

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 4 ZA (pat) 36/13 zu 4 Ni 18/09

Entscheidungsdatum: 12. Dezember 2013

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 84 Abs. 2 S. 2 2. HS, 99 Abs. 1 PatG, 104 Abs. 3 ZPO, 11 Abs. 2 S. 1 RPfIG

Doppelvertretung in Nebenverfahren

Die Kosten einer Doppelvertretung vor dem Bundespatentgericht in Nebenverfahren (wie z. B. im Kostenfestsetzungsverfahren) sind grundsätzlich nicht erstattungsfähig, da regelmäßig eine Vertretung durch einen Rechts- und zugleich einen Patentanwalt nicht erforderlich ist.



BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 36/13
(zu 4 Ni 18/09)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent DE ...

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung im Erinnerungsverfahren)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Engels, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Müller

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
- II. Die Erinnerung über die Entscheidung in der Kostenfestsetzung ist gerichtskostenfrei.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 638,79 €

Gründe

I.

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit von (Doppelvertretungs-)Kosten in einem Kostenfestsetzungsverfahren, an dem nicht nur ein Rechts-, sondern auch ein Patentanwalt mitgewirkt hat.

Der erkennende Senat hat durch Beschluss vom 08. Mai 2013 (zum Aktenzeichen 4 ZA 31/12 zu 4 Ni 18/09) in einem ersten Erinnerungsverfahren gegen den Kostenfestsetzungsbescheid u. a. festgestellt, dass die Erinnerung der Klägerin zurückzuweisen war, da die für das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof geltend gemachten Rechts- und Patentanwaltskosten erstattungsfähig sind. Zugleich wurde die Anschlussremnerung der beiden Beklagten zurückgewiesen, da über die festgesetzten Kosten hinausgehende weitere Kosten für die Anschlussberufung nicht erstattungsfähig waren. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat der Senat zu einem Drittel der Klägerin und zu zwei Dritteln samtverbindlich den Beklagten auferlegt.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 23. August 2013, zugestellt am 02. September 2013 (Bl. 337 d. A.), hat die Rechtspflegerin die Kosten des Erinnerungsverfahrens festgesetzt (Bl. 325 ff. d. A.). Nach einem Kostenausgleich hat sie die Kosten des Erinnerungsverfahrens auf 15,74 € zu Lasten der beiden Beklagten festgesetzt. Bei der Berechnung hat sie für die Beklagten lediglich geltend gemachte Kosten für einen Anwalt in Höhe von 638,79 € festgesetzt, und zwar ohne Spezifizierung, ob es sich um Kosten für den Rechtsanwalt oder Patentanwalt handelt (zur Austauschbarkeit vgl. BPatG, Beschl. v. 16.05.2012, 4 (ZA) 52/10 zu 4 Ni 10/05(EP)).

Dagegen richtet sich die Erinnerung der Beklagten vom 16. September 2013, per Fax eingegangen am selben Tag (Bl. 340 ff. d. A.). Sie tragen vor, im Erinnerungsverfahren sei nicht das angegriffene Patent im Streit gewesen, sondern die Frage nach der Erstattungsfähigkeit von Kosten einer Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt. Im Erinnerungsverfahren sei wegen dieser Fallgestaltung die Vertretung durch einen Rechts- und einen Patentanwalt notwendig gewesen.

Sie beantragen,

den Beschluss der Rechtspflegerin vom 23.08.2013 aufzuheben und den Beklagten weitere Anwaltskosten in Höhe von 638,79 € zu erstatten.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 23. September 2013 beantragt,

die Erinnerung gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 23.08.2013 betreffend die Kosten des Erinnerungsverfahrens zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, im Erinnerungsverfahren gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss gehe es nicht mehr um technische, sondern lediglich um rechtliche Fragen. Es gehe dabei nur um die Beurteilung, ob den Anwälten entstandene Kosten erstattet würden, nicht aber – wie die Beklagten zu Unrecht vortragen würden – um die Geltendmachung der jeweiligen Anwaltsgebühren. Gläubiger möglicher Erstattungsansprüche seien lediglich die Parteien, nicht jedoch deren Anwälte.

Mit Beschluss vom 04. Oktober 2013 hat die Rechtspflegerin die Akten dem Senat vorgelegt. Der Erinnerung der Beklagten hat sie nicht abgeholfen.

II.

Die Erinnerung ist gem. §§ 84 Abs. 2. S. 2 2. HS, 99 Abs. 1 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. 11 Abs. 2 S. 1 RPfIG zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt. Die Erinnerung ist jedoch unbegründet.

Zur Begründung wird insoweit auf den zutreffenden Nichtabhilfebeschluss der Rechtspflegerin Bezug genommen.

Für die Durchführung eines Erinnerungsverfahrens ist die Vertretung durch zwei Anwälte, nämlich einen Rechts- und einen Patentanwalt, nicht erforderlich.

Anders ist dies nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ohne weiteres unter bestimmten Voraussetzungen für das Nichtigkeitsverfahren zu sehen. Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (BGH, Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 – Rn. 26 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 18.12.2012 – X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 - Rn. 26; Beschl. v. 21.01.2013 – X ZB 12/12 – Rn. 7). Begründet wird dies u. a. damit, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle (a. a. O., GRUR 2013, 430 – Rn. 27).

Zugleich hat der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2013, 430 – Rn. 32, m. w. N.) aber auch festgestellt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren gebe, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig zu verneinen sei, so z. B. bei kurzzeitiger Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder bei rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren. Nicht einmal ansatzweise wurde in Betracht gezogen, dass ein nachgehendes Kostenfestsetzungsverfahren ein Verfahren mit derart besonderen Anforderungen – insbesondere auch technischer Art – darstellen könne, dass dafür Anwaltskosten für einen Rechtsanwalt und zugleich für einen Patentanwalt geltend gemacht werden könnten. Der Senat sieht deshalb die Notwendigkeit einer sog. Doppelvertretung grundsätzlich, wie auch vorliegend, in Nebenverfahren nicht als erforderlich und die Kosten nicht als erstattungsfähig an.

Selbst wenn man zugunsten der Beklagten vorliegend unterstellen wollte, dass es für die im Kostenfestsetzungsverfahren anzusetzenden Kosten einer „Abstimmung“ zwischen Rechtsanwalt und Patentanwalt bedürfe, beträfe diese nicht das Einbringen von juristischem und technischem Sachverstand.

Die Erinnerung ist daher zurückzuweisen.

Das Erinnerungsverfahren ist gem. § 11 Abs. IV RPfIG gerichtsgebührenfrei.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Engels

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Müller

prä