



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 68/09  
(zu 2 Ni 30/07 (EU))

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent EP ... (DE ...)**  
**(hier: Erinnerung und Anschlussremembrance gegen den  
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. August 2009)**

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. April 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Dipl.-Ing. Prasch und Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 7. August 2009 dahin abgeändert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 38.628,57 Euro festgesetzt werden; die weitergehende Erinnerung der Klägerin sowie die Anschlussremembrance der Beklagten werden zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungs- und Anschlussremembranceverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungs- und Anschlussremembranceverfahrens beträgt 11.904,92 Euro.

## **Gründe**

### **I.**

Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 13. November 2008 aufgrund der am 8. Juni 2007 erhobenen Nichtigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsführerin das europäische Patent ... (Streitpatent), das ein ... betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE ... geführt wird, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin beantragt, die ihr entstandenen und von der Beklagten zu erstattenden Kosten festzusetzen. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 1.000.000,- € festgesetzt worden.

Mit Beschluss vom 7. August 2009 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 38.317,26 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Nicht anerkannt worden sind u. a. die Terminsgebühr des Rechtsanwalts in Höhe von 5.395,20 Euro ( RVG-VV Nr 3104, Satz 1,2) sowie seine Reisekosten in Höhe von 664,92 Euro (588,28 Euro Flug netto + 76,64 Euro Taxi netto). Anerkannt wurden stattdessen die Terminsgebühr des Patentanwalts in Höhe von 5.395,20 Euro (RVG-VV Nr. 3104, Satz 1,2) sowie dessen Reisekosten in Höhe von 353,61 Euro. Zur Begründung wurde ausgeführt, da der Verletzungsprozess mit Urteil vom 31. Juli 2007 beendet gewesen sei, habe für die mündliche Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 13. November 2008 keinerlei Abstimmungsbedarf mehr bestanden. Da die Teilnahme des Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung nicht mehr notwendig gewesen sei, seien Terminsgebühr und Reisekosten nicht in Ansatz zu bringen. Auch seien die Mehrwertsteuerbeträge herauszurechnen, da ein umsatzsteuerpflichtiger Anwalt nur die Nettoaufwendungen für Geschäftsreisen geltend machen könne; nur diese stellten die erstattungsfähigen Aufwendungen des Anwalts dar.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 15. September 2009, hat die Klägerin Erinnerung eingelegt, mit der sie die Festsetzung auch der Terminsgebühr für ihren prozeßbevollmächtigten Rechtsanwalt nebst Reisekosten begehrt. Sie macht dazu geltend, die Rechtsanwaltskanzlei und nicht die Patentanwaltskanzlei sei im Nichtigkeitsverfahren federführend von der Klägerin beauftragt worden. Zu Recht weise deshalb sowohl das Rubrum des Urteils als auch der Kostenfestsetzungsbeschluss die Kanzlei des Rechtsanwalts als Prozessbevollmächtigte aus. Grundsätzlich sei im vorliegenden Verfahren Doppelvertretung notwendig gewesen, da bei Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei; ausschließlich darauf müsse abgestellt werden.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin beantragt sinngemäß,

ihr die weiter entstandenen Kosten in Höhe von 6.060,12 Euro zuzüglich 5% Zinsen seit dem 11. Februar 2009 zu erstatten.

Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt sinngemäß im Wege der Anschluss Erinnerung,

die Erinnerung zurückzuweisen und zudem die Verfahrensgebühr in Höhe von 5.844,80 Euro für den Rechtsanwalt der Nichtigkeitsklägerin nicht festzusetzen;

hilfsweise, die Festsetzung der Verfahrens- und Terminsgebühr für den Rechtsanwalt und Nichtfestsetzung der Kosten für den Patentanwalt.

Eine Doppelvertretung sei vorliegend nicht notwendig gewesen, auch nicht zu Beginn des Nichtigkeitsverfahrens, da für die üblichen im Nichtigkeitsverfahren anfallenden Fragen der Patentanwalt ausreichend kompetent sei. Zudem sei die Klägerin als juristische Person zum Zeitpunkt der Klageerhebung zur eigenen Füh-

rung des Rechtsstreits befugt und in der Lage gewesen. Mit der „Feder-führung“ des Nichtigkeitsverfahrens durch einen Rechtsanwalt versuche die Klägerin die Notwendigkeit beider Vertreter wieder zu begründen und die Rechtsprechung zur Doppelvertretung zu umgehen.

Die Klägerin beantragt,

die Anchlusserinnerung zurückzuweisen.

Zur Begründung bezieht sie sich auf die Entscheidung des erkennenden Senats in der Sache 2 ZA (pat) 82/07 und trägt vor, es sei befremdlich, wenn die bloße Rechtskraft des Verletzungsurteils an der Frage der Notwendigkeit einer Erstattungspflicht im Rahmen des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO im Laufe eines Nichtigkeitsverfahrens etwas ändern würde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG zulässige Erinnerung der Klägerin ist nur in einem geringen Umfang begründet und im übrigen unbegründet; die zulässige Anchlusserinnerung der Beklagten ist hingegen unbegründet.

### A. Erinnerung der Klägerin

Mit ihrer Erinnerung begehrt die Klägerin die Festsetzung einer weiteren Terminsgebühr für ihren beauftragten Rechtsanwalt neben der bereits festgesetzten Terminsgebühr für einen Patentanwalt. Die Erinnerung hat im Ergebnis jedoch nur insoweit Erfolg, als statt der im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden

Patentanwalt festgesetzten 1,2 Terminsgebühr (RVG-VV Nr. 3104) über 5.395,20 € nebst Reisekosten in Höhe von 353,61 €, insgesamt demnach 5.748,81 €, die seitens der Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss abgelehnte und von der Klägerin mit der Erinnerung geltend gemachte 1,2 Terminsgebühr (RVG-VV Nr 3104, Satz 1,2) für den von ihr zunächst beauftragten Rechtsanwalt über 5.395,20 € nebst den geltend gemachten und nicht zu beanstandenden Reisekosten in Höhe von 664,92 € als notwendige Kosten i. S. v. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 Satz 1, 2 ZPO festzusetzen sind, so dass die Erinnerung der Klägerin im Ergebnis nur zu einer betragsmäßigen Erhöhung des von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Betrages um 311,31 € auf 38.628,57 € führt.

1. Die Terminsgebühr für den von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt (RVG-VV Nr. 3104, Satz 1,2) nebst den geltend gemachten und nicht zu beanstandenden Reisekosten in Höhe von insgesamt 6.060,12 € sind bereits deshalb als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO festzusetzen, weil es sich insoweit um Kosten des von der Klägerin mit der Durchführung des Klageverfahrens beauftragten Rechtsanwalts handelt. Es steht einer Partei frei, ob sie mit Durchführung des Verfahrens einen Rechts- oder einen Patentanwalt beauftragt. so dass in Patentnichtigkeitsverfahren die Kosten eines prozeßführenden Rechtsanwalts ebenso zu erstatten sind wie diejenigen eines prozeßführenden Patentanwalts. Die Frage einer Kostenerstattung für eine sog. „Doppelvertretung“ durch einen Rechts- und einen Patentanwalt stellt sich nur in Bezug auf die Kosten des mitwirkenden Rechts- oder Patentanwalts, nicht jedoch in Bezug auf den mit der Durchführung des Verfahrens beauftragten Rechtsanwalts. Dessen Gebühren sind stets als notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig.

2. Abzusetzen sind jedoch die im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden Patentanwalt festgesetzte 1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2 PatKostG, 13 RVG, VV Nr. 1304 über 5.395,20 € nebst Reisekosten in Höhe von 353,61 €,

insgesamt demnach 5.748,81 €, da es sich insoweit nicht um notwendige Kosten i. S. v. §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO handelt.

a) Nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die der Gegenseite erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, 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. Herget in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage, § 91 Rdn. 9).

Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten (BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren, wobei die Frage der Hinzuziehung eines Vertreters der jeweils anderen Fakultät aus einer ex-ante Position zu betrachten ist, weil über das weitere Verfahren keine Prognosen möglich sind.

b) Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Anwalts der „anderen Fakultät“ und mithin einer Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt in einem Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, 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 (so der 1. Senat des BPatG in seinem Beschluss vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, 2. Senat, Beschluss vom 12. März 2009 -2 ZA (pat) 82/07; 3. Senat, Beschluss vom 18. Mai 2010 - 3 ZA (pat) 1/09; 10. Senat, Beschluss vom 31. März 2010 -10 ZA (pat) 5/08 sowie aktuell 5. Senat, Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10). Soweit in diesen Fällen eine Erstattungsfähigkeit der Kosten, insbesondere der Gebühren der Vertreter beider Fakultäten anerkannt wurde, betraf dies allerdings ausnahmslos Fallgestaltungen, in denen das Verletzungsverfahren nicht nur zum Zeitpunkt der Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens, sondern auch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung bzw. der Urteilsverkündung (noch) anhängig war.

Der vorliegende Sachverhalt weicht davon jedoch insoweit ab, als zwar zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage am 8. Juni 2007 zwischen den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig war, infolge der Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil vom 31. Juli 2007 jedoch nicht (mehr) zum - für die Terminsgebühr (RVG VV Nr. 1304) relevanten - Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am 13. November 2008. Insoweit handelt es sich daher vorliegend um einen von den bisherigen Fallgestaltungen abweichenden Ausnahmefall, bei dem nach Auffassung des Senats aus Billigkeitserwägungen neben der Verhandlungs- und Terminsgebühr für den beauftragten Anwalt in Bezug auf den mitwirkenden Anwalt nur eine Gebühr, nämlich die Verhandlungsgebühr, anzuerkennen ist. Maßgebend hierfür ist, dass mit Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil vom 31. Juli 2007 in Bezug auf die mündliche Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am 13. November 2008 erkennbar keinerlei Abstimmungsbedarf mehr zwischen Patent- und Rechtsanwalt bestand. Eine Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt in der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung war somit auch unter Zugrundelegung einer insoweit gebotenen ex-ante Beurteilung nicht mehr notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, so dass in Anbetracht der beiden Parteien obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu

halten (vgl. Baumbach / Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdnr. 29 m. w. N.; BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.), die in der mündlichen Verhandlung angefallene Terminsgebühr für den später hinzugezogenen, mitwirkenden Anwalt nicht mehr als erstattungsfähig anerkannt werden kann. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts oder - wie vorliegend - diejenigen eines mitwirkenden Patentanwalts handelt. Eine Partei, welche zunächst einen Rechtsanwalt mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage beauftragt und die Kosten für einen später hinzugezogenen mitwirkenden Patentanwalt geltend macht, darf insoweit nicht besser stehen als Partei, welche einen Patentanwalt unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage beauftragt hat und bei der im Falle der Beendigung des Verletzungsverfahrens eine weitere Mitwirkung des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise mangels unmittelbarer Auswirkungen der Art und Weise des Angriffs und der Verteidigung des Streitpatents auf sonstige Rechtspositionen der Patentinhaberin nicht mehr als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig anerkannt werden kann. Allein die Reihenfolge der Beauftragung von Rechts- und Patentanwalt kann daher für die Frage der Notwendigkeit einer Doppelvertretung und der Erstattungsfähigkeit der dadurch entstandenen Kosten nicht ausschlaggebend sein (vgl. dazu auch Beschluss des erkennenden Senats vom 12. März 2009 -2 ZA (pat) 82/07). Entscheidend ist allein, ob eine anwaltliche und patentanwaltliche Vertretung im Nichtigkeitsverfahren z. B. aufgrund eines anhängigen Verletzungsverfahrens sachgerecht erscheint, was vorliegend aus den genannten Gründen in Bezug auf die mündliche Verhandlung aufgrund der zwischenzeitlichen Beendigung des Verletzungsrechtsstreits nicht mehr der Fall war.

c) Dem „Austausch“ der von der Rechtspflegerin in Ansatz gebrachten Terminsgebühr für den mitwirkenden Patentanwalt mit der als erstattungsfähig festzusetzenden Terminsgebühr für von der Klägerin zuerst beauftragten Rechtsanwalts steht nicht das Verbot der „reformatio in peius“ (Verschlechterungsverbot) entgegen. Denn dieses gilt lediglich für den festgesetzten Gesamtbetrag. Die ein-

zelenen Posten der Kostenfestsetzung können dagegen geprüft und gegebenenfalls korrigiert und durch andere ersetzt werden, wenn nur das Endergebnis sich nicht zum Nachteil des Rechtsmittelführers ändert (vgl. BGH NJW -RR 2006 810, 812, Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 104 Rdnr. 21 sowie Zöller/Heßler, a. a. O., § 572 Rdn. 40). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da sich im Ergebnis der von der Beklagten an die Klägerin zu erstattende Betrag um die Differenz zwischen der Terminsgebühr des Rechtsanwalts nebst Reisekosten (6.060,12 €) sowie der nicht erstattungsfähigen Terminsgebühr und Reisekosten des Patentanwalts (5.748,81 €), somit um 311,31 € auf insgesamt 38.628,57 € erhöht.

#### B. Anchlusserinnerung der Beklagten

1. Die zulässige Anchlusserinnerung, mit der sich die Beklagte gegen die Festsetzung der Verfahrensgebühr für den Rechtsanwalt der Klägerin in Höhe von 5.844,80 € wendet, ist unbegründet, da es sich aus den zu A. 1. genannten Gründen bei den Gebühren des von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalts um notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO handelt.

2. Dies gilt auch für den Hilfsantrag, soweit dieser sich gegen die Festsetzung einer Verfahrensgebühr in Höhe von 5.844,80 € (RVG VV 3100, Satz 1,3) für den mitwirkenden Patentanwalt richtet, da es sich insoweit aus den in A. 2. b) genannten Gründen um erstattungsfähige Kosten einer Doppelvertretung (vor Abschluss des Verletzungsverfahrens) handelt. Soweit der Hilfsantrag sich weiterhin auch gegen die im angefochtenen Beschluss für den mitwirkenden Patentanwalt festgesetzte 1,2 Terminsgebühr nebst Reisekosten in Höhe von insgesamt 5.748,81 € als notwendige Kosten i. S. § 91 Abs. 1 ZPO richtet, ist der Antrag gegenstandslos, da diese Gebühr bereits im Rahmen der Erinnerung der Klägerin gegen die Terminsgebühr für den von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt „ausgetauscht“ und damit nicht mehr zu Lasten der Beklagten festgesetzt wird.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 92, 97 ZPO und entspricht dem jeweiligen teilweisen Obsiegen und Unterliegen. Insoweit ist maßgebend, dass die Erinnerung der Klägerin, welche im Ergebnis auf die Festsetzung einer weiteren (Termins-)gebühr neben der bereits festgesetzten Gebühr gerichtet war, ebenso erfolglos blieb wie die Anchlusserinnerung der Beklagten, welche die Aberkennung der Verhandlungsgebühr für den Rechtsanwalt mangels Notwendigkeit einer Doppelvertretung zum Ziel hatte. Der Wert des Erinnerungs- und Anchlusserinnerungsverfahrens entspricht der Höhe der mit der Erinnerung geltend gemachten Kosten von 1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VV Nr. 3104 für einen Rechtsanwalt sowie der mit der Anchlusserinnerung begehrten Absetzung der Verfahrensgebühr für einen Rechtsanwalt zuzüglich Reisekosten.

Sredl

Prasch

Merzbach

prä