



# BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 16/11  
zu 5 Ni 53/09 (EU)  
führend  
verbunden mit  
5 Ni 54/09 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(...)**

**(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)**

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 24. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin zu 2) wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 12. April 2011 dahin abgeändert, dass die von der Nichtigkeitsbeklagten der Klägerin zu 2) zu erstattenden Kosten auf insgesamt 30.949,24 € festgesetzt werden.
2. Der zu erstattende Betrag ist vom 8. März 2010 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeitsbeklagte.
4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 8.292,65 €

## **Gründe**

### **I.**

Mit Urteil vom 24. Februar 2010 hat der Senat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 2) das europäische Patent 0 512 206 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde durch Beschluss vom selben Tag auf 500.000,-- € festgesetzt.

Die Klägerin zu 2) hat in ihrem Kostenfestsetzungsantrag, der am 8. März 2010 eingegangen ist, u. a. Kosten für den am Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 8.292,65 € geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen, die Abstimmung zwischen dem Nichtigkeits- und dem parallel anhängigen Verletzungsverfahren habe die Mitwirkung des Rechtsanwalts erforderlich gemacht.

Die Beklagte hat dem Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2) hinsichtlich der Kosten der Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt widersprochen und hierzu ausgeführt, dass diese nicht notwendig gewesen sei.

Mit Beschluss vom 12. April 2011 hat die Rechtspflegerin die zu erstattenden Kosten auf 22.856,59 € festgesetzt und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 2) u. a. in Höhe der geltend gemachten Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung seien nicht erstattungsfähig und daher abzusetzen. Sie gehörten nicht zu den Kosten des Nichtigkeitsrechtsstreits, weil Klägerin im Verletzungsstreit nicht die Patentinhaberin selbst gewesen sei, sondern ein von ihr mit der exklusiven Verwertung des Streitpatents beauftragter und ermächtigter Dritter als Prozessstandschafter. Wegen der fehlenden Parteiidentität seien die Prozessrechtsverhältnisse nicht zwischen denselben Parteien begründet worden, weshalb es nicht gerechtfertigt sei, die Kosten für die Koordinierung dieser Verfahren den Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zuzuordnen.

Mit ihrer gegen diesen Beschluss eingelegten Erinnerung verfolgt die Klägerin zu 2) die Erstattung ihrer Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt weiter. Zur Begründung trägt sie vor, zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage sei ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren gegen die Klägerin zu 2) anhängig gewesen, das die Mitwirkung des im Verletzungsstreit beauftragten Rechtsanwalts an dem vorliegenden Nichtigkeitsverfahren aus Sicht der Nichtigkeitsklägerin erforderlich gemacht habe. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten der Doppelvertretung sei nicht die formale Parteiidentität, sondern die enge inhaltliche Verzahnung der Verfahren entscheidend. Hinsichtlich des Koordinierungsbedarfs unterscheide sich die vorliegende Konstellation nicht von den Fällen, in denen die Verletzungsklägerin gleichzeitig Inhaberin des Streitpatents sei. Bei Einreichung der Nichtigkeitsklage habe die Nichtigkeitsklägerin zu 2) von dem üblichen Koordinierungsbedarf zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ausgehen dürfen und müssen. Eine enge Verzahnung beider Verfahren trotz Parteiverschiedenheit ergäbe sich neben der Identität von Klage- und Streitpatent aus der Parteiidentität auf Seiten der Nichtigkeitsklägerin zu 2), die auch Verletzungsbeklagten sei, und der Mitwirkung derselben Rechts- und Patentanwälte auf Seiten der Verletzungsklägerin und der Nichtigkeitsbeklagten.

Die Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsklägerin zu 2) beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. April 2011 abzuändern und ihrem Antrag bezüglich der Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 8.292,65 Euro stattzugeben.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsgegner beantragt sinngemäß,

die Erinnerung kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie hält die Erinnerung für unbegründet, denn die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren sei entgegen der Behauptung der Nichtigkeitsklägerin zu 2), dass ein Vergleichsschluss möglich gewesen wäre, nicht notwendig gewesen. Im Rahmen des anhängigen Verletzungsverfahrens sei die Möglichkeit einer endgültigen Einigung abschließend ausverhandelt worden, so dass kein Anhaltspunkt bestanden habe, im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens könne eine einvernehmliche Regelung erzielt werden. Außerdem sei das Verletzungsverfahren bezüglich des Streitpatents bereits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig entschieden gewesen. Im Übrigen dürften schon grundsätzlich Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt nur anerkannt werden, wenn für bestimmte Rechtsfragen der Patentanwalt nicht zuständig sei, deren zuverlässige Beantwortung zudem nicht auf einem gegenüber der Gebühr des Rechtsanwalts günstigeren Wege erhalten werden könnte. Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO dürften nur solche Kosten erstattet werden, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und -verteidigung notwendig seien. Kosten des Rechtsstreits seien daher nur die Aufwendungen, die im Prozess selbst entstehen, so dass bei fehlender Identität der Parteien der beiden Verfahren die Kosten einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nicht anzuerkennen seien.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

## II.

Die auf den im angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss verneinte Erstattungs-fähigkeit der Rechtsanwaltskosten beschränkte Erinnerung der Klägerin zu 2) ist zulässig (§ 23 Abs. 2 RPfIG, § 84 Abs. 2 PatG). Sie ist auch begründet.

Für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens verweist § 84 Abs. 2 PatG auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 91 ff. ZPO). Danach hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit diese zur zweckent-sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren (§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Ein-zelfall 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). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeits-verfahren.

Trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung ist insoweit für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V, m. w. N.). Diese darf zwar nicht zu einer pauschalen Anerkennung von Doppelvertretungskosten ohne den Nachweis ihrer Notwendigkeit führen, gleichzeitig ist aber zu beachten, dass eine übermäßig differenzierende Prüfung regelmäßig zu einem aufwändigen Kostenstreit führen und letztlich die anzustrebende, typisierende Betrachtungsweise außer Kraft setzen würde. Der Gerechtigkeitsgewinn, der mit einer solchen Vorgehensweise hypothetisch verbunden sein kann, steht in keinem Verhältnis zu den sich zwangsläufig einstellenden Nachteilen, wenn letztlich in nahezu jedem Einzelfall intensiv darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III, m. w. N.). Hat es somit bei einer typisierenden Betrachtungsweise zu bleiben, so wird eine Doppelvertretung bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens regelmäßig dann als sachdienlich und notwendig anzusehen sein, wenn gleichzeitig mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Denn das Patentnichtigkeitsverfahren hat regelmäßig entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines solchen Verletzungsprozesses (vgl. Senatsentscheidung vom 18. Januar 2011 - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV - Mitt. 2011, 258).

Vor diesem Hintergrund kann die fehlende Identität der im Verletzungsstreit bzw. im Nichtigkeitsverfahren beteiligten Parteien nicht zum Ausschluss der Erstattungsfähigkeit der Kosten der Doppelvertretung führen. Die Personenverschiedenheit in beiden Verfahren ergibt sich zwangsläufig in Fällen, in denen statt des Patentinhabers selbst sein Lizenznehmer das Schutzrecht gegen den Verletzer geltend macht oder wie hier ein von der Patentinhaberin mit der exklusiven Verwertung des Streitpatents beauftragter und ermächtigter Dritter als Prozessstandschafter. Erhebt der Verletzungsbeklagte seinerseits Nichtigkeitsklage, muss er diese wegen § 81 Abs. 1 Satz 2 PatG gegen den im Patentregister Eingetragenen richten, so dass sich die Parteiverschiedenheit lediglich aus rein formalen Grün-

den ergibt. Entscheidendes Kriterium für die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten ist demgegenüber aber die Verzahnung beider Verfahren, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Verletzungsklage auf Basis des mit der anschließenden Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents erhoben wurde. Andernfalls hätte es ein Patentinhaber durch eine entsprechende Lizenzgewährung in der Hand, seine Kostentragungspflicht auch im Fall einer notwendigen Doppelvertretung von vornherein ausschließen zu können (vgl. Mitt. 2011, 100 - Mitwirkender Rechtsanwalt II).

Im vorliegenden Fall erfordert die unstreitig zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage anhängige Verletzungsklage jedenfalls in der Regel eine notwendige Abstimmung zwischen beiden Verfahren. Die Klägerin zu 2) hat insoweit die Notwendigkeit einer Doppelvertretung ausreichend dargetan.

Anhaltspunkte dafür, dass die typischerweise zwischen den beiden Verfahren bestehenden Berührungspunkte wegen der Personenverschiedenheit entfallen wären und deshalb eine vom Regelfall abweichende Bewertung zu treffen sei, sind nicht ersichtlich. Vielmehr erscheint es aus Sicht einer verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden Prozesspartei trotz Personenverschiedenheit sachdienlich, im Nichtigkeitsprozess neben dem Patentanwalt zusätzlich einen Rechtsanwalt mit der Prozessführung zu beauftragen, vor allem wenn dieser in dem dasselbe Patent betreffenden Verletzungsverfahren tätig ist. Eine hinreichend enge Verbindung beider Verfahren entsteht in erster Linie durch das identische Schutzrecht, das Gegenstand sowohl im Verletzungsprozess als auch im Nichtigkeitsverfahren ist. Jedenfalls spricht im Rahmen der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise hier nichts dagegen, dass die Klägerin zu 2) aus ihrer Sicht die Beauftragung eines Rechtsanwalts mit ihrer Vertretung im Nichtigkeitsverfahren als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen.



Im Ergebnis liegen daher für ein relevantes Abweichen vom Regelfall keine Anhaltspunkte vor, die die Erstattung von Doppelvertretungskosten ausnahmsweise ausschließen könnten. Hinsichtlich der Zusammensetzung der geltend gemachten Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 8.292,65 € bestehen weder seitens des Gerichts Bedenken noch hat die Nichtigkeitsbeklagte Einwendungen vorgebracht. Die Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem 8. März 2010, dem Tag des Eingangs des Festsetzungsgesuchs beim Bundespatentgericht, ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 104 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1 ZPO.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsgegnerin und Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem von der Klägerin geltend gemachten Betrag.

Gutermuth

Martens

Kleinschmidt

Pü