrenen Mitwirkung von umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße. Da der BGH im Patentrechtsverfahren als Berufungsgericht letztinstanzlich entscheidet, besteht anders als im erstinstanzlichen Verfahren vor dem BPatG für die Partei auch keine Möglichkeit mehr, unsachgemäßen, lückenhaften oder gar falschen Rechtsvortrag in einem späteren Stadium des Prozesses klarzustellen, zu ergänzen oder zu berichtigen (vgl. BPatG, GRUR-RR 2010, 401).

### III.

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

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

#### **IV.**

Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO war nicht geboten, da die Voraussetzungen vorliegend nicht gegeben sind.

Heimen

Schödel

Bieringer