



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 1/09
(zu 3 Ni 51/05 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Engels als Vorsitzenden und der Richterinnen Dr. Proksch-Ledig und Prietzel-Funk in der Sitzung am 18. Mai 2010

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 28. Oktober 2008 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

Gründe

I.

Mit Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2007 wurden der Beklagten 1 und 2 u. a. die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 500.000 € festgesetzt.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt, die Beklagten 1) und 2) haben dem Festsetzungsantrag teilweise widersprochen. Durch Kostenfestsetzungsbeschluss vom 28. Oktober 2008, der Klägerin zugestellt am 1. Dezember 2008, sind u. a. als nicht erstattungsfähig festgesetzt worden die im Kostenantrag der Klägerin vom 21. November 2007 mit 7.510 € veranschlagten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts sowie die mit 23.205 € in Ansatz gebrachten Kosten eines Privatgutachtens.

Gegen beide Absetzungen richtet sich die mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2008, am 15. Dezember 2008 eingegangene Erinnerung der Klägerin mit der Begründung, dass entgegen der Annahme in dem angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss die Einholung des Privatgutachtens notwendig gewesen sei. Dies werde schon dadurch belegt, dass der Senat sich tatsächlich auf dieses Gutachten gestützt habe und die Einholung im Hinblick auf die Risiken der Beweislast auch bei einer ex ante Betrachtung einer sorgfältigen Prozessführung entsprochen habe, zumal die Klägerin auch der zweiten Instanz ausgesetzt sei, in der regelmäßig Fachgutachten eingeholt würden. Auch die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt seien erstattungsfähig, da eine analoge Anwendung von § 143 Abs. 3 PatG nicht ausgeschlossen sei und die Notwendigkeit nicht mit einem derart strengen Maßstab im komplexen Nichtigkeitsverfahren betrachtet werden dürfe.

Die Beklagten stellen die Notwendigkeit der Einholung eines Gutachtens und Erforderlichkeit einer Doppelvertretung in einem Nichtigkeitsverfahren, welches nicht im Zusammenhang mit einem Patentverletzungsverfahren gestanden habe, in Abrede.

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 sowie auf die Kosten für die Erstattung eines Privatgutachtens, beschränkt ist, ist unbegründet.

1. Die in Ansatz gebrachten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts waren hier nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig. 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 behält insofern seine Rechtsprechung bei (vgl. bereits BPatGE 51, 62 = Mitt. 2008, 570 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts), dass eine solche analoge Heranziehung mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke nicht mehr in Betracht kommt. Diese Rechtsansicht wird auch von den anderen Nichtigkeitsssenaten geteilt (vgl. zuletzt BPatG Beschl. v. 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08 zu 10 Ni 8/07 (EU) - m. w. N.).

Maßgeblich für die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten ist allein § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten hat, 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.

Dies kann regelmäßig bejaht werden, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist und es wegen der Verzahnung beider Verfahren einer Abstimmung im Hinblick auf den Angriff und die Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren bedarf oder wenn eine erschöpfende Beteiligung des Rechtsstreits zwischen den Parteien insoweit mittels eines Vergleichs im Nichtigkeitsverfahren erzielt werden kann.

In diesen Fällen, welche einer typisierenden ex ante Betrachtung zu unterwerfen sind (vgl Senat BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts), ist regelmäßig davon auszugehen, dass eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dies gilt ebenso in den Fällen, in denen das Patentnichtigkeitsverfahren besondere über den Regelfall hinausgehende besondere rechtliche Fragestellungen aufwirft oder eine vergleichbare Sachlage vorliegt, die aus der Sicht der Parteien auch eine Mitwirkung eines Rechtsanwalts für das Nichtigkeitsverfahren als erforderlich erscheinen ließ.

Vorliegend behauptet die Klägerin jedoch selbst keinen derartigen oder vergleichbaren Sachverhalt, sondern stützt sich auf allgemeine Erwägungen eines nicht zu restriktiv anzuwendenden Verständnisses notwendiger Kostenerstattung auch im Nichtigkeitsverfahren. Dies reicht jedoch nicht aus. Auch der Hinweis auf eine im Raum stehende Zeugenvernehmung vermag schon dem Grunde nach nicht vom Gegenteil zu überzeugen, zumal nach der konkreten Prozesssituation in tatsächlicher Hinsicht der angebotene Zeugenbeweis im Hinblick auf die unbestrittene Beweistatsache zu keinem Zeitpunkt als entscheidungserheblich erscheinen konnte und von den Parteien die unter Beweis gestellte Tatsache auch im gesamten Verfahren nicht umstritten war. Für eine Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts ist deshalb kein Raum, zumal das Verfahren auch in rechtlicher Hinsicht keine besonderen juristischen Fragen aufgeworfen hat.

2. Auch die Kosten für die Einholung des Privatgutachtens sind vorliegend nicht erstattungsfähig. In dem angefochtenen Beschluss wird insoweit zutreffend auf die Rechtsprechung des Senats (Beschl. v. 11. Februar 2008 3 ZA (pat) 102/07 zu 3 Ni 44/00 (EU)) verwiesen, in dem der Senat bereits ausgeführt hat, dass die Kosten für ein im Vorgriff eingeholtes Privatgutachten allenfalls ausnahmsweise als notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig sein können, zumal - worauf auch im angegriffenen Beschluss hingewiesen wird - insoweit strenge Maßstäbe anzulegen sind und insbesondere die Beauftragung eines Privatgutachters im Vorgriff einer Untersuchung durch das Gericht in der Regel nicht geboten ist, zumal die Klägerin durch einen fachkundigen Patentanwalt vertreten war. Zutreffend ist auch bereits im angefochtenen Beschluss darauf hingewiesen worden, dass für die Beurteilung der Notwendigkeit auf die ex-ante Betrachtung abzustellen ist, so dass auch eine tatsächliche Einbeziehung des Gutachtens nicht ohne weiteres die klägerische Annahme rechtfertigt. Vorliegend kommt hinzu, dass in tatsächlicher Hinsicht dieses Gutachten auch keine entscheidungserhebliche Bedeutung im Verfahren besaß, wie die Urteilsbegründung und das insoweit beiläufige einmalige Zitat im Hinblick auf die auch in der Streitpatentschrift beschriebene Depotwirkung belegt. Hieran ändert auch eine als qualifiziertes Parteivorbringen zu wertende Befragung des Gutachters nichts.

3. 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 30.715 € festgesetzt.

Engels

Dr. Proksch-Ledig

Prietzl-Funk

Pr