



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 8/10  
(zu 2 Ni 41/06)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent ...**

**(hier: Erinnerung gegen den  
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Januar 2010)**

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Lokys und Merzbach

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 22. Januar 2010 dahin abgeändert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 7.073,87 Euro festgesetzt werden.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.385,00 Euro.

**Gründe**

**I.**

Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 19. Juni 2008 aufgrund der Nichtigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsführerin das Patent ... (Streitpatent) für nichtig erklärt und der Beklagten und Erinnerungsgegnerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 beantragt, die ihr entstandenen und von der Nichtigkeitsbeklagten zu erstattenden Kosten auf 7.105,00 Euro festzusetzen. Enthalten in diesem Betrag waren die Kosten für einen Rechts- als auch einen Patentanwalt (jeweils 1,3 Verfahrensgebühr über 1.760,20 Euro und 1,2 Terminsgebühr über

1624,80 Euro). Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 100.000,-- Euro festgesetzt worden. Gegen das Urteil hat die Beklagte und Erinnerungsgegnerin Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden worden ist.

Die Beklagte hat dem Festsetzungsantrag der Klägerin hinsichtlich der Kosten einer Doppelvertretung widersprochen.

Das Streitpatent war ferner Grundlage eines gegen die Klägerin gerichteten Verletzungsrechtsstreits vor dem LG Mannheim, welcher erstinstanzlich durch Urteil vom 24. April 2007 endete. Klägerin im Verletzungsverfahren war eine „... GmbH“. Über die gegen das erstinstanzliche Urteil des LG Mannheim eingelegte Berufung war zum Zeitpunkt der Entscheidung des 2. Senats am 19. Juni 2008 noch nicht entschieden.

Mit Beschluss vom 22. Juni 2010 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 3.688,87 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen. Nicht anerkannt worden sind die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch einen Rechts- und einen Patentanwalt, da nach Auffassung der Rechtspflegerin die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben dem bevollmächtigten Patentanwalt nicht notwendig gewesen sei. Soweit im Nichtigkeitsverfahren ausnahmsweise in einer sehr weiten Auslegung des Begriffs der Kosten des Rechtsstreits die Kosten für die koordinierende Tätigkeit eines Rechtsanwalts hinsichtlich eines zwischen den Parteien anhängigen parallelen Verletzungsstreits aufgrund der engen Verzahnung beider Prozesse als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig und damit erstattungsfähig angesehen würden, komme dies vorliegend schon deshalb nicht in Betracht, weil die Parteien beider Verfahren nicht identisch seien. Denn die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren sei am Verletzungsprozess nicht beteiligt. Das Verletzungsverfahren sei vielmehr durch die von der Beklagten hierzu bevollmächtigte p... GmbH eingeleitet worden. Die Rechtsprechung zur

,Kostenerstattung bei Doppelvertretung explizit auch auf Fälle auszudehnen, in denen die Parteien der beiden Verfahren nicht identisch sind, widerspräche jedoch klar der Definition der Kosten des Rechtsstreits. Kosten, die nicht unmittelbar im Verhältnis der Prozessparteien zueinander entstanden seien, könnten nicht als Kosten des Rechtsstreits betrachtet werden.

Gegen diesen Beschluss hat die Klägerin form- und fristgerecht Erinnerung eingelegt, mit der sie gegen die Nichtberücksichtigung der Kosten für einen mitwirkenden Anwalt in Höhe von insgesamt 3.385,00 Euro wendet. Sie verweist darauf, dass die Kosten der Doppelvertretung grundsätzlich notwendig im Sinne von § 91 ZPO und damit als erstattungsfähig angesehen würden, wenn parallel zum Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt werde. So liege der Fall auch hier, da das Streitpatent Grundlage einer gegen die Klägerin gerichteten Verletzungsklage vor dem LG Mannheim gewesen sei.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Januar 2010 dahingehend abzuändern, dass die erstattungsfähigen Kosten auf 7.073,87 Euro festgesetzt werden.

Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen

Eine Doppelvertretung sei vorliegend nicht notwendig gewesen. Zwischen den Parteien des Patentnichtigkeitsverfahrens sei mangels Identität von Nichtigkeitsbeklagter und Verletzungsklägerin (p... GmbH) ein Verletzungsverfahren nicht anhängig geworden, so dass der zur Begründung der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten herangezogene Aspekt des Abstimmungsbedarfs in bei-

den Verfahren, ggf. auch zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung vorliegend nicht durchgreife.

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

## II.

Die zulässige Erinnerung der Klägerin ist begründet (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpfLG).

Die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 3.385,00 Euro [1.760,20 Euro (1,3 Verfahrensgebühr §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VV Nr. 3100) + 1.624,80 Euro (1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VVN 3104)] sind zu Unrecht nicht als erstattungsfähig angesehen worden.

a) Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.

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 (zuletzt BGH I ZR 181/09 vom 24. Februar 2011 - Kosten des Patentanwalts II, Entscheidung abrufbar über die Internetseite des BGH; vgl. ferner BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; 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).

Auf dieser Grundlage ist hier grundsätzlich eine Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen mitwirkenden Rechtsanwalts als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen, da parallel zu dem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim (2 O 212/06)

anhängig war, welcher (erstinstanzlich) durch Urteil vom 24. April 2007 endete. Über die gegen das erstinstanzliche Urteil des LG Mannheim eingelegte Berufung war zum Zeitpunkt der Entscheidung des 2. Senats am 14. Juni 2008 noch nicht entschieden, der Rechtsstreit somit zu diesem Zeitpunkt noch anhängig.

c) Einer Erstattungsfähigkeit steht entgegen der Auffassung der Beklagten nicht entgegen, dass Klägerin im Verletzungsprozess nicht die (damalige) Patentinhaberin, sondern eine „p... GmbH“ war, welche ausweislich des Tatbestandes des vorgenannten Urteils als Lizenznehmerin der Beklagten und Patentinhaberin ermächtigt war, Ansprüche aus dem Streitpatent gegen die Klägerin geltend zu machen.

Maßgebend ist in diesem Zusammenhang allein die Identität des in beiden Verfahren maßgeblichen Streitpatents. Eine Personenverschiedenheit der am Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren beteiligten Personen ändert nichts daran, dass dem Patentnichtigkeitsverfahren nach wie vor eine entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines parallel geführten Verletzungsprozesses zukommt. Die sich im Patentnichtigkeitsverfahren oftmals anzutreffende Verknüpfung von technisch-naturwissenschaftlichen und juristischen Problemstellungen zu Bestand, Schutzzumfang etc. des Streitpatents wirken sich auch in diesen Fällen regelmäßig unmittelbar auf das Verletzungsverfahren aus. Daher besteht entgegen der Auffassung der Beklagten auch nach wie vor ein Abstimmungsbedarf zwischen beiden Verfahren, und zwar nicht nur bei der Nichtigkeitsklägerin/Verletzungsbeklagten, sondern auch auf Seiten der Nichtigkeitsbeklagten, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die regelmäßig bestehenden (Lizenz-)vertraglichen Beziehungen zu der Verletzungsklägerin. Auch wenn mangels Identität von Nichtigkeitsbeklagter und Verletzungsklägerin gütliche, die Erledigung beider Verfahren umfassende (Vergleichs-)Vereinbarungen nicht mit Wirkung für die am Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren nicht beteiligte Partei getroffen werden können - wenngleich in der Praxis in solchen Fällen oftmals die nicht verfahrensbeteiligte Partei dem Verfahren zum Zwecke des Abschlusses einer solchen Vereinbarung (Vergleich) beitrifft - , so besteht

nach wie vor eine enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, welche es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung als sachdienlich erscheinen lässt, einen die Partei im Verletzungsverfahren vertretenden Rechtsanwalt auch im Nichtigkeitsverfahren hinzuzuziehen. Da ferner eine Personenverschiedenheit auf Seiten der Verletzungskläger bzw. Nichtigkeitsbeklagten immer anzutreffen ist, wenn - wie vorliegend - ein Lizenznehmer wegen Verletzung eines Patentbesitzes klagt, wohingegen die Nichtigkeitsklage immer gegen den im Patentregister Eingetragenen zu richten ist (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), hätte es der Patentinhaber zudem durch entsprechende Lizenzgewährung in der Hand, die Kostenerstattung auch im Fall einer notwendigen Doppelvertretung von vornherein auszuschließen.

d) Kosten einer Doppelvertretung können in diesen Fällen auch dann als notwendige Kosten i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden, wenn für die betreffende Partei ein als Rechts- und Patentanwalt zugelassener Vertreter tätig wird, wie es vorliegend auf Seiten der Nichtigkeitsklägerin in Person von Rechts- und Patentanwalt Dr. T... der Fall war.

Soweit nach der bisherigen Rechtsprechung des BPatG im Patentnichtigkeitsverfahren eine doppelte Qualifikation als Patent- und Rechtsanwalt grundsätzlich nicht eine zweifache Beanspruchung der Anwaltsgebühren rechtfertigt, und zwar auch dann nicht, wenn - wie vorliegend - eine Doppelvertretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzuerkennen wäre (vgl. BPatG Mitt. 1986, 52; GRUR 1991, 205), hält der Senat an dieser Auffassung im Hinblick auf die zu § 140 Abs. 3 MarkenG ergangene Entscheidung des BGH vom 3. April 2003 (GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts) nicht mehr fest. Der BGH hat in dieser Entscheidung darauf abgestellt, dass im Falle einer sog. „Doppelqualifikation“ der im Streitfall tätige Rechtsanwalt nicht nur über Spezialwissen auf dem Gebiet eines Patentanwalts verfüge, sondern als solcher unabhängiges Organ der Rechtspflege nach § 1 PatAnwO sei. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche



Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten bestehe neben derjenigen eines Rechtsanwalts und werde - im Falle der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person - durch diese auch nicht verdrängt. Davon ist nach Auffassung des Senats auch in einem Patentnichtigkeitsverfahren auszugehen, jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall bei der Bearbeitung einer Nichtigkeitsklage aufgrund des parallel anhängigen Verletzungsverfahrens sich überschneidende juristische und technische Problem- und Fragestellungen ergeben können. Soweit für diesen Fall eine Erstattungsfähigkeit mit der Begründung verneint worden ist, es fehle an einer Mitwirkung einer zweiten Person (vgl. BPatG GRUR 1991, 205), handelt es sich um ein formales Argument. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass eine Doppelqualifikation zum Ausschluss der Erstattungsfähigkeit der Gebühren für die jeweils andere Tätigkeit als Rechts- bzw. Patentanwalt führen soll (so auch bereits OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107; vgl. ferner BGH GRUR 2003, 639 für Markenverletzungsverfahren). Abweichend von der bisherigen Rspr. des BPatG ist daher eine Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen Rechts- und Patentanwalt im Fall einer sog. Doppelqualifikation sachgerecht (vgl. auch Keuenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 462, Seite 263).

e) Soweit der Vertreter der Klägerin seinem eigenen Vorbringen in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt die Nichtigkeitsklage erhoben hat und daher die Kosten für einen „mitwirkenden“ Patentanwalt geltend macht, ist dies unerheblich, da allein entscheidend ist, ob letztlich eine anwaltliche und patentanwaltliche Vertretung im Nichtigkeitsverfahren z. B. aufgrund eines anhängigen Verletzungsverfahrens sachgerecht erscheint, was vorliegend aus den genannten Gründen der Fall ist.

f) Danach sind dem Vertreter der Klägerin eine weitere 1,3 Verfahrensgebühr über 1.760,20 Euro sowie eine weitere 1,2 Terminsgebühr über 1.624,80 Euro, insgesamt somit 3.385,00 Euro nebst Zinsen zu erstatten, so dass der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin auf die Erinnerung der Klägerin in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang abzuändern ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG, §§ 104 Abs. 3, 97 Abs. 1 ZPO.

Sredl

Lokys

Merzbach

Pr