

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08 (EU)

Entscheidungsdatum: 16. April 2012

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 84 Abs. 2, Satz 2 PatG, § 99 Abs. 1, Abs. 2 PatG
§ 754 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 ZPO § 91 Abs. 1 ZPO

Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren

1. Im Verfahren des Nichtigkeitssenats über die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ist wegen der seit 1.1.2002 geltenden Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eröffnet.
2. Aufgrund der divergierenden Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts zu der Erstattungsfähigkeit der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungskosten) in Nichtigkeitsverfahren ist die Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts und wegen der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen.



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 35/11 zu
4 Ni 82/08 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent EP ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, der Richterin Friehe und des Richters Rippel

beschlossen.

- I. Auf die Erinnerung der Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 20. April 2011 wird dieser insoweit abgeändert, dass auf Grund des Urteils des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. Januar 2010 an die Beklagten zu erstattende weitere Kosten in Höhe von 107,55 € festgesetzt werden.

Im Übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.

- II. Die Beklagten tragen die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt
7.321,15 €

IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Im Patentnichtigkeitsverfahren 4 Ni 82/08 wurde durch Urteil des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. Januar 2010 unter Abänderung von Anspruch 1 des Streitpatents sowie der Rückbezüge der nachgeordneten Patentansprüche die weitergehende Klage abgewiesen, ferner wurden der Klägerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde durch Beschluss vom selben Tage auf 1.000.000,-- € festgesetzt.

Die beiden Beklagten haben Kostenfestsetzung beantragt, wobei von dem insgesamt geltend gemachten Betrag auf die mitwirkenden Rechtsanwälte ein Betrag von insgesamt 7.213,60 € und auf nicht berücksichtigte Fotokopien in Höhe von 107,55 € entfiel.

Die Beklagten sind der Ansicht, die geltend gemachten Kosten für die mitwirkenden Rechtsanwälte seien als Doppelvertretungskosten festzusetzen, und zwar schon deshalb, weil gleichzeitig vor dem LG Düsseldorf ein Verletzungsverfahren anhängig sei. Schon dies mache eine laufende Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren erforderlich.

Die Klägerin hat dem Kostenfestsetzungsantrag insbesondere hinsichtlich der Kosten des Rechtsanwalts widersprochen. Sie ist der Ansicht, dass dessen Mitwirkung neben dem Patentanwalt nicht notwendig gewesen sei.

Mit Beschluss vom 20. April 2011 hat die Rechtspflegerin die zu erstattenden Kosten auf 13.971,12 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag, zurückgewiesen.

Die Zurückweisung betraf geltend gemachte Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 7.213,60 € und des Weiteren einen Betrag von 107,55 € für Fotokopien, die für Überstücke für die Mitglieder des Senats angefallen waren. Insoweit hatten die Beklagten mit Schriftsatz vom 16. Februar 2011 in das Ermessen des Gerichts gestellt, ob diese festgesetzt würden.

Zur Begründung des angefochtenen Beschlusses ist unter Bezugnahme auf die Senatsentscheidungen 4 ZA (pat) 81/08 und 4 ZA (pat) 50/10 ausgeführt, die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt sei im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO nicht notwendig gewesen. Die Beklagten hätten zwar unbestritten vortragen, dass parallel zum Nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren anhängig sei. Dies reiche aber nach der Rechtsprechung des 4. Senats des Bundespatentgerichts für die Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten nicht aus. Besondere rechtliche Schwierigkeiten des vorliegenden Falls, welche die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erfordert hätten, seien von den Beklagten nicht ausreichend konkret dargelegt worden. Hinsichtlich des Betrags von 107,55 € für Fotokopien für Überstücke für die Mitglieder des Senats ist ausgeführt, diese seien nicht zu erstatten, da es im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht üblich sei, Ablichtungen der Schriftsätze und Anlagen auch für jedes Senatsmitglied einzureichen. Dies gehöre zur üblichen Wahrnehmung des Mandats und sei daher durch die Prozessgebühr abgegolten.

Mit Schriftsatz vom 30. Mai 2011 haben die Beklagten Erinnerung gegen den Beschluss vom 20. April 2011 eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 5. Oktober 2011 begründet. Sie sind der Ansicht, dass schon deshalb die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren geboten gewesen sei, weil parallel ein Verletzungsrechtsstreit anhängig gewesen sei. Dieser habe eine ausführliche Erörterung und Abstimmung zwischen dem Patentanwalt im Nichtigkeitsver-

fahren und dem im Verletzungsverfahren federführenden Rechtsanwalt erforderlich gemacht. Insbesondere hätte durch Mitwirkung eines Rechtsanwalts die Auslegung von Begriffen im Streitpatent geklärt und abgestimmt werden müssen. Auf den Schriftsatz der Beklagten vom 5. Oktober 2011 wird Bezug genommen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache mit Beschluss vom 8. Dezember 2011 dem Senat vorgelegt.

II

Die Erinnerung ist zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (§ 23 Abs. 2 RPflG), jedoch nur im Umfang der geltend gemachten Kopierkosten begründet. Soweit die hinsichtlich des mitwirkenden Rechtsanwalts geltend gemachten Kosten betroffen sind, ist die Erinnerung zurückzuweisen.

1. Soweit die Erinnerungsführerinnen weitere Kopierkosten geltend gemacht haben, ist deren Erstattung aufgrund RVG VV Nr. 7000 d) zur Unterrichtung Dritter gerechtfertigt. Richtig ist, dass im Patentnichtigkeitsverfahren in ständiger Praxis Überstücke der eingereichten Dokumente sowie der Schriftsätze für die Senatsmitglieder zu deren Unterrichtung zusätzlich vorgelegt werden. Eine Verpflichtung hierzu besteht aber nicht. Auch § 125 PatG begründet eine solche Verpflichtung nicht. Deshalb gehört es auch nicht zur üblichen, von der Prozessgebühr abgolgten Wahrnehmung des Mandats, diese Überstücke zu fertigen. Auch liegt in der mit Schriftsatz vom 16. Februar 2011 abgegebenen Erklärung, sofern das Gericht diese Kosten nicht für erstattungsfähig halte, mögen diese abgesetzt und die Festsetzung in das Ermessen des Gerichts gestellt werden, keine Rücknahme des Antrags. Denn diese Äußerung weist nicht die für eine Rücknahme erforderliche Eindeutigkeit auf.

2. Soweit die Erinnerungsführerinnen die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts begehren, ist diese im angegriffenen Beschluss zu Recht zurückgewiesen worden.

a. Nach wie vor umstritten in Rechtsprechung und Literatur ist die Rechtsfrage der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren (Engels/Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2010 in GRUR 2011, 561, 585ff.; Mes, PatG., 3. Aufl., § 84 Rn. 46ff.; Schickedanz, Mitt. 2012, 60; Heselberger, jurisPR-WettbW 2/2011 Anm. 4, abrufbar über juris.de).

Eine analoge Heranziehung des § 143 Abs. 3 PatG, der die Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts regelt, scheidet nach übereinstimmender Auffassung der Senate des BPatG mangels Vorliegens einer planwidrigen gesetzlichen Regelungslücke aus (vgl. z. B. BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II).

Ob die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht von der unterlegenen Partei nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO in Verbindung mit § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG als notwendige Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung zu erstatten sind, ist umstritten und wird auch in der neueren Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts unterschiedlich beurteilt.

Ausgangspunkt der auch schon in der Vergangenheit umstrittenen Rechtsfrage (vgl. zur Rspr. Winterfeldt/Engels, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2008, Teil II, GRUR 2009, 613, 614; Engels/Morawek, Aus der Rspr. des BPatG im Jahre 2009 in GRUR 2010, 465, 481) ist § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten entsprechend anzuwenden sind, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert. Insoweit bestimmt § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, dass die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits,

insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten hat, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dies ist nach st. Rspr. dann der Fall, wenn eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. (Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, Rn. 9 zu § 91 ZPO). Dies trifft vorliegend für die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts nicht zu.

b. Der Senat hat sich bereits in der Vergangenheit zu der auch zwischen den Senaten des Bundespatentgerichts umstrittenen Frage geäußert, unter welchen Voraussetzungen im Nichtigkeitsverfahren die von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO geforderte Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu bejahen ist, und ob bestimmte Fallkonstellationen diese indizieren. Nach der Rechtsauffassung des Senats können zwar der Umstand eines zwischen denselben Parteien geführten Verletzungsverfahrens und die in einem Nichtigkeitsverfahren in rechtlicher Hinsicht häufig sehr komplexen, oftmals eng mit dem Verletzungsverfahren zusammenhängenden Fragestellungen für eine Erstattungsfähigkeit der Kosten als notwendig sprechen. Jedoch hat der Senat betont, dass er sich der von anderen Senaten des Bundespatentgerichts zu Grunde gelegten generalisierenden Betrachtungsweise im Hinblick auf die Bedeutung eines parallelen Verletzungsverfahrens nicht anschließen kann. Denn dies kommt einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG gleich und ist mit dem in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO enthaltenen Grundsatz der Prüfung entstandener Kosten auf ihre Notwendigkeit nicht vereinbar (BPatGE 52, 146, 149 – Mitwirkender Rechtsanwalt II). Der Senat verlangt deshalb, dass die Notwendigkeit im Einzelfall konkret dargetan wird (Beschl. v. 26.10.2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschl. v. 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10; ebenso der 2. Senat Beschl. v. 13.8.2007, 2 ZA (pat) 56/06 = BPatGE 50, 85 = GRUR 2008, 735 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; ebenso noch der 3. Senat Beschl. v. 21.8.2008, 3 ZA (pat) 44/08 = BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts und Beschl. v. 1.9.2008, 3 ZA (pat) 51/08; abweichend der

3. Senat in Beschl. v. 18.5.2010, 3 ZA (pat) 1/09; Beschl. v. 24.2.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; Beschl. v. 26.7.2011, 3 ZA (pat) 21/10 = BPatGE 52, 233 = GRUR-RR 2012, 129 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren VI). Danach ist eine Doppelvertretung dann als nicht notwendig anzusehen, wenn trotz parallelem Verletzungsrechtsstreit keine zusätzlichen konkreten Umstände für eine Erforderlichkeit dargetan werden, so z. B. wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten, welche über die fachliche Kompetenz eines Patentanwalts hinausgehen. Auch begründen weder die Abstimmung und Neuformulierung der Patentansprüche, noch deren Auslegung derartige Umstände, zumal der Patentanwalt durch seine spezielle Ausbildung hierzu regelmäßig in besonderer Weise geeignet ist. Der Senat hat auch ergänzend darauf hingewiesen, dass die Nichtabrechenbarkeit von zusätzlichen Rechtsanwaltskosten kein Verstoß gegen das Prinzip der Waffengleichheit darstellt, ebenso wie auch geäußerte Bedenken verfassungsrechtlicher Art im Hinblick auf den in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Justizgewährungsanspruch nicht begründet sind (Beschl. v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II).

c. Der Senat hält an dieser Rechtsprechung fest und sieht es nicht als ausreichend an, dass bei Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens typischerweise dann die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich sei, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist, so dass es einer Abstimmung des Vorgehens in beiden Verfahren bedürfe, mit der Folge, dass allein aufgrund der gleichzeitigen Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens schon die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren als erforderlich anzusehen wäre (so z.B. 1. Senat, Beschl. v. 21.11.2008, 1 ZA (pat) 7/09 = BPatGE 51, 67 = GRUR 2009, 706 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren I und Beschl. v. 22.12.2008, 1 ZA (pat) 13/08 = BPatGE 51, 72 = GRUR 2009, 707 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II; 2. Senat, Beschl. v. 12.3.2009, 2 ZA (pat) 82/07 und

Beschl. v. 10.8.2011, 2 ZA (pat) 8/10; 3. Senat, Beschl. v. 24.2.2011, 3 ZA (pat) 29/10 = BPatGE 52, 159 = GRUR-RR 2011, 436 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren V; 5. Senat Beschl. v. 18.1.2011, 5 ZA (pat) 20/10 = BPatGE 52, 154 – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV; 10. Senat Beschl. v. 31.3.2010, 10 ZA (pat) 5/08 = BPatGE 51, 225 ff. – Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren III). Denn eine solche Betrachtungsweise würde dazu führen, dass die Entscheidung des Gesetzgebers, bisher eine dem Verletzungsverfahren entsprechende Regelung des § 143 Abs. 3 PatG für das Nichtigkeitsverfahren nicht vorzusehen, umgangen würde. Damit würde zugleich entgegen § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO auf das gesetzliche Erfordernis einer tatsächlichen Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren verzichtet und gegen die damit verbundene Verpflichtung jeder Partei verstoßen, die Kosten ihrer Prozessführung möglichst gering zu halten (BVerfG NJW 1990, 3073; BGH FamRZ 2004, 866).

d. Auch die von der Gegenmeinung angeführte berechtigte Forderung nach einer typisierende Betrachtungsweise rechtfertigt keine andere Betrachtungsweise: Der Bundesgerichtshof weist zwar zutreffend in st. Rspr. darauf hin, dass der Gerechtigkeitsgewinn einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen steht, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 – Auswärtiger Rechtsanwalt I). Allerdings kann hieraus noch nicht gefolgert werden, dass allein der Umstand eines zum Nichtigkeitsverfahren parallel geführten Verletzungsverfahrens ein derartiger generalisierender Umstand ist. Das schließt die Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls nicht aus, die ausnahmsweise eine Erstattungsfähigkeit begründen können (so auch der 3. Senat Beschl. v: 21.8.2008 = BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts; ferner der 2. Senat Beschl. v. 11.2.2008 = BPatGE 50, 85 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren; einschränkend auch der 2. Senat im Beschl. v.

28.9.2011 2 ZA (pat) 35/10, jedenfalls Erstattungsfähigkeit für das Nichtigkeitsberufungsverfahren bejahend). Wenn deshalb der Senat in seiner bisherigen Rechtsprechung darauf abgestellt hat, dass die Notwendigkeit im Einzelfall dargetan werden muss (Beschl. v. 26.10. 2010, 4 ZA (pat) 50/10 = BPatGE 52, 146 – Mitwirkender Rechtsanwalt II; Beschl. v. 5.10.2010, 4 ZA (pat) 19/10), so bedeutet dies deshalb nicht, dass der Senat eine generalisierende Betrachtung ablehnt und etwa in jedem Einzelfall die konkreten Umstände als klärungsbedürftig ansieht. Der Senat sieht lediglich in den von der Gegenmeinung herangezogenen Fallgruppen und Umständen keine ausreichenden Gründe, die bei einer generalisierenden Betrachtung eine Zuerkennung der Kosten als notwendig auslösen.

e. Danach sind einer generalisierenden Betrachtungsweise folgend die Kosten einer Doppelvertretung nicht erstattungsfähig, wenn lediglich die Parallelität eines Verletzungsverfahrens und hiermit verbundener Abstimmungsbedarf oder Umstände geltend gemacht werden, wie Auslegung der Patentansprüche, deren Neuformulierung oder ein Abgleich im Hinblick auf den Schutzzumfang oder den Stand der Technik. Alle hierdurch bedingten Tätigkeiten im Nichtigkeitsverfahren zählen zu den ureigenen Aufgaben eines Patentanwalts. Er ist hierzu umfassend ausgebildet worden. Es bedarf deshalb der vom Senat geforderten Darlegung im Einzelfall, welche sonstigen konkreten Umstände – ohne dass es insoweit auf jedes kleinste Detail ankäme – eine Notwendigkeit der mitwirkenden Vertretung durch einen Rechtsanwalt begründen sollen, wie z. B. besondere rechtliche Schwierigkeiten der Rechtsmaterie (für angegriffene ergänzende Schutzzertifikate verneinend BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts), denen der Patentanwalt ohne die Hilfe eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen vermag (vgl. BPatGE 50, 85 – Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren), wobei auch in diesen Fällen auf eine Betrachtung ex ante abzustellen ist (hierzu bereits BPatGE 51, 62 – Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts).

Aus diesen Gründen ist vorliegend die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht ersichtlich, da weder ein paralleles Verletzungsverfahren

noch die Auslegung der Patentansprüche an sich bereits die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren begründen und weitere besondere Gründe von den Erinnerungsführerinnen nicht geltend gemacht worden sind. Daher war die Erinnerung insoweit zurückzuweisen.

3. Die Rechtsbeschwerde war nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 ZPO zuzulassen, da die Rechtsprechung der verschiedenen Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts zur Berücksichtigung von Doppelvertretungskosten im Patentnichtigkeitsverfahren uneinheitlich ist und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 ZPO auch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht statthaft, hier gegen die nach § 23 Abs. 2 RPfIG über Kostenerinnerung getroffene Entscheidung des Senats, da § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG (wie auch § 80 Abs. 5 für die Kostenfestsetzung im Beschwerdeverfahren und § 62 Abs. 2 Satz 4 PatG für die Kostenbeschwerde) ausdrücklich die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren für entsprechend anwendbar erklärt. Diese Gesamtverweisung erfüllt damit zugleich die von § 99 Abs. 2 PatG geforderte Zulassung einer Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts und gewährleistet damit Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in entsprechender Anwendung des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO. Danach hat auch der erkennende Senat in vorliegendem Fall die Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 ZPO von Amts wegen zuzulassen, da die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs als Rechtsbeschwerdegericht erfordern.

a. Der Senat ist sich bewusst, dass § 100 PatG auf den vorliegenden Beschluss mangels einer Entscheidung über eine Beschwerde nach § 73 PatG nicht an-

wendbar ist und nach bisher überkommener Auffassung (BGH GRUR 2001, 139, 140 – Parkkarte; BGHZ 97, 9 = GRUR 1986, 453 – Transportbehälter; BGH GRUR 1993, 890 – Teilungsgebühren; BGH GRUR 1988, 316 – Wärmeaustauscher; Mes PatG, 3. Aufl., § 100 PatG Rn. 11; Schulte PatG, 8. Aufl., § 99 Rn. 10; § 100 Rn. 12) die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts über die Erinnerung in Kostenfestsetzungsverfahren als nicht statthaft angesehen wird.

Diese Rechtsauffassung war auch mit der Rechtslage im ZPO-Verfahren nach §§ 567 Abs. 3, 568 Abs. 3 ZPO a. F. bis zum 1. Januar 2002 vereinbar. Allerdings eröffnet die seit 1. Januar 2002 geltende Fassung des § 574 Abs. 1 ZPO (Neuregelung des Beschwerderechts durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27.7.2001, BGBl. I S. 1887, 1902 f.) die damit in die ZPO neu eingeführte Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gegen Beschlüsse in Kostenfestsetzungsverfahren (BGH NJW 2008, 2040; Reichold in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl., § 574 ZPO Rn. 3; zum Erfordernis der Zulassung: NJW-RR 2004, 356; zur Geltung im Rahmen der Kostenfestsetzung Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 104 Rn. 20b). Gleichzeitig ist die „weitere Beschwerde“ nach altem Recht in der bis 31.12.2011 gültigen Fassung des § 568 Abs. 2-3 ZPO entfallen, die – ebenso wie die Beschwerde gegen Entscheidungen des OLG nach §§ 567 Abs. 4 ZPO a.F. – im Kostenfestsetzungsverfahren ausgeschlossen war und deshalb eine revisionsmäßige Überprüfung von Entscheidungen nicht ermöglichte (vgl. hierzu BGH GRUR 1986, 453 – Transportbehälter). Der Gesetzgeber wollte durch Einführung der Rechtsbeschwerde insbesondere auch zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Rechtsprechung im Kostenrecht beitragen (vgl. BT-Drucksache 14/4722, S. 69) und hat deshalb unter Änderung des Beschwerderechts durch die nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassene Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Beschwerde- und Berufungsgerichts, wie auch des OLG in erstinstanzlichen Verfahren (vgl. auch Reichold in Thomas/Putzo ZPO, 32. Aufl. § 574 ZPO Rn. 3) den Zugang zum Bundesgerichtshof in den Fällen des § 574 Abs. 2

ZPO zur Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eröffnet.

Hieraus wird zutreffend gefolgert, dass die Zulässigkeit einer Rechtsbeschwerde im Verfahren vor dem Bundespatentgericht neu zu bewerten ist und auch in Kostenfestsetzungsverfahren durch die entsprechende Verweisung auf die ZPO nicht ausgeschlossen ist (Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14; weitergehend für die Gegenstandswertfestsetzung bejahend BPatG Beschl. v. 21.2.2011, 29 W (pat) 39/09, Markensache und BPatG Beschl. v. 14.3.2012, 29 W (pat) 115/11, Markensache; insoweit ablehnend Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 83 Rn. 14). In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass der gesetzliche Zulassungsvorbehalt des § 99 Abs. 2 PatG (ebenso § 82 Abs. 2 MarkenG) für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht unter Berücksichtigung der gesetzlichen Neubewertung zu beurteilen ist und ein Zugang zur Rechtsbeschwerde auch über die allgemeine Verweisung des § 99 Abs. 1 PatG (ebenso § 82 Abs. 1 MarkenG) auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung nicht ausgeschlossen ist (zu § 82 Abs. 1 MarkenG: Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 83 MarkenG Rn. 13). Hierfür spricht, dass § 99 Abs. 2 PatG (ebenso wie § 82 Abs. 2 MarkenG) keine ausdrückliche Zulassung durch das PatG fordert, sondern nur „eine Zulassung durch dieses Gesetz“ (a. A. Mes, PatG, 3. Aufl. § 99 Rn. 27) und auch die im Hinblick auf die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht einschränkende Verweisung in § 99 Abs. 1 PatG eher einen Gleichklang mit der seit 1. Januar 2002 im ZPO-Verfahren geltenden Bewertung fordert als dieser entgegensteht.

Nach Auffassung des Senats bedarf es jedoch eines Rückgriffs auf § 99 Abs. 1 PatG wegen der in § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ausdrücklich enthaltenen Verweisung auf das Kostenfestsetzungsverfahren der Zivilprozessordnung nicht, da diese Generalverweisung auch ohne ausdrückliche Erwähnung des § 574 ZPO das insoweit eigenständige Rechtsmittelrecht der Zivilprozessordnung im Kostenfestset-

zungsverfahren umfasst (so auch Knoll in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 83 MarkenG Rn. 13).

b. Für diese Rechtsauffassung sprechen auch die in der „Transportbehälter“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. Januar 1986 (BGHZ 97, 9 = GRUR 86, 453) angeführten Gründe. Der X. Senat des Bundesgerichtshofs hat dort zwar die frühere Rechtsprechung des Ia. Senats (BGHZ 43, 352 = GRUR 1965; 621 – Patentanwaltskosten; GRUR 1968, 447 – Flaschenkasten) und X. Senats (GRUR 1977, 559 – Leckanzeigeeinrichtung) aufgegeben und die Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Bundespatentgerichts in Kostenfestsetzungsverfahren verneint. Wesentlich waren insoweit jedoch allein rechtssystematische Bedenken im Hinblick auf die damalige Rechtslage, wonach Beschlüsse in Kostenfestsetzungsverfahren wegen der damals geltenden Fassung der §§ 567, 568 ZPO nicht einer weiteren Beschwerde bzw. der Überprüfung durch den Bundesgerichtshof unterzogen werden konnten. Demgegenüber lassen die Entscheidungsgründe – oder sonstige zu dieser Problematik ergangenen Entscheidungen – keine Anhaltspunkte dafür erkennen, dass der Bundesgerichtshof die maßgebliche Verweisungsnorm im PatG (dort § 62 Abs. 2 PatG, Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998) nicht als ausreichende Zulassung einer Anfechtung i. S. v. § 99 Abs. 2 PatG verstanden hat und bereits deshalb eine Rechtsbeschwerde als ausgeschlossen sah (ebenso auch BGH GRUR 1988, 115, 116 – Wärmeaustauscher).

So wird in den Gründen der „Transportbehälter“-Entscheidung u. a. ausgeführt: „Es ist kein Grund ersichtlich, warum der zivilprozessuale Grundsatz der beschränkten Anfechtbarkeit von Entscheidungen über die Kostenfestsetzung trotz der ausdrücklichen und zunächst uneingeschränkten Bezugnahme auf die entsprechenden Bestimmungen der Zivilprozessordnung danach bei der Kostenfestsetzung durch das Patentamt durchbrochen und bei dieser Verfahrensart das revisionsmäßig ausgestattete Rechtsbeschwerdeverfahren (vgl. BGH GRUR 1983, 725, 727 – Ziegelsteinformling) eingeführt werden sollte“. Diese Be-

gründung, ebenso wie die angeführten weiteren Argumente, dass durch die Verweisung in § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auf das Kostenfestsetzungsverfahren der ZPO der Gesetzgeber nicht insoweit einen in der Zivilprozessordnung bei der Kostenfestsetzung nicht vorgesehenen Rechtszug habe eröffnen wollen, sind allerdings durch die 2002 erfolgte Änderung der Zivilprozessordnung überholt und nach gegenwärtiger Rechtslage in ihr Gegenteil verkehrt. Nach Änderung der Zivilprozessordnung spricht gerade die vorgenannte Argumentation des Bundesgerichtshofs dafür, dass die Rechtsbeschwerde auch in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Fällen des § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO nunmehr zulässig ist, zumal der Bundesgerichtshof ergänzend betont, dass im Hinblick auf eine vom Gesetzgeber gewollte Gleichstellung des Bundespatentgerichts mit dem Rang eines Oberlandesgerichts eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen wäre, wenn er trotz seiner uneingeschränkten Verweisung auf die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren eine Abweichung von den dort vorgesehenen Rechtszügen hätte vornehmen wollen. Eine derartige Äußerung des Gesetzgebers liegt nicht vor, so dass genau dies dafür spricht, dass für das Bundespatentgericht nichts anderes gelten soll wie für Oberlandesgerichte.

Auch der vom Bundesgerichtshof in der „Transportbehälter“-Entscheidung hervor gehobene weitere Aspekt, dass § 100 Abs. 1 PatG (Fassung v. 16.12.1980, gültig bis 31.10.1998 mit identischer, auf § 73 abstellender Regelung) allgemeinen Charakter hat und diesem die speziellen Regelungen für das Kostenfestsetzungsverfahren als *lex specialis* vorgehen (ebenso BGH GRUR 1988, 115, 116 – Wärmeaustauscher), kehrt sich nach der aktuellen Rechtslage zugunsten einer von § 100 PatG losgelösten Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in diesen Verfahren um. Die Vorrangigkeit und Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens einschließlich seiner Rechtsmittel wird vom Bundesgerichtshof auch in seiner aktuellen Rechtsprechung in anderem Zusammenhang hervorgehoben, wenn ausgeführt wird, dass für das einstweilige Verfügungsverfahren, in dem eine Rechtsbeschwerde wegen des begrenzten Instanzenzuges nach §§ 574 Abs. 1 Satz 2, 542 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht statthaft ist, wegen der Eigenständigkeit des

Kostenfestsetzungsverfahrens als einem selbständigen Verfahren mit eigenem Rechtsmittelzug die Statthaftigkeit einer nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht ausgeschlossen sei (BGH NJW 2008, 2040). Dass § 100 PatG die Rechtsbeschwerde auf Beschlüsse über eine Beschwerde nach § 73 PatG einschränkt, steht deshalb angesichts der Eigenständigkeit des Kostenfestsetzungsverfahrens und der ausdrücklichen Verweisung in § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG der Annahme einer statthaften Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht entgegen.

Auch § 110 Abs. 7 PatG steht der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht entgegen, da insoweit nur unselbständige Nebenentscheidungen, nicht jedoch Beschlüsse im selbständigen Kostenfestsetzungsverfahren erfasst werden.

Nach alledem war die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Das Obsiegen der Beklagten beträgt weniger als 1,5 % und hat keinen Kostensprung ausgelöst.

Engels

Friehe

Dipl.-Ing. Rippel

Pr