

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 58/10 zu 4 Ni 59/04 (EU)

Entscheidungsdatum: 30. März 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: PatG § 82 Abs. 2; ZPO § 91 Abs. 1, 2

Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren

Im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind die Kosten eines neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt regelmäßig als für die Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig anzusehen.



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 58/10
(zu 4 Ni 59/04 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent EP ...

(DE ...)

hier: Kostenfestsetzung

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch und der Richter Voit und Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 25. Oktober 2010 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.
2. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 4.813,60 €

Gründe

I.

Die Klägerin hatte mit Schriftsatz vom 25. November 2004 Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des europäischen Patents ... (DE ...) erhoben. Diese Klage wurde durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 20. Dezember 2005 abgewiesen; mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 21. Januar 2010 wurde das Urteil des Bundespatentgerichts abgeändert und neu gefasst, wobei die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin auferlegt wurden.

Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2010 beantragte der Beklagte die Kostenfestsetzung, wobei er für einen in zweiter Instanz beim Bundesgerichtshof mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,6 Verfahrensgebühr i. H. v. 4.793,60 € gemäß Nr. 3200 VV

RVG zuzüglich 20,00 € Telekommunikationspauschale gemäß Nr. 7002 VV RVG geltend machte. Mit Verfügung vom 1. April 2010 wies die Rechtspflegerin unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts zur Erstattungsfähigkeit solcher Kosten in erster Instanz darauf hin, dass Kosten einer Doppelvertretung nur im Falle einer konkret begründeten Erforderlichkeit anzusetzen seien. Daraufhin bat der Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2010, die entsprechende Position zu streichen. Dementsprechend wurde sie im Beschluss der Rechtspflegerin vom 20. April 2010 nicht berücksichtigt. Dieser Beschluss wurde beiden Parteien am 26. April 2010 zugestellt.

Am 12. August 2010 beantragte der Beklagte unter Bezugnahme auf den Beschluss des Bundespatentgerichts 3 ZA (pat) 17/09 zu 3 Ni 46/01 (EU) vom 15. Juni 2010, die Kosten für den in zweiter Instanz mitwirkenden Rechtsanwalt in o. g. Höhe festzusetzen und wies darauf hin, dass hierüber im Beschluss vom 20. April 2010 nicht entschieden worden sei. Hiergegen wendet sich die Erinnerungsführerin unter Bezugnahme auf Entscheidungen des erkennenden Senats mit der Begründung, die Doppelvertretung sei nicht i. S. v. § 91 ZPO erforderlich gewesen und der Beklagte sei durch einen erfahrenen Patentanwalt mit rechtswissenschaftlichem Studium vertreten gewesen, so dass eine vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme nicht ex ante als erforderlich angesehen hätte. Zudem sei ein möglicher Erstattungsanspruch jedenfalls durch Verzicht erloschen, da der Beklagte am 12. April 2010 um Streichung der Position bat. Aus diesem Grund sei die nachträgliche Geltendmachung auch rechtsmissbräuchlich.

Mit dem angegriffenen Beschluss vom 25. Oktober 2010 setzte die Rechtspflegerin die Kosten in der beantragten Höhe fest. Der Erinnerung wurde nicht abgeholfen.

II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.

Sowohl hinsichtlich der Grundlage als auch des Umfangs der Kostenpflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO).

1. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren. Dazu gehören nach Absatz 2 dieser Vorschrift die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.

2. Die Kosten für die Doppelvertretung im Berufungsverfahren sind hier notwendig und mithin erstattungsfähig. Hierzu wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Nichtabhilfeentscheidung der Rechtspflegerin vom 2. März 2010 und die dort zitierte Rechtsprechung Bezug genommen. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Rahmen eines Nichtigkeitsberufungsverfahrens als typischerweise angebracht, die entstehenden Kosten demgemäß als regelmäßig für die Rechtsverfolgung zweckentsprechend und notwendig anzusehen sind. Das hat seinen Grund zum einen darin, dass der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist und hierzu auch der kundigen und auf allen Rechtsgebieten erfahrenen Mitwirkung von umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße bedarf. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof letztinstanzlich entscheidet, weshalb es in dieser Instanz in besonderer Weise auf einen lückenlosen Vortrag ankommt (vgl. dazu im einzelnen BPatG 3 ZA (pat) 17/09).

3. Die nachträgliche Geltendmachung des Kostenansatzes ist hier auch nicht ausgeschlossen.

Eine Nachliquidation ist grundsätzlich zulässig, sofern ein Posten im ersten Gesuch nicht enthalten war oder versehentlich übergangen wurde (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl. 2010, § 103 Rdnr. 18). Die Position „Verfahrensgebühr“ des Rechtsanwalts in der zweiten Instanz ist im Beschluss vom 20. April 2010 aufgrund der Erklärung des Erinnerungsgegners nicht enthalten.

Der Anspruch ist auch nicht durch Verzicht erloschen. Zwar hatte der Beklagte in seinem Gesuch vom 12. April 2010 nach dem erfolgten Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Erstattungsfähigkeit der Kosten in der ersten Instanz die Streichung der betreffenden Position beantragt. Darin ist aber kein (endgültiger) Verzicht auf diese Forderung zu sehen. Ein solcher Verzicht wäre nur anzunehmen, wenn der Erinnerungsgegner eindeutig zu erkennen gegeben hätte, er wolle auf die Geltendmachung der betreffenden Kosten ein für allemal verzichten. Das liegt hier nicht vor.

Die nachträgliche Geltendmachung ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ausgeschlossen, denn die Erinnerungsführerin durfte nicht darauf vertrauen, dass der Erinnerungsgegner, auch wenn er den Kostenansatz hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten zwischenzeitlich nicht mehr geltend gemacht hatte, endgültig davon absehen würde (vgl. Pfeiffer, in: jurisPK-BGB, 5. Aufl. 2010, § 242 BGB, Rdnr. 58).

Es ist kein widersprüchliches Verhalten darin zu sehen, dass der Erinnerungsgegner nach Erlangung der Kenntnis von einer für ihn günstigen Entscheidung des Gerichts den Anspruch erneut geltend macht. Vielmehr erscheint es sinnvoll und legitim, dass ein Kostengläubiger eine neue und für ihn günstige Rechtsprechung als Anlass zu Erhebung einer Nachforderung sieht.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Rauch

Voit

Dr. Dorfschmidt

prä