



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 35/10

zu

2 Ni 15/03 (EU)

KoF 209/09

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(= DE ...)**

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Mai 2010)

hat der 2. Nichtigkeitsssenat des Bundespatentgerichts am 28. September 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, des Richters Merzbach und des Richters Dipl.-Ing. Küest beschlossen:

1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsbeklagten und Berufungsklägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Mai 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeitsbeklagte.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 39.914,19 Euro.

## Gründe

### I

Die Klägerin zu 2) hatte sich mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent ... (Streitpatent) gewandt. Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 15. September 2009 wurden der Beklagten u. a. die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 bis 4 auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde durch Beschluss vom 21. Dezember 2009 auf 4.200.000,-- € festgesetzt.

Die Klägerin zu 2) hat Kostenfestsetzung für die Berufungsinstanz beantragt. Dabei hat sie u. a. neben den für den bevollmächtigten Patentanwalt entstandenen Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Prozessgebühr, eine 1,3 Verhandlungsgebühr, den Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Reisekosten zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof beansprucht. Die Beklagte hat dem Festsetzungsantrag der Klägerin zu 2) hinsichtlich der Kosten des Rechtsanwalts widersprochen.

Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat u. a. die für die Doppelvertretung entstandenen Kosten als gerechtfertigt angesehen und mit Beschluss vom 18. Mai 2010 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens auf 79.791,23 € nebst Zinsen festgesetzt.

Die Beklagte hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt, soweit damit Kosten für den vor dem Bundesgerichtshof neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von insgesamt 39.914,19 € festgesetzt worden sind. Eine Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt sei nicht notwendig i. S. v § 91 Abs 1 ZPO, vielmehr sei eine Vertretung durch einen Patentanwalt ausreichend,

da gerade der Patentanwalt sowohl für die Frage der Verletzung als auch für die Frage des Bestands eines Patent speziell ausgebildet und geschult sei.

Die Beklagte beantragt,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Mai 2010 aufzuheben und die der Klägerin zu 2) zu erstattenden Kosten auf 39.877,04 € herabzusetzen.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält aufgrund des parallelen Verletzungsverfahrens und der Komplexität des Streitpatents und dessen Verteidigung durch zahllose Hilfsanträge durch die Beklagte die Mitwirkung durch Patent- und Rechtsanwalt für geboten.

Wegen des weiteren Vorbringen wird auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.

## II

Die - zulässiger Weise auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte - Erinnerung ist auch im Übrigen gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zulässig.

Sie ist aber nicht begründet. Die geltend gemachten Kosten für den im Nichtigkeitsberufungsverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt beauftragten Rechtsanwalt in Höhe von 39.914,19 Euro [22.553,60 Euro (1,6 Verfah-

rensgebühr §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VV Nr. 3200) + 16.915,20 Euro (1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VVNR 3202) zuzüglich Reisekosten in Höhe von 425,39 Euro sowie 20,00 Euro Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen] waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.

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 § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig waren. Zweckentsprechend ist eine Maßnahme, die eine verständige Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits in dieser Lage als sachdienlich ansehen musste (Herget in: Zöllner, ZPO § 91 Rdnr. 12, 25. Auflage 2005). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnahmen nicht getroffen werden könnten (Herget, a. a. O.). Daraus folgt, dass die Kosten, die durch die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben der Hinzuziehung eines Patentanwalts entstanden sind, nur erstattungsfähig sind, soweit eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Doppelvertretung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.

Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechts-

verfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363).

Ausgehend davon vertritt der Senat im Anschluss an die Senatsentscheidungen BPatGE 24, 215 ff und BPatG 3 ZA (pat) 17/09 ebenfalls die Auffassung, dass jedenfalls die Kosten für die Doppelvertretung im (Nichtigkeits-) Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in aller Regel in erstattungsfähiger Weise zu berücksichtigen sind.

Maßgebend ist dafür auch nach Auffassung des Senats zum einen, 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 BPatG 3 ZA (pat) 17/09).

Aufgrund seiner Ausgestaltung als kontradiktorisches Verfahren und der damit häufig verbundenen (verfahrens-)rechtlichen Problemstellungen unterscheidet sich ein Nichtigkeitsberufungsverfahren auch substantiell von einer Beschwerde im (patentamtlichen) Einspruchsverfahren (vgl. dazu van Hees/Braitmayer, Verfahrensrecht in Patentsachen, 4. Aufl., Rdnr. 863), so dass entgegen der Auffassung der Beklagten beide Verfahren in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit sog. Doppelvertretungskosten von vornherein nicht miteinander verglichen werden können. Im Übrigen ist auch bei einer Beschwerde im (patentamtlichen) Einspruchsverfahren

eine Erstattungsfähigkeit der Kosten einer sog. Doppelvertretung nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Schulte, Patentgesetz, § 80 Rdnr. 50). Soweit § 111 Abs. Satz 1 PatG bestimmt, dass die Parteien im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt vertreten lassen, betrifft dies lediglich die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Berufung, besagt jedoch - entgegen der Auffassung der Beklagten - nichts über die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung. Diese regelt sich allein nach den vorliegend dargelegten Grundsätzen.

Anders als im erstinstanzlichen Verfahren, wo die Erstattungsfähigkeit der Kosten für eine Doppelvertretung regelmäßig (nur) bei Anhängigkeit eines das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahrens anerkannt wird, ist daher die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Rahmen eines Nichtigkeitsberufungsverfahrens als typischerweise angebracht anzunehmen, so dass die dadurch entstehenden Kosten demgemäß als regelmäßig für die Rechtsverfolgung zweckentsprechend und notwendig anzusehen sind. Auf die von der Rechtspflegerin aufgeworfene und seitens der Parteien erörterte Frage, ob sich Erstattungsfähigkeit auch vor dem Hintergrund des vor dem LG Mannheim zwischen den Parteien auf Grundlage des Streitpatents geführten Verletzungsverfahrens ergibt, kommt es daher vorliegend nicht an.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Beklagten aufzuerlegen, da sie mit ihrem Begehren unterlegen ist (§ 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 Abs 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des geltend gemachten Betrags herabzusetzenden Betrags.

Sredl

Merzbach

Küest

prä