

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

| | |
|-------------------------------------|--|
| Aktenzeichen: | 10 ZA (pat) 5/08 zu 10 Ni 8/07 (EU) |
| Entscheidungsdatum: | 31. März 2010 |
| Rechtsbeschwerde zugelassen: | nein |
| Normen: | PatG § 84 Abs. 2; ZPO § 91 Abs. 1 |

Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III

Aufgrund der engen Verzahnung von Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren erscheint es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung sachdienlich, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird. Der Auffassung des 1. Senats (Beschlüsse vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, und vom 22. Dezember 2008, 1 ZA (pat) 13/08, BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II) wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann als notwendig anzusehen ist, wenn zeitgleich ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist.



BUNDESPATEENTGERICHT

10 ZA (pat) 5/08
zu 10 Ni 8/07 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Dipl.-Ing. Hilber

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 16. Juli 2008 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 26. April 2007 hat der Senat die gegen das europäische Patent ... (DE ...) gerichtete Klage abgewiesen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 500.000,- € festgesetzt worden. Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren war während des Nichtigkeitsverfahrens nicht anhängig.

Die Beklagte hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie u. a. für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr in Höhe von 3.894,80 € und eine 1,2 Terminsgebühr in Höhe von 3.595,20 € beansprucht und sich hierbei auf die ständige Rechtsprechung berufen (hier auf den Beschluss des 2. Senats vom 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren), wonach die Kosten einer Doppelvertretung "in der Regel" zu erstatten seien. Der hier mitwirkende Rechtsanwalt sei für ein etwaiges Verletzungsverfahren eingeschaltet gewesen, sei im Vorfeld der mündlichen Verhandlung mit der Vorbereitung eines möglichen Vergleichs befasst gewesen und habe in der mündlichen Verhandlung den Patentanwalt unterstützt, sei dort während der Unterbrechung der mündlichen Verhandlung an den Vergleichsverhandlungen beteiligt gewesen.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. Juli 2008 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 8.118,02 € festgesetzt und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag zurückgewiesen, wobei u. a. die geltend gemachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur Begründung hat die Rechtspflegerin insoweit im Wesentlichen ausgeführt, Voraussetzung für die Anerkennung der Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt sei, dass im Verfahren "besondere rechtliche Schwierigkeiten" (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06) gegeben seien, denen der Patentanwalt ohne die Hilfe des Rechtsanwalts allein nicht zu begegnen vermöge. Da das Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens zum Kernbereich der beruflichen Tätigkeit eines Patentanwalts gehöre, bedürfe es allein für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens nicht der Mitwirkung eines Rechtsanwalts. Bei einem parallel anhängigen Verletzungsprozess sei zwar davon auszugehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren notwendig sei (vgl. Beschlüsse des 4. Senats vom 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06, und vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06), ein solcher sei aber nicht in die Wege geleitet worden. Somit habe es auch keinen Abstimmungs-

bedarf dahingehend gegeben, das Vorgehen in zwei parallel geführten Verfahren aufeinander abzustimmen. Allein die Befürchtung, die Erhebung der Verletzungsklage könne erforderlich werden, vermöge die Notwendigkeit der Doppelvertretung nicht zu begründen. Anderweitige besondere rechtliche Schwierigkeiten, die gegebenenfalls die Notwendigkeit der Einschaltung eines Rechtsanwalts begründet hätten, seien nicht angeführt worden.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Beklagten, soweit die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts hinsichtlich der 1,3 Verfahrensgebühr in Höhe von 3.894,80 € und hinsichtlich der 1,2 Terminsgebühr in Höhe von 3.595,20 € als nicht erstattungsfähig angesehen worden sind. Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, zu Recht werde im angefochtenen Beschluss davon ausgegangen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren notwendig und mithin die Erstattungsfähigkeit seiner Kosten zu bejahen sei, wenn parallel zu dem Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsprozess anhängig sei. Dies werde zutreffend mit der engen Verknüpfung des Nichtigkeitsverfahrens und des Verletzungsprozesses begründet, die eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren bereits zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens erforderlich mache. Entsprechende Erwägungen rechtfertigten die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall. Aufgrund des vor der Erhebung der Nichtigkeitsklage an die Beklagte gerichteten Schreibens des patentanwaltlichen Vertreters der Klägerin vom 13. Dezember 2004, in dem nicht nur die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents, sondern auch "dessen Verletzung durch zukünftige Umformmaschinen" der Klägerin thematisiert worden sei, habe die Beklagte davon ausgehen müssen, dass eine Verletzung des Streitpatents drohe. Dass aus Sicht der Beklagten zu diesem Zeitpunkt konkret eine Verletzung des Streitpatents durch die Klägerin gedroht habe, werde auch gestützt durch ein Telefongespräch, das die Geschäftsführer der Parteien im September 2004 geführt haben und in dem die Klägerin mitgeteilt habe, dass sie unter dem Schlagwort "Axial-Impulsumformen" ein neues Produkt auf den Markt bringen wolle. Ganz offensichtlich habe auch der Geschäftsführer der Klägerin die Gefahr gesehen, dass

das Streitpatent durch dieses neue Produkt verletzt werden könnte, denn nur damit lasse sich die telefonische Kontaktaufnahme erklären. Insoweit seien die Verhältnisse im vorliegenden Fall, in welchem sich parallel zu dem Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsprozess konkret abgezeichnet habe, als gleichwertig anzusehen mit dem Fall eines parallel zu einem Nichtigkeitsverfahren anhängigen Verletzungsprozess. Denn auch bereits dann, wenn eine Patentverletzung konkret drohe und sich daher ein Patentverletzungsprozess konkret abzeichne, habe die Nichtigkeitsbeklagte die enge Verknüpfung von Nichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsprozess zu bedenken und die enge, durch Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren mögliche Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern. Die Vorbereitung einer Verletzungsklage setze zudem nicht erst dann ein, wenn ein "Verletzungsmuster" bereits vorliege; vielmehr gehörten bereits die Suche nach einem "Verletzungsmuster" sowie dessen Beschaffung zu den eine Patentverletzungsklage vorbereitenden Aktivitäten, wobei sich in diesem Zusammenhang prozessrechtliche Fragen stellten wie die Fragen der Darlegungslast und der Beweissituation, in denen typischerweise rechtsanwaltliche Beratung benötigt werde.

Die Beklagte beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als er die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in folgendem Umfang als nicht erstattungsfähig absetzt:
1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Anl. 1 VVNR 3100 RVG: 3.894,80 €
1,2 Terminsgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Anl. 1 VVNR 3104 RVG: 3.595,20 €,
2. auch die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts in dem vorstehenden Umfang als von der Klägerin an die Beklagte zu erstatten festzusetzen.

Die Klägerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unbegründet, denn es habe keine konkret drohende Patentverletzung und kein sich konkret abzeichnender Patentverletzungsprozess vorgelegen. Es gebe weder ein Streitmuster noch ein Streitverfahren noch eine sonstige Handlung, die als Patentverletzung angesehen oder anhand derer man zumindest die Frage, ob eine Patentverletzung vorliege, diskutieren könne. Das Schreiben des patentanwaltlichen Vertreters der Klägerin vom 13. Dezember 2004 enthalte die Mitteilung, dass die Klägerin vor Einführung neuer Technologien Recherchen nach entgegenstehenden Schutzrechten durchführe und dabei das Streitpatent gefunden habe, des Weiteren werde ausdrücklich gesagt, die Klägerin möchte keine Patentverletzung begehen. Im Folgenden werde im Schreiben ausgeführt, dass sich die Klägerin nicht hindern lassen möchte, lang bekannte Umformtechniken wie die Impulshydraulik zu verwenden, und begründet, weswegen sie das Patent als nicht rechtsbeständig ansehe. In dem Schreiben gebe es an keiner Stelle eine Andeutung, die Klägerin würde das Streitpatent nicht beachten, in der Überzeugung, es sei nicht rechtsbeständig. Aus der Androhung und Erhebung der Nichtigkeitsklage könne nicht geschlossen werden, die Klägerin werde das Patent nicht beachten. Selbst in dem hypothetischen Fall, in dem eine Patentverletzung ausdrücklich angekündigt wäre, könnte ein Rechtsanwalt erst tätig werden, wenn es ein Verletzungsmuster gebe, oder jedenfalls Unterlagen vorhanden seien, aus denen die Merkmale des Verletzungsmusters entnehmbar seien. Im Übrigen seien nach der sich abzeichnenden Änderung der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu den Kosten einer Doppelvertretung die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht mehr als grundsätzlich erstattungsfähig anzusehen, sondern verlangen eine Prüfung im Einzelfall (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. August 2007, 2 ZA (pat) 56/06), bzw. seien nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO anzusehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08, Mitt. 2008, 570). Im vorliegenden

Fall habe es keine rechtlichen Schwierigkeiten gegeben, es handle sich um einen Standardfall, in dem ein Patentanwalt ohne Zuziehung eines Rechtsanwalts in der Lage sein müsse, sachgerechte Anträge zu stellen und das Verfahren zu führen. Nachdem der BGH in seiner Entscheidung "Demonstrationsschrank" festgestellt habe, dass die erfinderische Tätigkeit eines Patents nicht höher als der erfinderische Schritt eines Gebrauchsmusters sei, stelle sich zudem die Frage, ob nicht auch aus diesem Grunde eine Angleichung der Rechtsprechung der Kostenerstattung im Falle einer Doppelvertretung bei Gebrauchsmusterlöschungssachen und Patentnichtigkeitssachen angezeigt sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zulässige Erinnerung, die auch zulässigerweise auf einen Teil des Kostenfestsetzungsbeschlusses, nämlich die Verfahrens- und Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt, beschränkt ist, ist unbegründet. Die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts waren hier nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

1. Rechtsgrundlage für die Erstattungsfähigkeit von Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Patentgericht ist - anzuwenden über die Verweisungsnorm des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG - § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und nicht die analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3. PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts regelt. Der Senat teilt die Auffassung der anderen Nichtigkeitssenate, dass eine solche analoge Heranziehung (angewendet seit dem Beschluss des 2. Senats vom 17. Oktober 1989, 2 ZA (pat) 10/89, BPatGE 31, 51) mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke nicht mehr in Betracht

kommt (vgl. Beschlüsse des 4. Senats vom 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06 zu 4 Ni 47/04 (EU) und vom 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06 zu 4 Ni 56/00 (EU); 2. Senat, BPatGE 50, 85 = BIPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; 3. Senat, BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; 1. Senat, BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II; ebenso für das Gebrauchsmusterrecht BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument). Denn die für Patentstreitsachen geltende Vorschrift des § 143 Abs. 5 PatG (i. d. F. bis 31. Dezember 2001: "Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.") ist ab dem 1. Januar 2002 durch Art. 7 Nr. 36 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (siehe BIPMZ 2002, 25) abgeändert worden, in dem die Einschränkung "bis zur Höhe einer vollen Gebühr" gestrichen worden ist, wobei sie zudem ab dem 1. August 2002 durch Art. 3 Nr. 2 OLG-Vertretungsänderungsgesetz (siehe BIPMZ 2002, 353) zu § 143 Abs. 3 PatG geworden ist, ohne dass der Gesetzgeber die Gelegenheit dazu genutzt hätte, den Anwendungsbereich auch auf Patentnichtigkeitsverfahren zu erstrecken. Zunächst ist zwar auch nach dieser Änderung § 143 Abs. 3 PatG weiterhin analog im Nichtigkeitsverfahren angewendet worden (z. B. BPatGE 46, 167 - Christbaumständer; BPatGE 47, 50 - Kosten des Patentanwalts). Da aber dem Gesetzgeber nicht zu unterstellen ist, er habe die von der Rechtsprechung des Patentgerichts hierzu entwickelten Grundsätze nicht erwogen oder nicht gekannt, bleibt für die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke und die dadurch eröffnete Möglichkeit einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG kein Raum (vgl. BPatGE 50, 85 = BIPMZ 2008, 62 = GRUR 2008, 735 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 84 Rdn. 31). Daraus, dass für eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG im Patentnichtigkeitsverfahren kein Raum mehr ist, folgt aber nicht zwingend, dass die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten grundsätzlich ausgeschlossen oder auf besonders gelagerte Aus-

nahmefälle zu beschränken wäre. Sie ist vielmehr nur allein anhand der allgemeinen Rechtsgrundlage des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG zu beurteilen.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 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 Rechtsverteidigung notwendig waren. Insoweit 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. Zudem 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 mit Fug darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (vgl. zu Fällen der Beauftragung eines auswärtigen Rechtsanwalts bzw. Unterbevollmächtigten z. B. BGH NJW-RR 2008, 1378; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I).

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der 1. Senat des Bundespatentgerichts in den beiden Entscheidungen "Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und II" vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, und vom 22. Dezember 2008, 1 ZA (pat) 13/08 (BPatGE 51, 67, 72 = GRUR 2009, 706, 707) die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Patentnichtigkeitsverfahrens bzw. bei der Verteidigung im Patentnichtigkeitsverfahren jedenfalls dann für notwendig gehalten, 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 (...). 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 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 (...)." (siehe 1. Senat a. a. O).

Dieser Beurteilung ist zuzustimmen. Das Patentnichtigkeitsverfahren hat entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines korrespondierenden oder auch erst noch beabsichtigten Verletzungsprozesses. Abgesehen von einer möglichen Nichtigerklärung oder Beschränkung des Patents kann selbst im Fall der Abweisung der Nichtigkeitsklage eine vom Nichtigkeitssenat in den Entscheidungsgründen vorgenommene Auslegung des Patentanspruchs von wesentlichem Einfluss für die vom Verletzungsgericht vorzunehmende Ermittlung des Schutzbereichs des Streitpatents und damit für die Verletzungsfrage sein (vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760/761 - Düngerstreuer). In solchen Fällen eines parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens geht es weniger um die Frage, ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung zur alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens imstande ist, sondern es geht um die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, aufgrund derer es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung sachdienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird. Da in den meisten Fällen neben dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, führt eine solche Beurteilung bei der Notwendigkeit der Kosten zwar dazu, dass in den meisten Fällen die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten sein werden. Dies ist aber als Folge der typisierenden Betrachtungsweise hinzunehmen, zumal allein die Häufigkeit einer

Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme nicht deren Notwendigkeit in Frage zu stellen vermag. Es erscheint jedenfalls nicht sachgerecht, in jedem einzelnen Fall einer Parallelität von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren zu prüfen, ob die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren notwendig gewesen ist. Die Vertretung im Nichtigkeitsverfahren sowohl durch einen Patentanwalt als auch durch einen Rechtsanwalt hat insbesondere bei gleichzeitig anhängigem Verletzungsverfahren vor dem Patentgericht häufig stattgefunden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass in jahrelanger Rechtsprechung der Nichtigkeitssenate die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts jedenfalls in Höhe einer Gebühr nach § 143 Abs. 5 PatG a. F. für erstattungsfähig angesehen worden sind. Dies hat sich auch als sachdienlich erwiesen. Im Gegensatz dazu ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren schon seit jeher eine regelmäßige Erstattung der Kosten einer Doppelvertretung abgelehnt worden (vgl. BPatGE 45, 129 - Doppelvertretungskosten) und wird auch derzeit nicht anders gesehen (vgl. BPatGE 51, 81 - Medizinisches Instrument).

Abgesehen von den Fällen eines parallelen Verletzungsverfahrens wird darüber hinaus die Notwendigkeit einer Hinzuziehung eines Rechtsanwalts dann anzuerkennen sein, wenn im Patentnichtigkeitsverfahren über den Regelfall hinausgehende besondere rechtliche Fragestellungen auftreten. Dass der Gesetzgeber im Übrigen das Nichtigkeitsverfahren in besonderem Maße vom regelmäßigen Auftreten nicht nur technischer, sondern auch rechtlicher Fragen als gekennzeichnet ansieht, zeigt sich auch darin, dass nach der gesetzlich vorgeschriebenen Besetzung die Nichtigkeitssenate - anders als die technischen Beschwerdesenate - mit zwei rechtskundigen Mitgliedern besetzt sind statt nur mit einem, wobei einer davon der Vorsitzende ist, § 67 Abs. 2 PatG.

Auf dieser Grundlage ist hier eine Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen. Ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren ist nicht anhängig gewesen. Die Auffassung

der Beklagten, bei der Notwendigkeit der Kosten den Fall eines anhängigen Verletzungsverfahrens mit dem eines unmittelbar drohenden gleichzustellen, kann zwar durchaus in Betracht kommen, doch liegt hier kein derartiger Fall vor. Aufgrund des vorgelegten vorgerichtlichen Schreibens und des dargestellten Telefongesprächs (wobei zugunsten der Beklagten unterstellt wird, es habe so stattgefunden), ist nicht zu erkennen, dass die Beklagte konkret habe fürchten müssen, eine Patentverletzung stehe unmittelbar bevor. Auch andere Gründe sind nicht erkennbar, warum es für die die Beklagte bei der Verteidigung gegen die Nichtigkeitsklage notwendig gewesen sein sollte, gleich einen Rechtsanwalt einzuschalten. Die Nichtigkeitsklageschrift lässt nicht darauf schließen, dass die Behandlung gravierender Rechtsprobleme hätte anstehen können. Die Erstattung der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt ist daher zu Recht abgelehnt worden.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO, wonach der Erinnerungsführerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen sind. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird entsprechend der Höhe der geltend gemachten Kosten mit 7.490,- € festgesetzt.

Schülke

Püschel

Hilber

prä