



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 19/11
(zu 4 Ni 8/03 (EU))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 12. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch und der Richter Dipl.-Ing. Musiol und Voit

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 19. Juli 2011 wird kostenpflichtig zurückgewiesen.
2. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 256.503,79 €.

Gründe

I.

Die Klägerin hatte am 21. März 2003 Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent erhoben. Dieser Klage gab das Bundespatentgericht mit Urteil vom 30. Juni 2004 statt; mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 23. September 2008 wurde das Urteil des Bundespatentgerichts abgeändert und die Kosten des Rechtsstreits zu einem Viertel der Klägerin und zu drei Vierteln der Beklagten auferlegt. Auf die beiderseitigen Anträge hin setzte die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 25. März 2011 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 898.905,90 € fest. Hierin ist ein Betrag in Höhe von 256.503,79 € für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben dem Patentanwalt in der zweiten

Instanz enthalten. Mit Schriftsatz vom 13. April 2011 legte die Beklagte Erinnerung gegen diesen Beschluss ein, wobei sie beantragt, den Beschluss dahin abzuändern, dass die genannten Rechtsanwaltskosten nicht zugunsten der Klägerin anerkannt werden.

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

2. Die Kosten für die Doppelvertretung im Berufungsverfahren sind hier notwendig und mithin in erstattungsfähiger Weise zu berücksichtigen. Hierzu wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Nichtabhilfeentscheidung der Rechtspflegerin vom 19. Juli 2011 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).

Darin liegt auch kein Widerspruch zu der von der Beklagten so bezeichneten „ex ante“-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 2005, 271). Diese Entscheidung befasst sich nicht mit der hier maßgeblichen Frage, ob eine verständige Partei die Kosten einer Vertretung sowohl durch einen Patent- als auch einen Rechtsanwalt im Nichtigkeitsberufungsverfahren von vornherein als sachdienlich ansehen würde oder nicht.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz 4 RPfIG, § 97 Abs. 1 ZPO analog (vgl. BPatG Mitt. 1999, 239; Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 32. Aufl., § 572 Rn. 24).

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

Rauch

Voit

Musiol

Pr