



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 82/07  
(zu 2 Ni 19/05)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das Patent ...**

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. November 2007)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 12. März 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, des Richters Dipl.-Phys. Lokys und der Richterin Klante

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsbeklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeitsbeklagte.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt Euro 5.130,-.

**Gründe**

**I.**

Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 15. März 2007 die Nichtigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsgegnerin gegen das deutsche Patent ... (Streitpatent), das eine Werbebande ...- ... betrifft, abgewiesen und ihr die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin hiergegen am 23. Mai 2007 Berufung eingelegt, die Klage dann am 5. Februar 2008 zurückgenommen. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 250.000,-- € festgesetzt worden. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht sind

auf Seiten der Klägerin zwei Patentanwälte und ein Rechtsanwalt aufgetreten, auf Seiten der Beklagten ein Rechts- und ein Patentanwalt. Ein Verletzungsverfahren ist nicht anhängig.

Auf den Antrag der Beklagten und Erinnerungsführerin, die ihr entstanden Kosten für den beauftragten Rechtsanwalt und Patentanwalt auf insgesamt mithin 12.049,67 Euro festzusetzen, hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 13. November 2007 die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten des Nichtigkeitsverfahrens lediglich auf 6.919,67 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag, 5.130 Euro an Kosten des mitwirkenden Patentanwalts zu erstatten, zurückgewiesen.

Mit ihrer unter dem 4. Dezember 2007 eingelegten Erinnerung begehrt die Nichtigkeitsbeklagte neben den bereits festgesetzten zu erstattenden Kosten für den beauftragten Rechtsanwalt auch die Erstattung der Kosten für den beauftragten Patentanwalt.

Zur Begründung trägt sie vor, die ihr entstandenen Kosten einer Doppelvertretung durch Rechtsanwalt und Patentanwalt müssten erstattet werden, da im vorliegenden Verfahren bereits aufgrund der Ausführungen in der Klageschrift eine komplizierte Beweisaufnahme zu erwarten gewesen sei, weshalb sie zunächst einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt habe. Da das vorliegende Nichtigkeitsverfahren in rechtlicher und technischer Hinsicht überdurchschnittlich schwierig gewesen sei, habe sie im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens zusätzlich noch den Patentanwalt beauftragt, zu dem sie ein besonderes Vertrauensverhältnis habe, zumal die Gegenseite auch durch Patent- und Rechtsanwalt vertreten gewesen sei. Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Sache habe sie sicherstellen müssen, prozess- sowie patentrechtlich optimal vertreten zu sein.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsbeklagte beantragt,

ihr die weiter entstandenen Kosten in Höhe von 5.130 Euro zuzüglich 5 % Zinsen seit dem 27. April 2007 zu erstatten

Die Erinnerungsgegnerin und Nichtigkeitsklägerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, die Beklagte sei bereits durch einen Rechtsanwalt vertreten gewesen, der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes spezialisiert sei. Deshalb sei eine Doppelvertretung durch Rechtsanwalt und Patentanwalt nicht erforderlich. Auch sei nicht ersichtlich, warum die Beklagte nicht sofort ausschließlich ihren mit dem Streitpatent bereits vertrauten Patentanwalt zur vollwertigen Vertretung im Nichtigkeitsverfahren betraut hat.

## II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpfLG).

Die Rechtspflegerin hat die erstattungsfähigen Kosten zutreffend auf 6.919,67 Euro festgesetzt.

Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.

Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren. Zweckentsprechend ist eine Maßnahme, die eine verständ-

dige Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits in dieser Lage als sachdienlich ansehen musste (Herget in: Zöllner, ZPO § 91 Rdnr. 12, 25. Auflage 2005). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten (Herget, a. a. O.). Daraus folgt, dass die Kosten, die durch die Vertretung durch einen Patentanwalt neben der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts entstanden sind, nur erstattungsfähig sind, soweit diese Doppelvertretung auch tatsächlich notwendig war. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei 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 eine Doppelvertretung 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 1 ZA (pat) 15/07 vom 21. November 2008; 1 ZA (pat) 13/08 vom 22. Dezember 2008; 3 ZA (pat) 51/08 vom 1. September 2008; anders: 3 ZA (pat) 44/08 vom 21. August 2008 für den Fall der Nebenintervention; 4 ZA (pat) 81/08 vom 29. Januar 2009; alle Entscheidungen veröffentlicht in [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de) unter dem Stichwort „Entscheidung“). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine erschöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechtsstreitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinzuwirken hat, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO, da ein Vergleich in der Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits umfasst. Auch insoweit ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von Rechts- und Patentanwalt erforderlich und sinnvoll.

Vorliegend ist zwischen den Parteien ein Verletzungsverfahren nicht anhängig geworden, so dass die Notwendigkeit einer Kostenerstattung für eine Doppelvertretung im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist.

Es ist für den Senat auch nicht ersichtlich, dass die Sache nach den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen und Druckschriften durch besondere rechtliche und technische Schwierigkeiten beeinflusst gewesen wäre.

Besondere rechtliche Schwierigkeiten, die die Notwendigkeit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich machten, liegen nach Auffassung des Senats nicht vor, wobei auf eine Betrachtung ex ante abzustellen ist, also darauf, ob eine Partei bei der Erteilung des Mandats eine (mitwirkende) Vertretung durch einen Rechtsanwalt als sachdienlich ansehen durfte (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, § 91, Rdnr. 103 m. w. N.). Die rechtliche Bewertung offenkundiger Vorbenutzungshandlungen gehört zum Arbeitsbereich eines im gewerblichen Rechtsschutz erfahrenen Rechtsanwalts oder Patentanwalts, § 3 Abs. 2 PatAnWO. Im Zusammenhang mit der beiden Parteien obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfah-

rens möglichst niedrig zu halten (vgl. Baumbach / Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdnr. 29 m. w. N.; BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.), kann angenommen werden, dass diese rechtliche „Standardfrage“ von einem Rechts- oder Patentanwalt beantwortet werden kann.

Die technische Bewertung des Streitpatents anhand der vorgelegten Druckschriften bot ebenfalls keine solchen Schwierigkeiten, die nur von einem Patentanwalt hinreichend hätten bearbeitet werden können. Die Klägerin hatte zwar eine Reihe von Druckschriften vorgelegt, die auf das Vorliegen der behaupteten Nichtigkeitsgründe zu prüfen waren. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass es sich um eine schwierige technische Materie handelt, zumal der rechtsanwaltliche Vertreter der Beklagten im gewerblichen Rechtsschutz erfahren ist und dies in den Schriftsätzen auch zum Ausdruck gebracht hat.

Auch die Tatsache, dass die Gegenpartei, hier die Erinnerungsgegnerin und Nichtigkeitsbeklagte, ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung durch zwei Patentanwälte und einen Rechtsanwalt vertreten war, kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Es bleibt jeder Partei unbenommen, sich mit einer Mehrzahl von Vertretern, Rechts- oder Patentanwälten, aus Gründen bestmöglichen Rechtsschutzes vertreten zu lassen. Auf die Frage der Notwendigkeit einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung hat dies indes keinen Einfluss. Die Notwendigkeit im Sinne von § 91 ZPO ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der von Seiten des Gerichts nach objektiven Kriterien überprüft werden kann; subjektives Empfinden der Partei vermag die Notwendigkeit nicht zu begründen.

Schließlich kann der Umstand, dass die Beklagte zunächst einen Rechtsanwalt und erst im Laufe des Verfahrens zusätzlich einen Patentanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat, nicht dazu führen, die Vertretungskosten für einen Anwalt der anderen Fakultät als notwendig anzuerkennen. Die Reihenfolge liegt nämlich im Belieben der Partei und erfolgt nach deren eigenen Kriterien.

Die Erinnerung der Beklagten konnte daher keinen Erfolg haben.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Beklagten und Erinnerungsführerin aufzuerlegen, § 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3, § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des geltend gemachten Betrages.

Sredl

Lokys

Klante

Be