



BUNDESPATENTGERICHT

1 Ni 4/09 (EU)

KoF 80/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent

(DE)

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

werden die auf Grund des gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbaren Urteils des 1. Senats des Bundespatentgerichts vom 29. Juni 2010 von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf

34.959,15 €

(- in Worten: vierunddreißigtausendneuhundertneunundfünfzig 15/100 Euro –)

festgesetzt. Der weitergehende Antrag wird zurückgewiesen.

Der zu erstattende Betrag ist vom 5. April 2011 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 23 Abs. 2 Rechtspflegergesetz in Verbindung mit § 104 Abs. 3 ZPO und § 84 Abs. 2 PatG die Erinnerung zulässig. Sie ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen, die mit der Zustellung dieses Beschlusses beginnt, beim Bundespatentgericht einzulegen.

Gründe

I

Mit Urteil des 1. Senats des Bundespatentgerichts vom 29. Juni 2010 wurden der Beklagten u. a. die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 675.000,-- € festgesetzt. Die Klä-

gerin hat Kostenfestsetzung beantragt, die Beklagte hat dem Festsetzungsantrag teilweise widersprochen. Zum Vortrag der Parteien wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze und die eingereichten Belege Bezug genommen.

II

Erstattungsfähig sind folgende Kosten:

Kosten des Patentanwalts

1)	1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100 RVG (Wert: 675.000,-- €)	€	4.674,80
2)	1,2 Terminsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3104 RVG	€	4.315,20
3)	Pauschsatz für Post- und Telekommunikations- dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7002 RVG	€	20,00
4)	Reisekosten des Vertreters zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 29.6.2010 in Mün- chen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7003 bis 7006 RVG		
	- Übernachtungskosten	€	130,84
	- Bahnkosten	€	131,09
	- Parkgebühren	€	6,05
	- MVV-Kosten	€	7,90
	- Tagegeld	€	<u>95,00</u>
		€	370,88
		€	370,88

5)	verauslagte Gerichtskosten	€	16.002,00
	Summe:	€	25.382,88

Kosten des Rechtsanwalts

1)	1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100 RVG (Wert: 675.000,-- €)	€	4.674,80
2)	1,2 Terminsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3104 RVG	€	4.315,20
3)	Pauschsatz für Post- und Telekommunikations- dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7002 RVG	€	20,00
4)	Reisekosten des Vertreters zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 29.6.2010 in Mün- chen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7003 bis 7006 RVG		
	- Bahnkosten	€	74,79
	- Reservierungskosten	€	9,24
	- Übernachtungskosten	€	130,84
	- Tagegeld	€	<u>95,00</u>
		€	309,87
	Summe:	€	9.319,87

In der neueren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts wird nun mehrheitlich die Meinung vertreten, dass es insbesondere bei einem parallel anhängigen Verletzungsprozess aufgrund der engen Verknüpfung beider Verfahren für die Partei erforderlich ist, die enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts gewährleistet wird (vgl. hierzu z. B. die Entscheidungen des Bundespatentgerichts 1 ZA (pat) 13/08; 2 ZA (pat) 44/08; 3 ZA (pat) 29/10; 5 ZA (pat) 20/10; 10 ZA (pat) 5/08 - abrufbar über die Homepage des Bundespatentgerichts bzw. Juris).

Im vorliegenden Verfahren war parallel zum Nichtigkeitsverfahren das Verletzungsverfahren X ZR 133/08 vor dem Bundesgerichtshof anhängig. Die Beklagte durfte insoweit die Vertretung durch einen Patent- und einen Rechtsanwalt wählen.

Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beklagten, die Notwendigkeit der Doppelvertretung sei nicht anzuerkennen, da im Verletzungsprozess ein anderer Rechtsanwalt tätig sei als im Nichtigkeitsverfahren.

Die zahlreichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts zur Doppelvertretung lassen nicht eindeutig erkennen, ob der am Nichtigkeitsverfahren beteiligte Rechtsanwalt identisch sein muss mit dem Rechtsanwalt des Verletzungsverfahrens.

So gehen beispielsweise die folgenden neueren Entscheidungen (abrufbar über die Homepage des Bundespatentgerichts) nicht zwingend davon aus, dass eine Personenidentität gegeben sein muss, auch wenn dies teilweise als zweckdienlich bewertet wird:

1 ZA (pat) 7/09 vom 9. Juni 2010

"Die Klägerin durfte daher davon ausgehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren aufgrund des anhängigen parallelen Verletzungsverfahrens notwendig ist. ... Etwas anderes folgt auch nicht aus dem Umstand, dass im vorliegenden Fall - wie auch in dem der Entscheidung BPatGE a. a. O. - Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II zugrundeliegenden Fall-

gestaltung - der im Patentnichtigkeitsverfahren auf Seiten der Klägerin tätige Patentanwalt auch im Verletzungsverfahren mitgewirkt hat."

2 ZA (pat) 68/09 vom 5. April 2011

"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."

5 ZA (pat) 16/11 vom 25. August 2011

"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."

Hingegen wird in den nachstehenden Entscheidungen das Erfordernis der Personenidentität explizit formuliert:

10 ZA (pat) 5/08 vom 31. März 2010

"In solchen Fällen eines parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens geht es weniger um die Frage, ob ein Patentanwalt kraft seiner Ausbildung zur alleinigen Führung eines Nichtigkeitsverfahrens imstande ist, sondern es geht um die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, aufgrund derer es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung sachdienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird."

5 ZA (pat) 20/10 vom 18. Januar 2011

"Vielmehr steht insoweit die enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren im Vordergrund, aufgrund derer es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung sachdienlich erscheint, dass der Rechtsanwalt, der die Partei im Verletzungsverfahren vertritt, auch zu der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogen wird (vgl. hierzu auch BPatG BlfPMZ 2010, 371 ff.)."

3 ZA (pat) 29/10 vom 24. Februar 2011

"Denn die erforderliche Abstimmung zwischen beiden Verfahren kann de facto nur dann effektiv gewährleistet werden, wenn der im Verletzungsprozess auftretende Rechtsanwalt auch im Nichtigkeitsverfahren mitwirkt."

3 ZA (pat) 21/10 vom 26. Juli 2011

Handelt es sich also – wie hier – in beiden Verfahren um dasselbe Schutzrecht, liegt eine hinreichend enge Verknüpfung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren vor, um bei Anlegung der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise eine Doppelvertretung als sachdienlich und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig erscheinen zu lassen, da die Mitwirkung des im Verletzungsprozess auftretenden Rechtsanwalts auch im Nichtigkeitsverfahren die notwendige Abstimmung zwischen den beiden Verfahren gewährleistet.

2 ZA (pat) 8/10 vom 10. August 2011

"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."

Die Einschränkung auf den im Verletzungsverfahren tätigen Rechtsanwalt scheint jedoch nicht angezeigt. Der Patentanwalt darf bei einem parallelen Verletzungsverfahren eine "rechtskundige Mitwirkung" in Anspruch nehmen, um die beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (vgl. 4 ZA (pat) 36/06 vom 24.10.2006), er darf auf das Wissen eines Vertreters der "anderen (juristischen) Fakultät" zurückgreifen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen kann (vgl. BGH GRUR 2005, 271). Innerhalb dieses Rahmens muss es der Partei jedoch freistehen, auch zwei verschiedene Rechtsanwälte zu beauftra-

gen, die zwar zur optimalen Erfüllung ihres Auftrags untereinander einen erhöhten Informationsaustausch zu leisten haben, was aber im Risikobereich der auftraggebenden Partei anzusiedeln ist. Kostenrechtlich entstehen dadurch ohnehin keine Mehrkosten.

Im vorliegenden Fall ist zudem zu bedenken, dass - sofern man von der echten Doppelvertretung im Gegensatz zur bloßen Mitwirkung ausgeht (vgl. 4 ZA (pat) 81/08 vom 29.1.2009) - der beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwalt, der im Verletzungsverfahren in der Revisionsinstanz tätig ist, im Nichtigkeitsverfahren aufgrund seiner Singularzulassung überhaupt nicht neben dem Patentanwalt mit der Prozessführung beauftragt werden könnte. Um der Partei im Nichtigkeitsverfahren dennoch den umfassenden Sachverstand beider Fakultäten zu gewähren, muss ihr daher gestattet sein, einen weiteren Rechtsanwalt zu beauftragen.

Kosten der Partei

- 1) Reisekosten der Partei zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 29. Juni 2010 in München gemäß § 91 ZPO i. V. m. §§ 5, 6, 20 JVEG

- PKW-Kosten			
570 km à 0,25 €	€	142,50	
- Übernachtungskosten	€	57,98	
- Parkgebühren	€	10,92	
- Entschädigung für Zeitversäumnis			
15 Stunden à 3,-- €	€	<u>45,00</u>	
	€	256,40	€ 256,40

Die Kosten der Partei für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung sind nach ständiger

Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auch dann erstattungsfähig, wenn die Partei anwaltlich vertreten ist (vgl. BPatGE 19, 133 ff.; BPatGE 25, 1 ff.). Ob das persönliche Erscheinen der Partei angeordnet wurde oder nicht, ist dabei unerheblich, denn die Teilnahme der Partei am Verhandlungstermin ist Bestandteil ihrer elementaren prozessualen Rechte (vgl. OLG Frankfurt, RpfL 1986, 492 ff.). Die Partei muss in der Lage sein, den Verlauf der Verhandlung selbst mitzuverfolgen und dementsprechend Entscheidungen für den Fortgang des Verfahrens zumindest neben ihrem Prozessbevollmächtigten mitzutragen. Ihre Aufwendungen in diesem Zusammenhang sind daher als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO anzuerkennen.

Dass der Vertreter der Partei im Protokoll zur mündlichen Verhandlung nicht aufgeführt wurde ist im vorliegenden Fall unerheblich, denn durch die Vorlage der entsprechenden Belege und den Vortrag der Klägerin ist nach Überzeugung der Rechtspflegerin davon auszugehen, dass Parteivertreter tatsächlich an dem Termin teilgenommen haben. Erfahrungsgemäß kommt es immer wieder vor, dass das Protokoll zur mündlichen Verhandlung hinsichtlich der anwesenden Personen nicht vollständig ist.

III

Als nicht erstattungsfähig waren abzusetzen:

Mehrwertsteuer in den Reservierungskosten

Da die Klägerin nach eigenem Bekunden zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, war aus den Reservierungskosten wie auch aus den anderen Auslagen die Mehrwertsteuer herauszurechnen.

IV

Zusammenstellung der Kosten:

Kosten des Patentanwalts	€	25.382,88
Kosten des Rechtsanwalts	€	9.319,87
Kosten der Partei	€	256,40
Gesamtkosten:	€	34.959,15

V

Die Beklagte hat der Klägerin somit Kosten in Höhe von

34.959,15 €

zu erstatten.

Die Verzinsung des festgesetzten Betrages ab dem 5. April 2011, 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.

München, 29. September 2011

Dipl.-Rpf. (FH) Grün-Altenbach
Rechtspflegerin

Bb

Vorstehende Ausfertigung wird der Klägerin zum Zwecke der Zwangsvollstreckung erteilt mit der Bestätigung, dass eine Ausfertigung des Beschlusses den Vertretern der Beklagten am
von Amts wegen zugestellt worden ist.

München,

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle