

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	3 ZA (pat) 29/10 zu 3 Ni 21/07 (EU) führend verbunden mit 3 Ni 22/07 (EU) 3 Ni 26/07 (EU)
Entscheidungsdatum:	24. Februar 2011
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO

Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V

Der Auffassung wird beigetreten, wonach die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (zuletzt Beschluss vom 31. März 2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III).



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 29/10 zu
3 Ni 21/07 (EU)
hinzuverbunden
3 Ni 22/07 (EU) und
3 Ni 26/07 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Dr. Egerer und Schell am 24. Februar 2011

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 2) wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 25. März 2010 dahin abgeändert, dass die von der Nichtigkeitsbeklagten der Klägerin zu 2) zu erstattenden Kosten auf insgesamt 177.844,48 Euro festgesetzt werden.
2. Der zu erstattende Betrag ist vom 2. November 2009 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.
3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeitsbeklagte.
4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 78.760 Euro.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 28. Oktober 2008 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 2) das europäische Patent ... mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise im Umfang des Patentanspruchs 4 für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde mit Beschluss vom 17. August 2009 auf 10 Millionen Euro festgesetzt. Während des Nichtigkeitsverfahrens war zwischen den Parteien ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren

anhängig, in dem für die Nichtigkeitsklägerin zu 2) ebenfalls der vorliegend mitwirkende Rechtsanwalt aufgetreten ist.

Die Klägerin zu 2) hat Kostenfestsetzung beantragt und dabei auch die Kosten für den am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen, die Abstimmung zwischen dem Nichtigkeits- und dem parallel anhängigen Verletzungsverfahren sowie die Komplexität des Nichtigkeitsverfahrens habe die Mitwirkung des Rechtsanwalts erforderlich gemacht.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2) hinsichtlich der Kosten der Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt widersprochen und hierzu ausgeführt, dass diese nicht notwendig gewesen seien.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. März 2010 wurden die von der Beklagten an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Kosten - ohne Berücksichtigung der geltend gemachten Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 78.760 Euro - auf 99.084,48 Euro festgesetzt und der weitergehende Antrag zurückgewiesen. Zur Begründung wurde im Kostenfestsetzungsbeschluss ausgeführt, dass die mangels analoger Anwendbarkeit des § 143 Abs. 3 PatG nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO von der unterliegenden Partei zu erstattenden Kosten nur solche Aufwendungen umfassten, die erstens den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zuzurechnen und zweitens zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig seien. Vorliegend fehle es bereits an der ersten der kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen, da hierzu nur die Aufwendungen zählen, die im Prozess selbst entstehen, also in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Prozess selbst stehen. Hierzu zähle aber nicht die Mitwirkung des Rechtsanwalts, um die Auswirkungen der Anträge im Nichtigkeitsverfahren auf einen parallelen Verletzungsprozess zu prüfen, z. B. im Hinblick auf die Tragweite einer beschränkten Verteidigung des Patents und Auswirkungen auf Schadenersatzansprüche. Die hierdurch veranlassten Kosten seien nicht der Erlangung des Nichtigkeitsurteils oder der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren, sondern dem Verletzungsprozess zuzuordnen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Erinnerung der Klägerin zu 2). Sie trägt zur Begründung vor, dass die Kosten aufgrund der engen Verzahnung zwischen Nichtigkeitsverfahren und dem parallelem Verletzungsstreit erstattungsfähig seien. Die direkten Auswirkungen des Nichtigkeitsverfahrens auf den parallel geführten Verletzungsstreit habe eine ausführliche Erörterung und Abstimmung zwischen dem federführenden Rechtsanwalt im Verletzungsverfahren und dem bevollmächtigten Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren erforderlich gemacht. So seien die rechtlichen Probleme und entscheidungserheblichen grundsätzlichen Rechtsfragen zur Auslegung des Patentanspruchs, dessen Anspruchskategorie sowie Ausgestaltung als product-by-process-Anspruch im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren gleichermaßen relevant und bereits im Vorfeld der Nichtigkeitsklage wie auch der Klageerwiderung im Verletzungsverfahren durch Mitwirkung eines Rechtsanwalts zu klären und abzustimmen gewesen. Die geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts seien deshalb selbstverständlich solche des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens und betreffen auch eine notwendige Mitwirkung im Hinblick auf die maßgeblichen zentralen Rechtsfragen, wie den Anforderungen der Offenbarung eines neuheitsschädlichen Stands der Technik, hier eines Racemats im Hinblick auf darin enthaltene Enantiomere sowie die weiteren Erfordernisse der möglichen Bereitstellung, die erst im Nachhinein durch den Bundesgerichtshof mit seinen Entscheidungen „Olanzapin“ und „Escitalopram“ geklärt worden seien. Dies alles verdeutliche die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwaltes.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 2) beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 25. März 2010 abzuändern und weitere Kosten in Höhe von 78.760,- € zuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basissatz seit dem 2. November 2009 festzusetzen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Beklagte trägt hierzu vor, dass ausgehend von einer ex ante Betrachtung, nach der lediglich der Stand der Technik für die Neuheitsprüfung zu untersuchen gewesen sei, weder eine Verzahnung des Nichtigkeitsverfahrens mit dem Verletzungsverfahren bestanden habe noch schwierige Rechtsfragen zu beantworten gewesen seien, zumal für die angesprochenen Rechtsfragen des Offenbarungsgehalts oder der Anspruchskategorie sowie der Einordnung und Auslegung eines auf Reinheit gerichteten product-by-process-Anspruchs technische Fragestellungen im Vordergrund ständen, die problemlos von den das Verfahren führenden Patentanwälten zu bearbeiten gewesen seien. Derartige Fragen würden auch vor dem Europäischen Patentamt regelmäßig von - auch in Verfahrens- und Rechtsfragen ausgebildeten - Patentanwälten ohne mitwirkende Rechtsanwälte erörtert. Gerade aus damaliger Sicht habe auch keine offene Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung bestanden.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. Soweit die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Hinblick auf eine Abstimmung der Schriftsätze des Nichtigkeitsverfahrens auf den parallelen Verletzungsprozess erfolgt sei, begründe dies für sich genommen noch nicht die Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten. Dass außergewöhnlich schwierige Rechtsfragen die Mitwirkung des Rechtsanwalts im vorliegenden Fall notwendig gemacht hätten, könne ebenfalls nicht bejaht werden, zumal sich ein Patentanwalt gegebenenfalls auch in schwierige Rechtsfragen einarbeiten könne und müsse.

II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG zulässige Erinnerung hat in der Sache Erfolg.

Die der Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 2) von der Beklagten zu erstattenden Kosten werden auf insgesamt 177.844,48 Euro festgesetzt. Mithin sind ihr noch 78.760 Euro zu erstatten, nämlich die geltend gemachten Kosten des Rechtsanwalts.

Ob die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zu erstatten sind, ist nach § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO in Verbindung mit § 84 Abs. 2 S. 2 PatG zu beurteilen. Die analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG scheidet aus, da keine planwidrige gesetzliche Regelungslücke vorliegt (BPatGE 51, 225, 229 m. w. N.).

Gemäß § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Insoweit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte (Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Auflage, § 91, Rdn. 9). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall entgegen der Meinung der Beklagten auch im Hinblick auf die von der Klägerin zu 2) geltend gemachten Rechtsanwaltskosten erfüllt.

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme ist trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung eine typisierende Betrachtungsweise geboten (BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III, m. w. N.). Diese darf zwar nicht zur pauschalen Anerkennung von Doppelvertretungskosten ohne den Nachweis ihrer Notwendigkeit führen, es ist aber zu beachten, dass eine übermäßig differenzierende Betrachtungsweise regelmäßig in einen aufwändigen Kostenstreit würde. Selbst wenn mit einer solchen

Prüfungsweise ein gewisser Gerechtigkeitsgewinn verbunden sein könnte, stünde dieser in keinem Verhältnis zu den sich zwangsläufig einstellenden Nachteilen. Wenn etwa nach der Entscheidung in der Hauptsache in fast jedem Einzelfall noch über die Frage zu streiten wäre, ob die jeweils verfahrensrelevanten Rechtsfragen (noch) von einem Patentanwalt bewältigt werden konnten oder nicht, hätte dies regelmäßig umfangreiche Kostenstreitigkeiten und damit einen Verlust an Rechtssicherheit zur Folge. Letztlich könnte diese Frage auch kaum noch durch den in erster Linie berufenen Rechtspfleger, sondern wegen der genauen Kenntnis Verfahrensverlaufs erst durch den Senat entschieden werden. Dadurch würde aber die primäre Kompetenz des Rechtspflegers im Bereich der Kostenfestsetzung unnötig ausgehöhlt werden.

Nachdem dem Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig eine entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines parallel geführten Verletzungsprozesses zukommt (vgl. BGH GRUR 1988, 757, 760 f. - Düngerstreuer), ist es in solchen Fallgestaltungen zwingend erforderlich ist, das Vorgehen in beiden Verfahren im Hinblick auf eine wirkungsvolle Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung aufeinander abzustimmen. Zudem ist das Patentnichtigkeitsverfahren in der Regel durch die komplexe Verknüpfung von technisch-naturwissenschaftlichen und juristischen Problemstellungen geprägt - im vorliegenden Fall etwa zu Fragen der Erfindungshöhe, zu den Anforderungen der Offenbarung eines neuheitsschädlichen Stands der Technik oder zur Auslegung und Ausgestaltung von als product-by-process-Ansprüchen. Dies lässt die zusätzliche Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als geboten erscheinen. Eine solche Vertretung in Nichtigkeitsverfahren sowohl durch einen Patent- als auch einen Rechtsanwalt kann auch nicht mit einer „doppelten“ rechtsanwaltlichen Vertretung in normalen Zivilverfahren verglichen werden. Vielmehr ist insoweit maßgeblich zu berücksichtigen, dass es sich bei Patent- und Rechtsanwälten nicht um „zwei Anwälte“ im Sinne des § 91 Abs. 2 S. 2 ZPO handelt, sondern um zwei verschiedene Berufsgruppen, deren Zusammenwirken aufgrund ihrer speziellen Qualifikation für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung regelmäßig erforderlich sein wird. Dies gilt

umso mehr, als hinter den Verfahren - wie auch im vorliegenden Fall - häufig Rechtspositionen von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung stehen, was sich regelmäßig in den entsprechend hohen Streitwerten von Nichtigkeitsverfahren widerspiegelt. Dass die wirtschaftliche Bedeutung eines Nichtigkeitsfalles für die Beurteilung der Notwendigkeit der Rechtsverfolgungskosten relevant sein kann, hat der BGH schon früh bestätigt (BGH GRUR 1958, 305 - Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten in einer Patentnichtigkeitssache).

Aufgrund der engen Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist eine Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt deshalb bei der gebotenen Anlegung einer typisierenden Betrachtungsweise regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist (vgl. hierzu auch BPatGE 51, 225 ff., abweichend BPatGE 51, 76). Denn die erforderliche Abstimmung zwischen beiden Verfahren kann de facto nur dann effektiv gewährleistet werden, wenn der im Verletzungsprozess auftretende Rechtsanwalt auch im Nichtigkeitsverfahren mitwirkt. Bei einem deutlichen Abweichen vom Regelfall kann die Erstattung von Doppelvertretungskosten allerdings auch ausgeschlossen sein (vgl. hierzu etwa BPatG GRUR 2008, 735). Dagegen erscheint eine Abgrenzung danach, ob eine verfahrensrelevante Rechtsfrage von einem Patentanwalt bewältigt werden kann bzw. wann es hierzu der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedarf, als wenig geeignet, um die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren zu beurteilen. Denn ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung zur Lösung der im konkreten Verfahrensverlauf aufgetretenen Rechtsprobleme und damit zur alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens befähigt war oder nicht, bleibt von vornherein eine im Grunde rein hypothetische Frage, die sich nicht mit der erforderlichen Rechtssicherheit beantworten lässt, sondern nahezu zwangsläufig eine uneinheitliche Einzelfallrechtsprechung zur Folge hätte.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze ist die Hinzuziehung des mitwirkenden Rechtsanwalts im vorliegenden Fall als notwendig i. S. v. §§ 84 Abs. 2

S. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzusehen. Aufgrund der zeitgleich anhängigen Verletzungsklage war hier eine umfassende Abstimmung zwischen Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren geboten. Es liegen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die typischerweise zwischen den beiden Verfahren bestehenden Berührungspunkte hier entfallen wären und deshalb eine vom Regelfall abweichende Bewertung geboten wäre.

Somit sind die Kosten des auf Seiten der Klägerin zu 2) im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts von der Beklagten zu erstatten. Die Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem 2. November 2009, dem Tag des Eingangs des Festsetzungsgesuchs beim Bundespatentgericht, ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 104 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1 ZPO.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsgegnerin und Beklagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem von der Nichtigkeitsklägerin zu 2) geltend gemachten Betrag.

Schramm

Dr. Egerer

Schell

Fa