



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 25/08 zu
3 Ni 36/04
verb.m.
3 Ni 38/04 und
3 Ni 40/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das ergänzende Schutzzertifikat ...
zum deutschen Patent ...

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Mai 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Engels und der Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Beschluss vom 27. Februar 2008 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 78.724,00 € festgesetzt.

Gründe

I.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2008 wurden auf Antrag der Klägerin I (Erinnerungsgegnerin) die von der Beklagten (Erinnerungsführerin) zu erstattenden Kosten des Nichtigkeitsverfahrens festgesetzt, u. a. auch die mit der Erinnerung ausschließlich angegriffenen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 78.724,00 €. Zur Begründung hat die Rechtspflegerin ausgeführt, dass die Kosten der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt in vorstehendem Verfahren notwendig im

Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO gewesen und damit der obsiegenden Partei zu erstatten seien. Bei Prüfung der Notwendigkeit sei darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei dürfe die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen (vgl. BGH GRUR 2005, 271). Auch die Klägerin I habe unter Berücksichtigung dieser Grundsätze davon ausgehen dürfen, dass die Mitwirkung des Rechtsanwalts notwendig sei, da die beschränkte Verteidigung des Schutzzertifikats sowie des bereits erloschenen Grundpatents eine intensive Auseinandersetzung rechtlicher Art mit Artikel 15 Abs. 1 Nr. c EGV-Nr. 1768/92 erforderlich gemacht habe und für die Klägerin I die Einschaltung eines versierten Rechtsanwalts zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlich gewesen sei.

Die Erinnerungsführerin macht geltend, dass diese zusätzlichen Rechtsanwaltskosten entgegen den Ausführungen im angegriffenen Beschluss nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen seien, da auch die im Kostenfestsetzungsbeschluss hervorgehobenen Rechtsfragen, auch wenn sie EU-Vorschriften und Fragen zum ergänzenden Schutzzertifikat beträfen, nicht die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erfordere, sondern regelmäßig von den auch insoweit geschulten Patentanwälten behandelt werden könnten.

Die Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als zugunsten der Klägerin I Rechtsanwaltskosten in Höhe von 78.724,00 € festgesetzt worden sind.

Die Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass auch die Erinnerungsführerin zusätzlich einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat und der vorliegenden Fall wegen der europäischen Verletzungsverfahren sowie der erforderlichen Spezialisierung auf arzneimittelrechtliche Fragen Besonderheiten aufweise, die eine Doppelvertretung als erforderlich und berechtigt ansehen lasse.

II.

Die zulässiger Weise auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung (vgl. Thomas/Putzo ZPO, 26. Aufl., § 104 Rdn. 30) ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPfIG zulässig. In der Sache ist die Erinnerung aber nicht begründet und deshalb zurückzuweisen.

Zutreffend wird in der Begründung des angefochtenen Beschlusses darauf hingewiesen, dass es für die Erstattungsfähigkeit der im Streit stehenden Rechtsanwaltskosten darauf ankommt, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte und jede Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen darf (BGH GRUR 2005, 271). Auch wenn bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (vgl. BGH GRUR 2005, 271) und im Patentnichtigkeitsverfahren nicht von vorneherein eine Doppelvertretung zur vollen Wahrnehmung der eigenen Belange einer Partei als erforderlich angesehen werden kann (vgl. BPatG, Mitt. 2007, 478 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren), schließt dies jedoch nicht aus, dass im Einzelfall eine gebotene diffe-

renzierende Betrachtung vorzunehmen und die Kosten einer zusätzlichen Hinzuziehung eines Rechtsanwalts als gebotene Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme als erstattungsfähig anzuerkennen sind.

Der Senat teilt auch die in dem angefochtenen Beschluss ausführlich begründete Rechtsauffassung, dass der vorliegende Fall im Hinblick auf die besonderen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der beschränkten Verteidigung eines Schutzzertifikats, welches auf der Basis eines zwischenzeitlich bereits erloschenen Grundpatents erteilt worden ist, sowie die Verteidigung des Grundpatents selbst, eine intensive rechtliche Auseinandersetzung mit Artikel 15 Abs. 1 Nr. c 2. Alt. EGV-Nr. 1768/92 erforderlich gemacht hat und deshalb für die Klägerin I die Einschaltung eines versierten Rechtsanwalts zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlich war. Insoweit war nämlich die spezielle und rechtlich schwierige Frage zu klären, ob im Falle der beschränkten Verteidigung eines Schutzzertifikats, dem ein bereits erloschenes Grundpatent zugrunde liegt, die Beurteilung der Nichtigkeit des Zertifikats trotz des verkürzten Wortlauts der 2. Alternative denselben einschränkenden Voraussetzungen unterliegt, wie sie in der 1. Alt. für das noch nicht erloschene Grundpatent bestimmt sind. Der Senat hat diese Frage bejaht und die Entscheidung zur Veröffentlichung vorgesehen. Insoweit kommt es auf die Frage, ob für die Klägerin auch aus Gründen der Waffengleichheit eine zusätzliche Vertretung durch einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO war, deshalb nicht an. Die Festsetzung der Höhe nach nicht angegriffenen Rechtsanwaltskosten ist deshalb nicht zu beanstanden.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 99 Abs. 1 PatG, 91 Abs. 1 ZPO.

Dr. Schermer

Engels

Dr. Proksch-Ledig

Pr