

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	1 ZA (pat) 15/07 zu 1 Ni 11/05
Entscheidungsdatum:	21. November 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPfIG

Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren

Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.



BUNDESPATENTGERICHT

1 ZA (pat) 15/07
(zu 1 Ni 11/05)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent 42 35 038
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. November 2008 durch den Präsidenten Lutz, die Richterin Gabriele Schuster und den Richter Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

- I. Die Erinnerung des Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 17. Oktober 2007 wird zurückgewiesen.
- II. Der Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- III. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 7.714,54 €.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 10. Oktober 2006 hat der Senat das deutsche Patent 42 35 038 (Streitpatent) für nichtig erklärt und dem Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 500.000,-- € festgesetzt worden.

Während des Nichtigkeitsverfahrens war ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr, eine 1,2 Terminsgebühr, den Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Reisekosten des Rechtsanwalts zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2006 (Übernachtungs- und Flugkosten) in Höhe von insgesamt 7.714,54 € beansprucht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2007 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Klägerin von dem Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 29.214,47 € festgesetzt. Die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts wurden dabei in Höhe von 7.714,54 € errechnet (§§ 13, 33, § 2, Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100, 3104, 7002, 7004-7006 RVG).

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung des Beklagten, mit der er nur die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Er ist der Meinung, in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sei die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts zu der Tätigkeit eines Patentanwalts grundsätzlich nicht notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO. Nur in begründeten Ausnahmefällen seien die durch die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig. Der Beklagte rügt weiter, dass der Kostenfestsetzungsbeschluss keine Begründung enthalte und regt die Durchführung einer mündlichen Verhandlung an.

Der Beklagte beantragt sinngemäß, den in dem angegriffenen Beschluss festgesetzten Betrag um die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu verringern.

Die Klägerin beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unzulässig, da der Erinnerungsschriftsatz des Beklagten vom 8. November 2007 weder einen Antrag noch eine Begründung enthalte, und im Übrigen auch für sachlich unbegründet.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die zulässige Erinnerung ist unbegründet (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG).

1. Die Erinnerung wurde gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 RPflG fristgerecht eingelegt und ist auch im Übrigen zulässig. Für die formgerechte Einlegung der Erinnerung sind die Vorschriften über die Beschwerde sinngemäß anzuwenden (§§ 23 Abs. 2, 11 Abs. 2 Satz 4 RPflG i. V. m. §§ 567 ff. ZPO). Nach § 569 Abs. 2 Satz 2 ZPO muss die Erinnerungsschrift den Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den sie sich richtet, bezeichnen und die Erklärung enthalten, dass gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt werde. Diesen Anforderungen genügt die Erinnerungsschrift vom 8. November 2007. Ein konkreter Antrag ist für die Zulässigkeit nicht erforderlich; sofern ein solcher fehlt, richtet sich der Rechtsbehelf gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss insgesamt. Ebenso wenig ist das Vorliegen einer Begründung Voraussetzung für die Zulässigkeit der Erinnerung. Nach § 571 Abs. 1 ZPO soll die Erinnerung begründet werden. Dies ist hier mit Schriftsatz vom 2. Juni 2008 geschehen. Die Erinnerung kann auch - wie hier auf die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt - auf einen Teil des Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkt werden.

2. Die Erinnerung bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind für die Kostenentscheidung im Nichtigkeitsverfahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten (§§ 91 ff. ZPO) entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert. 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 Rechtsver-

teidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.

a) In der Vergangenheit haben die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts überwiegend die Auffassung vertreten, dass die unterliegende Partei im Nichtigkeitsverfahren bei Doppelvertretung neben den Kosten des Patentanwalts grundsätzlich auch die eines im Verfahren mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten habe (vgl. BPatGE 31, 51; 31, 75; 33, 160; 46, 167; 47, 50; anders für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BPatGE 45, 129). Diese Rechtsauffassung wurde auf eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 5 bzw. - nach der Änderung durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23. Juli 2002 (BIPMZ 2002, 353) - auf § 143 Abs. 3 PatG gestützt. Nach § 143 Abs. 5 PatG waren bis 31. Dezember 2001 Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Durch Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BIPMZ 2002, 14 ff.) ist seit 1. Januar 2002 die Begrenzung der Erstattungsfähigkeit weggefallen. Der mitwirkende Patentanwalt kann seitdem volle Gebührenerstattung verlangen.

b) Neuere Entscheidungen haben an dieser Rechtsprechung nicht mehr festgehalten und von einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen (BPatG Beschl. v. 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06; Beschl. v. 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, vgl. auch BPatG Beschl. v. 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08 zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten des Nebenintervenienten [die Beschlüsse sind abrufbar über die Homepage des Bundespatentgerichts www.bpatg.de unter dem Stichwort "Entscheidung"]; BPatG Beschl. v. 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, GRUR 2008, 735). Der Senat schließt sich dieser Auffassung an.

Gegen das Vorhandensein einer Regelungslücke und damit gegen eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG spricht die Systematik des Gesetzes. Die die Kosten und Kostenerstattung im Nichtigkeitsverfahren regelnde Vorschrift des § 84 Abs. 2 PatG verweist nur auf die ZPO, nicht aber auf § 143 Abs. 3 PatG. Diese Vorschrift gilt im Patentstreitverfahren vor den Landgerichten, in dem sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 ZPO). Durch die Regelung soll ihnen die Hinzuziehung eines Patentanwalts, die zur technischen Unterstützung sinnvoll ist, erleichtert werden. Eine vergleichbare Gesetzeslage besteht im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen. § 143 Abs. 3 PatG gilt hier entsprechend (§ 102 Abs. 5 S. 1 bis 3 PatG).

Demgegenüber gibt es im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz keinen Vertretungszwang durch Rechts- oder Patentanwälte. In der Praxis wird das Verfahren häufig von einem Patentanwalt, der durch seine Ausbildung über Rechtskenntnisse und praktische Erfahrung bei Anwendung der Rechtskenntnisse verfügt (§ 16 Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsordnung) oder einem im gewerblichen Rechtsschutz erfahrenen Rechtsanwalt geführt. Die Zuziehung eines Anwalts der jeweils anderen Fakultät ist dabei nicht von vornherein zwingend. Es sind Fallgestaltungen denkbar, die keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten aufweisen und deshalb die Mitwirkung eines Rechtsanwalts entbehrlich machen. Dies zeigt der Sachverhalt, der dem Beschluss des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. August 2007 (GRUR 2008, 735) zugrunde liegt: Dort war in der Klageerweiterung auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und die Zukunft verzichtet und bestritten worden, dass man einen Anlass zur Klage gegeben habe; eine Abmahnung aus dem Patent sei nicht erfolgt. Es war nicht ersichtlich, warum die Beklagte allein für die Erklärung des Verzichts bzw. eines sofortigen Anerkenntnisses zusätzlich einen Rechtsanwalt benötigt haben sollte.

c) Nach alledem sind die gemäß § 91 Abs. 1 ZPO für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten zwar durch eine Prüfung im Einzelfall zu ermitteln. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.

Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen 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 darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31, der hier für "eine gewisse Großzügigkeit" eintritt).

Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG Beschl. v. 7. Dezember 2006 - 4 ZA (pat) 33/06 a. a. O). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine erschöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechts-

streitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren beinhaltet in der Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits. Auch insofern ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von Patentanwalt und Rechtsanwalt erforderlich und sinnvoll (anders der 3. Senat des BPatG a. a. O. für den Fall der Nebenintervention).

Die Klägerin durfte sonach davon ausgehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren aufgrund des anhängigen parallelen Verletzungsverfahrens notwendig ist. Die Kosten des Rechtsanwalts sind zu erstatten.

3. Der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss ist nicht wegen fehlender Begründung aufzuheben. Eine Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses ist insbesondere erforderlich, wenn über einzelne geltend gemachte Rechnungsposten Unklarheit besteht oder vom Gegner Einwendungen erhoben werden (Zöller/Herget, ZPO, 26. Aufl., § 104 Rn. 21 "Begründungszwang"; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., § 104 Rn. 24). Der Beklagte als Kostenschuldner hatte Gelegenheit erhalten, zum Kostenfestsetzungsantrag Stellung zu nehmen; er hat gegen den Antrag keine Einwendungen erhoben. In solchen Fällen kann eine Begründung entfallen; im Übrigen ist die Begründung im Nichtabhilfebeschluss der Rechtspflegerin vom 8. Juli 2008 nachgeholt worden (Baumbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 329 Rn. 4).

4. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 128 Abs. 4 ZPO). Bei der vorliegenden Erinnerung geht es nicht um Sachaufklärung oder eine Beweisaufnahme, die im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu erfolgen hätte, sondern um eine Rechtsfrage, zu der sich der Erinnerungsführer umfassend geäußert hat.

III.

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

Lutz

Schuster

Dr. Baumgart

Pü