



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 18/11
(zu 3 Ni 30/08 (EU)
führend
verb. m.
3 Ni 35/08 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das ...

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm, des Richters Dipl. Chem. Dipl.-Ing. Hildebrandt und des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Erinnerung des Nichtigkeitsbeklagten und Berufungsklägers wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt der Nichtigkeitsbeklagte und Berufungskläger.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 4.813,60 Euro.

Gründe

I.

Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 27. April 2010 wurden dem Beklagten u. a. die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof ist auf 500.000,-- Euro festgesetzt worden.

Die Klägerin zu 3) hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie sowohl Kosten für den bevollmächtigten Patentanwalt als für den mitwirkenden Rechtsanwalt geltend gemacht. Die Rechtspflegerin hat die entsprechenden Kosten als notwendig angesehen und mit Beschluss vom 28. Februar 2011 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens auf 13.680,17 Euro nebst Zinsen festgesetzt. Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung sei im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof zu bejahen, wie dies das Bundespatentgericht bisher in ständiger Rechtsprechung entschieden habe.

Der Nichtigkeitsbeklagte und Berufungskläger hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt, soweit darin Kosten für einen zweiten Anwalt in Höhe von 4.813,60 Euro festgesetzt wurden. Er bestreitet, dass für die Nichtigkeitsklägerin zu 3) im Berufungsverfahren tatsächlich ein Patentanwalt mitgewirkt habe, zumal eine Mitwirkung des Patentanwaltes nirgends belegt sei. Für den Fall, dass die geltend gemachten Patentanwaltskosten jedoch weiterhin als erstattungsfähig anerkannt werden sollten, wende er sich gegen die Festsetzung von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten. Denn es habe im vorliegenden Fall für die Klägerin zu 3) keine Notwendigkeit bestanden, sich neben einem Patentanwalt zusätzlich der Mitwirkung eines Rechtsanwaltes zu bedienen. Weder sei zwischen den Parteien ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen, noch hätten gravierende Rechtsprobleme bestanden, so dass eine Doppelvertretung mit dem Gebot, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu halten nicht zu vereinbaren sei.

Der Nichtigkeitsbeklagte und Berufungskläger beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 28. Februar 2011 insoweit aufzuheben, als darin Kosten für einen Patentanwalt in Höhe von 4.813,60 € festgesetzt worden sind,
hilfsweise, den Beschluss insoweit aufzuheben, als darin Kosten für einen Rechtsanwalt in Höhe von 4.813,60 € festgesetzt worden sind.

Die Erinnerungsgegnerin und Nichtigkeitsklägerin zu 3) beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, die Bedeutung des letztinstanzlichen Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof lasse es als angemessene und notwendige Maßnahme erscheinen, sich hier sowohl von einem Rechts- als auch einem Patentanwalt vertreten zu lassen. Dies gelte im Fall des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens umso mehr, als es vor dem Hintergrund einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung geführt worden sei. Soweit in der Erinnerungsbegründung die Mitwirkung eines Patentanwalts für die Nichtigkeitsklägerin zu 3) im Berufungsverfahren in Frage gestellt worden sei, werde dem entschieden entgegen getreten. Die im Berufungsverfahren erstellten Schriftsätze seien gemeinsam mit dem Rechtsanwalt erarbeitet worden, auch wenn letztlich nur der mitwirkende Rechtsanwalt unterschrieben habe, wie dies üblicherweise so praktiziert werde.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung des Nichtigkeitsbeklagten und Berufungsklägers ist zulässig (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RPflG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Kosten für die Doppelvertretung im Berufungsverfahren sind im vorliegenden Fall als notwendig und mithin erstattungsfähig anzusehen.

1. Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung in Nichtigkeitsverfahren ist § 84 Abs. 2 S. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten nach §§ 91 ff. ZPO entsprechend anzuwenden sind. 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. Ob dies der Fall ist, hängt davon ab, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Hergert in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rdn. 9). Bei der Prüfung dieser Voraussetzung ist stets zu berücksichtigen, dass im Interesse der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme, trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung für geeignete Fallkonstellationen, eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (BGH GRUR 2005, 294 - Auswärtiger Rechtsanwalt I). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Kostenfestsetzung durch die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss nicht zu beanstanden.

Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Nichtigkeitsberufungsverfahren ist im Regelfall anzuerkennen (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. Juni 2010 - 3 ZA (pat) 17/09, m. w. N.). Dies insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof im Patentnichtigkeitsverfahren letztinstanzlich entscheidet. Für die Verfahrensbeteiligten kommt es hier in besonderem Maße auf eine umfassende, abschließende Bewertung aller technischen und rechtlichen Fragestellungen des Falles an, da keine Möglichkeit mehr besteht, in einem späteren Stadium des Prozesses im Angriff auf das Streitpatent bzw. in seiner Verteidigung neue Schwerpunkte zu setzen bzw. entsprechende Versäumnisse nachzuholen. Von der Schwierigkeit der Rechtsfragen kann die Notwendigkeit der Doppelvertretung im Berufungsverfahren dagegen in der Regel

nicht abhängig gemacht werden. Denn eine solche Herangehensweise berücksichtigt nicht ausreichend, dass die Situation im Nichtigkeitsverfahren mit der im normalen Zivilprozess nicht ohne weiteres vergleichbar ist, da es im Nichtigkeitsverfahren nicht allein auf spezielle, auch außerhalb des Patentrechts liegende Rechtskenntnisse ankommt, sondern ebenso auf fundiertes, naturwissenschaftliches bzw. technisches Spezialwissen. Dementsprechend handelt es sich bei Patent- und Rechtsanwälten eben nicht um zwei Anwälte i. S. v. § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO, sondern um verschiedene Berufsgruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen (vgl. hierzu BGH GRUR 1958, 305). Zudem lässt sich die - ohnehin rein hypothetische - Fragestellung, wann ein Rechtsproblem (noch) durch den Patentanwalt zu lösen ist, bzw. ab wann er insoweit (möglicherweise) hierfür die Unterstützung eines Rechtsanwalts benötigt, nicht mit der notwendigen Praktikabilität, „allgemeingültig“ beantworten und steht deshalb der nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung gebotenen, typisierenden Betrachtungsweise entgegen. Unter Berücksichtigung der typischen Gestaltung von Nichtigkeitsverfahren und angesichts der Bedeutung des Berufungsverfahrens kann sich eine wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei deshalb im Regelfall zu Recht dafür entscheiden, zur Gewährleistung einer effektiven Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung, neben einem Patentanwalt auch einen Rechtsanwalt zu beauftragen, selbst wenn im konkreten Fall zunächst keine außergewöhnlich schwierige oder komplexe Rechtsfragen erkennbar sind.

Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt die Mitwirkung von auf allen Rechtsgebieten erfahrenen und umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße angezeigt ist.

Bei Anlegung der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise ist somit im vorliegenden Fall davon auszugehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Berufungsverfahren notwendig i. S. v. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO war. Seine Kosten sind daher zu erstatten. Anhaltspunkte für ein relevantes Abweichen vom Regelfall, das die Erstattung von Doppelvertretungskosten ausnahmsweise ausschließen könnte, sind nicht ersichtlich. Dass neben dem Nichtigkeitsverfahren kein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig gewesen ist, rechtfertigt eine solche Wertung jedenfalls nicht, da es hierauf im Berufungsverfahren nicht ankommt.

2. Von der Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der Nichtigkeitsklägerin zu 3) und Berufungsbeklagten im Berufungsverfahren ist auszugehen, nachdem dieser zur Akte legitimiert ist und durchgreifende entgegenstehende Anhaltspunkte nicht vorliegen.

3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren dem Erinnerungsführer und Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen, da sein Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des geltend gemachten Betrages.

Schramm

Hildebrandt

Schell

Pr