

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	5 ZA (pat) 103/14
<b>Entscheidungsdatum:</b>	1. Dezember 2015
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	Rechtsquellen: § 84 PatG; §§ 91, 103 ff., 567 ZPO; § 11 RpfG

---

### Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte

1. Erheben mehrere Kläger gegen dasselbe Streitpatent eine gemeinsame Klage mit demselben Klageantrag und demselben Nichtigkeitsgrund, ist nur eine Klagegebühr zu zahlen (Aufgabe von BPatGE 53, 182 – Bitratenreduktion; Anschluss an BPatGE 53, 147 – Verfahrensgebühr bei Klageverbindung). Die danach zuviel entrichteten Gerichtsgebühren sind mangels rechtlicher Grundlage niederzuschlagen und zurückzuzahlen.
2. Ob der Kostenerstattungsrechte im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens Kosten für mehrere Anwälte – hier: für Patent- und Rechtsanwalt - erstattet verlangen kann, hängt nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO davon ab, ob sie dem Kostenerstattungsberechtigten „erwachsen“ sind. Beauftragt der Erstattungsrechte mit seiner Prozessvertretung eine Anwaltssozietät, liegt dabei grundsätzlich ein Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) mit nur einem einzigen Auftragnehmer - nämlich der Sozietät – vor. Etwas Anderes ist aber anzunehmen, wenn der Erstattungsrechte mehrere Anwälte entweder ausdrücklich einzeln beauftragt hat oder sich aus den Gesamtumständen eindeutig ergibt, dass nicht nur die Sozietät als solche, sondern – insbesondere bei gemischten, aus Patent- und Rechtsanwälten bestehenden Sozietäten - mehrere bei ihr tätige Anwälte gesondert beauftragt werden sollen. Bei gemischten Sozietäten liegt die Beauftragung sowohl eines Patent- als auch eines Rechtsanwalts dabei vor allem dann nahe, wenn neben dem Nichtigkeitsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhängig war (vgl. hierzu BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) oder zumindest eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt. Letzteres ist aber nicht bereits zu bejahen, wenn sich die Parteien hinsichtlich der streitigen Verletzung geeinigt und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen nur noch vom Bestand des Streitpatents abhängig gemacht haben. Auch die bloße Vereinbarung eines Zeithonorars reicht für die Annahme der Beauftragung von mehreren Anwälten noch nicht aus.
3. Besondere juristische Probleme, die sich während des Nichtigkeitsverfahrens ergeben (hier: kostenrechtliche Fragen), können die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten als Doppelvertretungskosten jedenfalls dann nicht rechtfertigen, wenn objektive Umstände nicht vorliegen, aus denen sich eine Tätigkeit des Rechtsanwalts zu diesen besonderen Rechtsfragen ergibt, insbesondere wenn die hierzu eingereichten Schriftsätze allein vom Patentanwalt unterzeichnet worden sind und die zur Klärung dieser Rechtsfragen erforderlichen Kenntnisse kraft seiner Ausbildung auch von einem Patentanwalt erwartet werden können.



# BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 103/14 und  
5 ZA (pat) 104/14 zu  
5 Ni 58/11 (EP)  
KoF 59/13 und  
KoF 60/13

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. Dezember 2015 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden, die Richterin Kopacek und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

b e s c h l o s s e n :

1. Unter Aufhebung des Beschlusses vom 20. September 2012 wird die Rückzahlung der zweiten 4,5 Gerichtsgebühr in Höhe von 26.802,00 Euro, anteilig jeweils 13.401,00 Euro je Klägerin, aus der Gerichtskasse an die Klägerinnen zu 1) und 2) angeordnet.

2. Die Erinnerungen der Klägerinnen zu 1) und 2) gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 werden zurückgewiesen.

3. Auf die Anchlusserinnerung der Beklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

„Die auf Grund des gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbaren Urteils des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. März 2013 von der Beklagten zu erstattenden Kosten des Verfahrens werden wie folgt festgesetzt:

1) zugunsten der Klägerin 1) auf

**36.605,33 Euro**

- in Worten: sechsdreißigtausend-  
sechshundertfünf 33/100 Euro -

2) zugunsten der Klägerin 2) auf

**22.354,98 Euro**

- in Worten: zweiundzwanzigtausend-  
dreihundertvierundfünfzig 98/100 Euro -

Die weitergehenden Ansprüche werden zurückgewiesen.

Die jeweils zu erstattenden Beträge sind vom 4. April 2013 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.“

4. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens und der Anchlusserinnerung tragen die Klägerinnen jeweils zur Hälfte.

5. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beider Klägerinnen beträgt 8.380,80 Euro, der Gegenstandswert der Anchlusserinnerung beträgt 1.232,00 Euro.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Urteil des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 12. März 2013 wurden der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 1.500.000,-- Euro festgesetzt.

Die Klägerinnen zu 1) und 2) haben mit jeweils getrennten Anträgen die Kostenfestsetzung beantragt, die unter den Az. KoF 59/13 und 60/13 geführt wurden. Die Klägerin zu 1) hat dabei einen zu erstattenden Gesamtbetrag von 68.959,20 Euro (KoF 59/13) und die Klägerin zu 2) einen Erstattungsbetrag von 50.180,68 Euro (KoF 60/13) geltend gemacht. Beide Klägerinnen haben dabei aus dem oben genannten Streitwert in Höhe von 1.500.000,-- Euro neben Gerichts- und Patentanwaltskosten auch Rechtsanwaltskosten in Höhe von jeweils 7.814,80 Euro geltend gemacht: 7.794,80 Euro (1,3 Verfahrensgebühr Nr. 3100 VV RVG) + 20 Euro (Post- und Telekommunikationspauschale).

Die Rechtspflegerin hat beide Anträge mit dem angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 einheitlich beschieden und die von der Beklagten an die Klägerin zu 1) zu zahlenden Kosten auf 50.622,73 Euro und die an die Klägerin zu 2) zu zahlenden Kosten auf 36.372,38 Euro festgesetzt. Dabei hat sie Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von insgesamt 1.232,80 Euro für beide Klägerinnen [985,40 Euro (1,3 Verfahrensgebühr) + 227,40 Euro (0,3 Erhöhungsgebühr) + 20 Euro (Post- und Telekommunikationspauschale)] in Ansatz gebracht und einen Streitwert von 26.802,00 Euro berücksichtigt. Zur Begründung hat sie ausgeführt:

Die beiden getrennten Kostenfestsetzungsanträge der Klägerinnen seien zusammenzufassen und gemeinsam zu bescheiden, da bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch mehrere Kläger, die durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten, mit einem gemeinsamen Schriftsatz, gegen dasselbe Streitpatent, mit demselben Klageantrag und wegen derselben Nichtigkeitsgründe erhoben worden sei, nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein einheitlicher Klagegegenstand und nur ein Prozessrechtsverhältnis vorliege (vgl. BGH, GRUR 1987, 348 - Bodenbearbeitungsmaschine). Somit könnten die Anwaltsgebühren nicht doppelt geltend gemacht werden, vielmehr komme stattdessen neben der 1,3 Verfahrensgebühr eine Erhöhungsgebühr nach RVG VV 1008 in Betracht.

Soweit Rechtsanwaltsgebühren geltend gemacht würden, seien diese nicht auf der Grundlage des Streitwerts des Nichtigkeitsverfahrens in Höhe von 1.500.000,00 Euro, sondern nur auf der Grundlage eines Streitwerts von 26.802,-- Euro anzuerkennen. Bei diesem Betrag handele es sich um die zusätzlichen Gerichtskosten, die die Klägerinnen hätten zahlen müssen. Da kein paralleles Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, bei dem nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig ansetzbar seien, komme die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten nur bei besonderen rechtlichen Schwierigkeiten in Betracht. Solche hätten hier aber nur insofern vorgelegen, als der Senat in seiner früheren Besetzung die Auffas-

sung vertreten habe, dass jede der Klägerinnen entgegen der bisherigen Praxis beim Bundespatentgericht eine eigene Klagegebühr zu zahlen habe, auch wenn sie durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit einem gemeinsamen Schriftsatz, demselben Klageantrag und wegen derselben Nichtigkeitsgründe Nichtigkeitsklage erhoben hätten (so BPatG, Beschluss vom 20. September 2012, ... - Bitratenreduktion). Diese Problemstellung habe eine intensive rechtliche Auseinandersetzung mit kosten- und gesellschaftsrechtlichen Aspekten erfordert, die im Rahmen eines üblichen Nichtigkeitsverfahrens so nicht zu erwarten seien. So sei z. B. zu bewerten gewesen, ob mit dem Inkrafttreten des Patentkostengesetzes die Rechtsprechung des BGH (a. a. O. Bodenbearbeitungsmaschine) noch Bestand habe, ob auch ohne eindeutige Rechtsgrundlage eine weitere Gebühr erhoben werden dürfe und ob die beiden Klägerinnen als rechtsfähige Außen-GbR zu betrachten wären, die wie nur eine Klägerin zu behandeln sei. Aus der Tatsache, dass innerhalb des Bundespatentgerichts diesbezüglich keine einheitliche Linie existiert habe und sogar innerhalb des 5. Senats innerhalb kurzer Zeit verschiedene Standpunkte vertreten worden seien, sei erkennbar, dass es sich bei dieser Problematik um weitreichende rechtliche Probleme gehandelt habe, die die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts gerechtfertigt habe. Da bei dieser rechtlichen Auseinandersetzung aber allein die Zahlung einer zweiten Gebühr in Höhe von 26.802,00 Euro betroffen sei, seien die Gebühren der beteiligten Rechtsanwältin auch nur aus diesem Wert zu berechnen. Für das Nichtigkeitsverfahren allein habe es - wie bereits ausgeführt - der Mitwirkung eines Rechtsanwalts nicht bedurft.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 16. Oktober 2014 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss haben die Klägerinnen mit am 30. Oktober 2014 eingegangenen Schriftsätzen vom selben Tag Erinnerung eingelegt. Die Beklagte hat mit Anwaltsschriftsatz vom 15. April 2015 Anschlusserinnerung eingelegt.

Mit ihren Erinnerungen wenden sich die Klägerinnen gegen die teilweise Nichtberücksichtigung der Rechtsanwaltskosten. Diese seien aus dem Gesamtstreitwert

des Nichtigkeitsverfahrens (1.500.000,00 Euro) zu erstatten, so dass unter Berücksichtigung der Hebegebühr dann Anwaltskosten in Höhe von insgesamt 9.613,60 Euro von der Beklagten an beide Klägerinnen zu erstatten seien und nicht lediglich 1.232,80 Euro (bei einem Streitwert von 26.802,00 Euro). Auch wenn kein Verletzungsverfahren anhängig gewesen sei, seien diese Kosten berücksichtigungsfähig, weil hier die Besonderheit bestanden habe, dass die Parteien - worauf bereits in der Klageschrift hingewiesen worden sei - eine Vergleichsvereinbarung getroffen hatten, der zufolge bei Aufrechterhaltung des Streitpatents von den Klägerinnen Schadenersatzzahlungen in einer bestimmten Höhe zu leisten seien, die im Falle der Nichtigkeitsklärung des Streitpatents entfielen. Damit seien stets die Auswirkungen des Nichtigkeitsverfahrens auf diese Vereinbarung zu beurteilen gewesen, wodurch sich die Situation ähnlich darstelle wie im Falle eines parallelen Verletzungsverfahrens.

Auf den Hinweis des Senats, das für eine tatsächliche Beauftragung der im Nichtigkeitsverfahren nicht in Erscheinung getretenen Rechtsanwältin keine Anhaltspunkte vorlägen, haben die Klägerinnen eine Vollmacht vom 10. Februar 2015 und vom 27. Februar 2015 vorgelegt und hierzu ausgeführt, wie üblich sei die Kanzlei beauftragt worden, wobei innerhalb derselben die zuständige Rechtsanwältin auch tatsächlich tätig geworden und von den Klägerinnen nach entsprechender Abrechnung auch vergütet worden sei. Eine gesonderte Beauftragung „bestimmter“ Anwälte sei dabei unüblich.

Die Klägerinnen beantragen jeweils,

1. die von den Klägerinnen gezahlte zweite 4,5 Gerichtsgebühr in Höhe von 26.802,00 Euro zurückzuerstatten,
2. den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 dahin abzuändern, dass die erstattungsfähigen Kosten der be-

teiligten Rechtsanwältin auf insgesamt 9.613,60 Euro festgesetzt werden,

3. die Anschlusserrinerung der Beklagten zurückzuweisen.

Die Beklagte beantragt jeweils,

1. die Erinnerungen der Klägerinnen zurückzuweisen,
2. in dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 bei den von der Beklagten zu erstattenden Verfahrenskosten die Kosten der Rechtsanwältin (EUR 1.232,80) abzuziehen, so dass die von der Beklagten an die Klägerin zu 1) zu erstattenden Kosten sich nur auf EUR 50.006,33 und an die Klägerin zu 2) auf EUR 35.755,98 belaufen.

Die Beklagte bestreitet die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten, weil eine gesonderte Beauftragung der Rechtsanwältin nicht nachgewiesen sei.

## II.

**A.** Auf den (erneut gestellten) Antrag der Klägerinnen war unter Aufhebung des anderslautenden Beschlusses des 5. Nichtigkeitssenates vom 20. September 2012 (= BPatG BIPMZ 2013, 429 - Bitratenreduktion) nach § 9 PatKostG die Erhebung der zweiten Gerichtskostengebühr, welche die Klägerinnen aufgrund der Verfügung des (damaligen) Vorsitzenden vom 15. November 2011 und des hierauf beruhenden Schreibens der Rechtspflegerin vom 2. Februar 2012 am 17. Februar 2012 gezahlt hatten, niederzuschlagen und deren Rückzahlung anzuordnen. Denn für die Erhebung dieser zweiten Gerichtskostengebühr fehlte es entgegen der Ansicht im aufgehobenen Beschluss an einer gesetzlichen Grundlage, so dass die Erhebung dieser Gebühr offensichtlich gegen gesetzliche Vorschriften

verstieß, so dass die damit rechtsgrundlos erfolgte Zahlung den Klägerinnen zurückzuerstatten ist.

Nach Nr. 402 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis zum PatKostG) ist bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage für das Verfahren im Allgemeinen eine Gebühr in Höhe des 4,5-fachen Satzes der nach § 34 GKG sich ergebenden streitwertabhängigen einfachen Gebühr zu zahlen.

Maßgeblich für die Gebührenzahlung ist danach allein die Einheitlichkeit des Verfahrens. Auf die Frage, ob die einheitliche Klage von mehreren Streitgenossen erhoben wird, kommt es demgegenüber nach dieser gesetzlichen Regelung nicht an. Dies wird im PatKostG auch mittels eines Umkehrschlusses zur Vorbemerkung A. Abs. 2 für die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu erhebenden Gebühren sowie zur Vorbemerkung B. Abs. 1 des Gebührenverzeichnisses PatKostG klargestellt. Die vorbezeichneten Vorbemerkungen sehen für die in Teil A. genannten Gebühren sowie - was sich aus der ausdrücklichen Beschränkung auf die Gebühren nach den Nr. 400 000 bis 401 300 des Gebührenverzeichnisses PatKostG ergibt - nur für die Beschwerdegebühren vor, dass diese Gebühren bei Antragstellermehrheit für jeden Antragsteller gesondert erhoben werden. Demgegenüber fehlt eine solche Vorschrift für die Gebühr nach Nr. 402 100 des Gebührenverzeichnisses PatKostG, also für die bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage zu zahlenden Gebühr. Infolge dieser ausdrücklichen gesetzlichen Regelung wird somit im Umkehrschluss klargestellt, dass im Falle einer von mehreren Klägern gemeinsam erhobenen Nichtigkeitsklage kein Raum für die Erhebung mehrerer Gebühren ist.

Soweit der Senat in seinem Beschluss vom 20. September 2012 (a. a. O.) eine Zahlungspflicht offenbar in Analogie zu den vorgenannten Vorbemerkungen für die patentamtlichen Gebühren und die Beschwerdegebühren eine gesonderte Zahlungspflicht für jede Klagepartei bejaht hatte, kann hieran nicht festgehalten werden.

Die in diesem früheren Beschluss geäußerte Annahme, das Erfordernis gesonderter Gebühren für jeden Nichtigkeitskläger ergebe sich aus einer Analogie zu den Vorbemerkungen A. Abs. 2 und B. Abs. 1, beruht angesichts des „beredten Schweigens“ des Gesetzes auf einem unzulässigen Analogieschluss. Denn wenn der Gesetzgeber eine bestimmte Rechtsfolge ausdrücklich nur für eine bestimmte Fallgestaltung vorsieht, hiervon aber für eine vergleichbare Fallgestaltung ausdrücklich absieht, kommt eine Analogiebildung nur in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte (vor allem in der Gesetzgebungsgeschichte) für die Annahme bestehen, dass es sich bei dem Absehen der gleichlautenden Rechtsfolge für die vergleichbare Fallgestaltung um ein Versehen des Gesetzgebers handelte. Hierfür fehlen vorliegend aber jegliche Anhaltspunkte. Vielmehr stellt die Gesetzesbegründung zu Vorbemerkung B. Abs. 1 des Gebührenverzeichnisses PatKostG ausdrücklich klar, dass nur „in allen Beschwerdeverfahren [Hervorhebung vom Senat] die Gebühren - ebenso wie im patentamtlichen Verfahren - von jedem Verfahrensbeteiligten erhoben werden (siehe Begründung zur Vormerkung zu Teil A des Gebührenverzeichnisses)“ sollen. Hieraus lässt sich mithin gerade nicht schließen, dass eine gesonderte Gebührenerhebung auch bei mehreren Klägern gegen dasselbe Streitpatent erfolgen soll; vielmehr ist das Gegenteil der Fall (vgl. auch Deichfuß, GRUR 2015, 1170, 1178).

Ungeachtet dessen erfüllt der rechtlich verbindliche Zusammenschluss mehrerer Rechtsträger mit dem Zweck, gemeinsam dasselbe Streitpatent in demselben Umfang anzugreifen, die Voraussetzungen des § 705 BGB. Denn wegen der Verbindlichkeit liegt ein Vertrag vor, wofür indiziell auch die gemeinsame Beauftragung desselben Prozessbevollmächtigten spricht, der auf die gerichtliche Durchsetzung der Nichtigklärung des Streitpatents als gemeinsamem Zweck gerichtet ist. Damit liegt aber keine Klage mehrerer Kläger, sondern nur diejenige einer einzigen Klägerin - nämlich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts - vor (vgl. auch Deichfuß, a. a. O., S. 1175). Da diese Gesellschaft in einem öffentlichen Gerichtsverfahren tätig wird, ist sie als teilrechtsfähige und damit auch selbständig parteifähige (Außen-) Gesellschaft anzusehen (vgl. die Grundsatzentscheidung des Bun-

desgerichtshofs, Urteil vom 29. Januar 2001 - II ZR 331/00 -, BGHZ 146, 341). Soweit in dem Beschluss des Senats vom 20. September 2012 (a. a. O.) eine andere Auffassung vertreten wurde, kann an dieser aus grundlegenden gesellschaftsrechtlichen Erwägungen nicht festgehalten werden. Dass in einem solchen Fall nur eine Gebühr bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zu zahlen ist, ist im Übrigen weitgehend anerkannt (vgl. Benkard/ Schramm, 11. Aufl., § 2 PatKostG Rn. 29 m. w. N.).

Da die Versagung der Rückzahlung der zweiten Klagegebühr im Beschluss vom 20. September 2012 somit gegen die gesetzlichen Vorgaben verstieß, war er auf den (erneuten) Antrag der Klägerinnen aufzuheben und nach § 9 PatKostG die Rückzahlung dieser zweiten Gerichtsgebühr anzuordnen.

**B.** Sowohl die Erinnerungen der Klägerinnen, welche die Ansetzbarkeit von Rechtsanwaltsgebühren aus dem vollen Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens in Höhe von insgesamt 9.613,60 €, mithin für jede Klägerin in Höhe von 4.806,80 €, statt der im angefochtenen Beschluss nur zuerkannten 1.232,80 Euro betreffen, als auch die Anschluss Erinnerung der Beklagten, welche allein die Ansetzung dieser im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss zuerkannten Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 1.232,80 € betrifft, sind zulässig. Die Zulässigkeit der Anschluss Erinnerung ergibt sich dabei aus § 11 Abs. 2 Satz 7 RpfLG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 567 Abs. 3 ZPO. Allerdings erweist sich nur die Anschluss Erinnerung als begründet, während die Erinnerungen der Klägerinnen unbegründet sind, weil die Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten, die gemeinsamer Gegenstand dieser Erinnerungen ist, von den Klägerinnen nicht hinreichend dargelegt ist.

**1.** Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91, 103 ff. ZPO sind nur die der erstattungsberechtigten Partei „erwachsenen“ Kosten erstattungsfähig. Erwachsen sind einer Partei aber die hier in Rede stehenden Anwaltskosten nur, soweit diese ihr

aufgrund eines gültigen Geschäftsbesorgungsvertrages (§ 675 BGB) mit dem Anwalt, dessen Kosten geltend gemacht werden, tatsächlich entstanden sind (vgl. Schulz in: Münchener Kommentar zum BGB, 4. Aufl., Vor § 91 Rn. 13). Zweifel, ob und in welchem Umfang ein wirksamer Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen wurde, gehen dabei zu Lasten des Erstattungsberechtigten.

Die Klägerinnen haben nicht nachweisen können, dass ihnen tatsächlich Rechtsanwaltskosten i. S. d. § 91 ZPO „erwachsen“ sind.

**a)** Nach ihrem eigenen Vortrag haben sie die Sozietät des für sie auftretenden Verfahrensbevollmächtigten beauftragt. Bei Beauftragung einer Sozietät liegt aber nur die Mandatierung eines einzigem Auftragnehmers - nämlich der Sozietät - vor (vgl. Heermann in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl., § 675 Rn. 35 m. w. N.; Müller-Glöge in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl., § 617 Rn. 4; BeckOK RVG/v. Seltmann, RVG [Edition 26, Stand 15.08.2012], § 6 Rn. 3). Deshalb sind, soweit es um die gesetzlichen Gebühren - die der Kostenfestsetzung allein zugrunde gelegt werden dürfen - geht, auch nur die (gesetzlichen) Gebühren für die Sozietät als einzigem Auftragnehmer abrechenbar. Damit kann die Sozietät auch nur die gesetzlichen Gebühren für einen einzigen Anwalt verlangen, da die Beauftragung der Sozietät derjenigen eines Rechtsanwalts gleichsteht.

**b)** Etwas anderes kann sich allerdings aus dem Inhalt des konkret geschlossenen Vertrages selbst ergeben. Insbesondere ist es bei *Rechtsanwaltssozietäten* nicht ausgeschlossen, dass mehrere Rechtsanwälte gesondert beauftragt werden, auch wenn sie Angehörige einer Sozietät sind. Dies ergibt sich aus § 6 RVG, der die sich schon aus den allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätzen des BGB ergebende Rechtslage wiederholt. Dies bedarf allerdings einer ausdrücklichen Vereinbarung. Hierfür reicht die mittlerweile neben dem Pauschalhonorar übliche Vereinbarung eines Zeithonorars für die Vergütung des Rechtsanwalts (vgl. BeckOK RVG/v. Seltmann, RVG [Edition 26, Stand 15.08.2012] § 3 a Rn. 1) als solche nicht aus.

**c)** Diese für die Rechtsanwaltsvergütung geltende Rechtslage, die sich bereits unmittelbar aus allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätzen ergibt, besteht dabei auch bei Patentanwaltssozietäten oder wie hier bei gemischten Sozietäten, in denen sowohl Rechts- als auch Patentanwälte tätig sind. Gerade bei gemischten Sozietäten kann sich allerdings eine gleichzeitige Beauftragung mehrerer Anwälte sowohl aus dem konkreten Vertragsinhalt als auch aus den Gesamtumständen der Mandatserteilung ergeben.

**d)** Für eine ausdrückliche Beauftragung, insbesondere eines Patent- und eines Rechtsanwalts, in dem konkret geschlossenen Vertrag reicht aber wie oben dargelegt das offenbar - so ist jedenfalls der Vortrag der Klägerinnen im Schriftsatz vom 11. März 2015, wonach das Mandat „nach Akzeptanz der ausgetauschten Stundensätze“ erteilt wurde, zu verstehen - auch vorliegend vereinbarte Zeithonorar als Beleg noch nicht aus. Auch die vorgelegten Vollmachten geben für eine solche Beauftragung mehrerer Anwälte nichts her. Dabei ist die im Kostenfestsetzungsverfahren vorgelegte Vollmacht als Indiz für die hier streitige Beauftragung einer Rechtsanwältin für das Nichtigkeitsverfahren, deren Kosten die Klägerinnen als erstattungsfähig geltend machen, schon deshalb nicht geeignet, weil sie erst im Februar 2015 und daher erst *nach* Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Senat erstellt wurden.

**e)** Sonstige Umstände für eine Beauftragung sowohl eines Patent- als auch eines Rechtsanwalts haben die Klägerinnen weder vorgetragen noch sind sie ersichtlich.

Nach den oben genannten Ausführungen käme die aus den Gesamtumständen zu schließende Annahme einer gleichzeitigen Beauftragung sowohl eines Patent- als auch eines Rechtsanwalts aus derselben Sozietät allerdings in Betracht, wenn das Mandat Fragen betrifft, die sowohl der Patent- als auch der Rechtsanwalt für sich genommen kraft seiner Ausbildung nicht bewältigen kann, sondern insofern auf den jeweils anderen angewiesen ist. Dabei reicht, soweit es um die Beauftragung

des Rechts- neben dem Patentanwalt geht, allerdings nicht aus, dass überhaupt juristische Fragen im Raum stehen. Denn Aufgabe des Patentanwalts als Organ der Rechtspflege (§ 1 PAO) ist neben seinen technischen Kenntnissen und Fähigkeiten auch die Klärung rechtlicher Fragen. Dies ergibt sich auch aus der gerade auf juristische Fragen konzentrierten Ausbildung des Patentanwaltsbewerbers nach der Ausbildungs- und Prüfungsordnung nach § 12 der Patentanwaltsordnung und Prüfungsordnung nach § 10 des Gesetzes über die Eignungsprüfung für die Zulassung zur Patentanwaltschaft (Patentanwaltsausbildungs- und -prüfungsverordnung - PatAnwAPO). Das Erfordernis zur Beauftragung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt stellt sich daher nur dann, wenn besondere, die zu erwartenden Rechtskenntnisse des Patentanwalts übersteigende juristische Fragestellungen mit dem Mandat verbunden sind oder dieses die Tätigkeit des Rechtsanwalts - etwa zur Erhebung einer Klage, bei der nur er postulationsfähig ist (wie im Fall der Erhebung einer Verletzungsklage vor dem Landgericht oder der Verteidigung gegen eine solche) - zwingend mit umfasst. Nur in diesen Fällen kann mithin aufgrund der Umstände davon ausgegangen werden, dass mit der Beauftragung einer gemischten Sozietät in patentrechtlichen Angelegenheiten nicht nur ein dort tätiger Patent-, sondern auch der zur Sozietät gehörende Rechtsanwalt mit beauftragt ist. Eine solche Konstellation bestand aber im vorliegenden Fall nicht.

**aa)** Unstreitig stand eine Verletzungsklage, bei der eine gleichzeitige Beauftragung von Rechts- und Patentanwalt üblich ist, wobei deren Kosten nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch erstattungsfähig sind (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 8. Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 -, abgedruckt in: BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), niemals im Raum.

**bb)** Zwar ist den Klägerinnen darin Recht zu geben, dass nach den auf die Umstände des Einzelfalls abstellenden Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 8. Dezember 2012 (a. a. O. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsver-

fahren) es nicht auszuschließen ist, dass eine Erstattungsfähigkeit im Grundsatz auch in Betracht kommen kann, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig ist. Allerdings ist dies auf die Fälle zu beschränken, in denen eine mit den Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt. Die Ansetzbarkeit von Doppelvertreterkosten hat der Bundesgerichtshof im Fall eines parallelen Verletzungsverfahrens vor allem darin gesehen, dass die jeweilige Auslegung des Patentgegenstandes im Verletzungs- und im Nichtigkeitsverfahren koordiniert werden können. Eine solche vergleichbare Situation kann im Einzelfall daher unter Umständen auch bestehen, wenn sich die Parteien noch im Vorfeld einer Verletzungsklage befinden und über dieselben Fragen bereits dort streiten, die sich später sowohl im Verletzungs- als auch im Nichtigkeitsverfahren stellen werden oder stellen würden.

Die von den Klägerinnen vorliegend allein zur Rechtfertigung von Doppelvertretungskosten genannte Situation, in der sich die Parteien vergleichsweise bereits auf eine Schadenersatzpflicht geeinigt haben, die allein noch vom Rechtsbestand des Streitpatents abhängt, ist allerdings mit der Sachlage bei gleichzeitigem Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nicht vergleichbar, weil sich Rückwirkungen des Vortrags im Nichtigkeitsverfahren auf das prozessuale Verhalten in Bezug auf den Verletzungsgegenstand nicht mehr stellen, wenn die Parteien sich in Bezug auf die Verletzung des Patentgegenstandes bereits dem Grunde und der Höhe nach geeinigt haben und diese Einigung allein noch von der Bestandsfähigkeit des Streitpatents abhängt. Insofern vermag eine Sachlage wie die hier vorliegende eine Doppelvertretung nicht zu rechtfertigen. Im Übrigen ergibt sich aus dem Vortrag der Klägerinnen weder, dass es bei der Vereinbarung des Vergleichs gerade der Tätigkeit eines Rechtsanwalts bedurft hatte noch dass hiermit überhaupt ein Rechtsanwalt aus der Sozietät befasst gewesen war.

**cc)** Eine Rechtfertigung liegt darüber hinaus entgegen der Ansicht der Rechtspflegerin auch nicht deshalb vor, weil der Senat in seiner früheren Besetzung bei der Frage, ob bei Klägermehrheit eine oder mehrere Klagegebühren zu zahlen

sind, eine sowohl von der Handhabung in der Vergangenheit als auch von der Rechtsprechung der anderen Nichtigkeitsenate abweichende Ansicht vertreten hatte (vgl. BPatG BIPMZ 2013, 429 - Bitratenreduktion). An dieser Ansicht kann, wie oben unter A. bereits ausgeführt wurde, nicht festgehalten werden. Ob die sich hierbei stellenden Rechtsfragen der Tätigkeit eines Rechtsanwalts bedurft hätten, kann dahinstehen. Denn aus dem Vorbringen der Klägerinnen ergibt sich schon nicht, dass die Rechtsanwältin, deren Kosten vorliegend geltend gemacht werden, gerade wegen dieser Kostenfrage gesondert neben dem bereits tätigen Patentanwalt beauftragt worden wäre. Vielmehr sind die zu dieser Frage gefertigten Schriftsätze allein von dem auch im Übrigen auftretenden Patentanwalt unterzeichnet worden. Dies spricht dafür, dass er diese Schriftsätze auch gefertigt hat, was auch deshalb nahe liegt, weil Patentanwälte kraft ihrer Ausbildung üblicherweise auch über die in diesem Zusammenhang erforderlichen kostenrechtlichen Kenntnisse verfügen. Insofern sind besondere Umstände, welche es nahe legen könnten, dass die Rechtsanwaltskosten wegen der strittigen Frage der Zahlung einer zweiten Gerichtsgebühr entstanden sind, nicht vorhanden.

**dd)** Damit liegen Umstände, welche die geltend gemachten Kosten einer Rechtsanwältin rechtfertigen können, weder nach dem Vortrag der Klägerinnen noch nach der Annahme der Rechtspflegerin vor, so dass diese Kosten bei der Kostenfestsetzung nicht berücksichtigt werden können.

**2.** Im Ergebnis ergeben sich somit folgende erstattungsfähigen Kosten:

Als gemeinsame Kosten der Klägerin zu 1) und 2) sind nur die Patentanwaltskosten in der im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss errechneten und von den Parteien nicht mehr bestrittenen Höhe von 16.808,80 Euro, aber keine Rechtsanwaltskosten anzusetzen. Von diesen Kosten erhält jede der Klägerinnen analog § 100 ZPO die Hälfte, also 8.404,40 Euro.

Hinzu kommen jeweils die alleinigen Kosten beider Klägerinnen. Bei diesen waren allerdings die im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss noch angesetzte zweite Gerichtskostengebühr, deren Rückerstattung nach Nr. 1 des Tenors an die Klägerinnen angeordnet ist, abzusetzen und die allein geschuldete und gezahlte erste Gerichtskostengebühr auf beide Klägerinnen nach § 100 ZPO anteilig zu verteilen. Damit ergeben sich insgesamt folgende Neuberechnungen der erstattungsfähigen Kosten beider Klägerinnen:

**Gemeinsame Kosten der Klägerinnen zu 1) und 2):**

**Kosten des Patentanwalts:**

1)	1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100 RVG (Wert: 1.500.000,-- €)	€	7.794,80
2)	0,3 Erhöhungsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 1008 RVG	€	1.798,80
3)	1,2 Terminsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3104 RVG	€	7.195,20
4)	Pauschsatz für Post- und Telekommunikations- dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7002 RVG	€	20,00
	<b>Summe:</b>	<b>€</b>	<b>16.808,80</b>

**Kosten der Rechtsanwältin:**

- keine -

**Zusammenstellung der gemeinsamen Kosten:**

Kosten des Patentanwalts	€	16.808,80
Kosten der Rechtsanwältin	€	-
<b>Gesamtkosten:</b>	<b>€</b>	<b>16.808,80</b>

Von diesen Kosten erhält jede der Klägerinnen analog § 100 ZPO die Hälfte, also

**8.404,40 €.**

**Alleinige Kosten der Klägerin zu 1):**

- 1) Übersetzungskosten für gefertigte Eigenübersetzungen gemäß § 11 JVEG nach der Aufstellung im Antrag vom 4. April 2013  
(1,85 € je 55 angefangene Anschläge)

217.013 Anschläge: 55 x 1,85 € 7.299,53 € 7.299,53

- 2) Übersetzungskosten gemäß

- Rg. v. 26.4.12 € 3.846,90

- Rg. v. 30.4.12 € 2.120,75

- Rg. v. 26.4.12 € 1.532,75

€ 7.500,40 € 7.500,40

3)	verauslagte Gerichtskosten (1/2 der gezahlten ersten Gerichtskostengebühr in Höhe von 26.802,00 €)	€	13.401,00
	<b>Summe:</b>	<b>€</b>	<b>28.200,93</b>

Zu diesem Anspruch hinzuzurechnen ist der auf die Klägerin zu 1) entfallende Anteil an den gemeinsamen Anwaltskosten in Höhe von 8.404,40 €. **Der Gesamterstattungsanspruch der Klägerin zu 1) beträgt somit 36.605,33 €.**

**Alleinige Kosten der Klägerin zu 2):**

1)	Reisekosten der Partei zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 12. März 2013 in München gemäß § 91 ZPO i. V. m. §§ 5, 6 JVEG		
	- Flugkosten	€	384,00
	- Parkgebühren	€	31,09
	- Taxikosten	€	<u>134,49</u>
		€	549,58
		€	549,58
2)	verauslagte Gerichtskosten (1/2 der gezahlten ersten Gerichtskostengebühr in Höhe von 26.802,00 €)	€	13.401,00
	<b>Summe:</b>	<b>€</b>	<b>13.950,58</b>

Zu diesem Anspruch hinzuzurechnen ist der auf die Klägerin zu 2) entfallende Anteil an den gemeinsamen Anwaltskosten in Höhe von 8.404,40 €. **Der Gesamterstattungsanspruch der Klägerin zu 2) beträgt somit 22.354,98 €.**

3. Auf die Anchlusserinnerung der Beklagten war der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. September 2014 daher teilweise abzuändern und die zu erstattenden Kosten nur in der jeweiligen vorgenannten Höhe zugunsten der beiden Klägerinnen festzusetzen.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Festsetzung des Gegenstandswertes folgt aus § 33 Abs. 1 RVG.

D. Der vorliegende Beschluss ist unanfechtbar. Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat (vgl. zur Möglichkeit der Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren). Da ein Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde weder vortragen noch ersichtlich ist, dass hierin von höchstrichterlichen Vorgaben oder Entscheidungen anderer Spruchkörper abgewichen wird, hat der Senat hiervon abgesehen.

Schwarz

Kopacek

Albertshofer

Fa