



BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 34/18
zu 5 Ni 26/14 (EP)
KoF 18/18

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. August 2018 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Geophys. Univ.Dr. Wollny

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerinnen gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 25. April 2018 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerinnen.
4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 24.555,60 Euro.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 26. Juli 2017 hatte der Senat u. a. die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten auferlegt. Der Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens ist durch Beschluss vom gleichen Tag auf 6.250.000,-- Euro festgesetzt worden.

Dem Kostenfestsetzungsantrag der Klägerinnen vom 21. Februar 2018 hat die Beklagte insoweit widersprochen, als sie die geltend gemachte Terminsgebühr für den an der mündlichen Verhandlung mitwirkenden Rechtsanwalt für nicht erstattungsfähig hält.

Mit Beschluss vom 25. April 2018 hat die Rechtspflegerin die den Klägerinnen von der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 122.735,16 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Klägerinnen auf Erstattung auch der Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 24.555,60 Euro mit der Begründung zurückgewiesen, im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 26. Juli 2017 hätten die Voraussetzungen für eine Erstattung von Kosten einer Doppelvertretung nicht mehr vorgelegen.

Gegen diesen Beschluss, der den Klägerinnen am 14. Mai 2018 zugestellt wurde, richtet sich deren Erinnerung vom 28. Mai 2018, eingegangen am selben Tag.

Die Klägerinnen wenden sich gegen die Nichtberücksichtigung der Terminsgebühr mit der Begründung, der Ansatz der Terminsgebühr des Rechtsanwalts neben der des Patentanwalts sei gerechtfertigt, da auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes sparsamer Prozessführung eine Beteiligung des Rechtsanwalts objektiv erforderlich und geeignet gewesen sei und sich somit als objektiv erforderlich i. S. v. § 91 ZPO darstelle. Sie vertreten die Auffassung, die Verletzungsstreitigkeiten seien im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren noch nicht abgeschlossen gewesen, da bis dahin lediglich eine Schadensersatzpflicht dem Grunde nach rechtskräftig festgestellt worden sei und die Entscheidung im Rahmen der Höhenklage noch ausstanden hätte. Die Anwesenheit und Mitwirkung des Rechtsanwalts sei auch in Bezug auf einen bereits zu diesem Zeitpunkt in Rede stehenden Vergleichsabschluss nötig gewesen. Vor allem im Hinblick auf eine Einschränkung des Patents in der mündlichen Verhandlung und der damit verbundenen möglichen Auswirkungen auf die Berechnungsgrundlage für den endgültigen Schadensersatzanspruch sei eine Teilnahme des Rechtsan-

walts aufgrund des damit verbundenen Abstimmungsbedarf mit einem Patentanwalt notwendig.

Ergänzend weisen die Klägerinnen darauf hin, dass die Terminsgebühr auch im Hinblick auf die Vorbereitung eines Wiederaufnahmeverfahrens erstattungsfähig sei, da eine zweckgerichtete Abstimmung der Gesamtstrategie zwischen Rechtsanwalt und Patentanwalt erforderlich sei.

Die Klägerinnen beantragen sinngemäß,

1. den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2018 dahingehend abzuändern, dass die von der Beklagten den Klägerinnen zu erstattenden Kosten um den Betrag von 24.555,60 Euro für die Terminsgebühr des Rechtsanwalts zu erhöhen sind, sowie
2. der Beklagten die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerinnen in jeder Hinsicht entgegen und hält die Erinnerung für unbegründet.

Die Rechtspflegerin hat mit Schreiben an die Parteien vom 11. Juli 2018 der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die auf die Erstattung der Terminsgebühr für den Rechtsanwalt beschränkte Erinnerung der Klägerinnen (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 104 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG) ist zulässig. Sie ist jedoch als unbegründet zurückzuweisen, da die Rechtspflegerin mit zutreffender Begründung die Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt der Klägerinnen im Nichtigkeitsverfahren als nicht erstattungsfähig abgesetzt hat.

Insoweit handelt es sich nicht um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Als notwendig werden nur die Kosten für solche Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 32. Aufl. § 91 (ZPO) Rn. 12). Bei der Prüfung der Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten einer Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn. 23 f. – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn. 23 f. – Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage, § 80 Rdn. 40 m. w. N.). Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist typischerweise als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH Rn. 26 – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren). Hintergrund dieser Rechtsprechung ist in erster Linie ein sich aus der gleichzeitigen Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage ergebender Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht kommenden Angriffs-

oder Verteidigungsstrategien, um ein idealerweise widerspruchsfreies Vorgehen in beiden Verfahren zu ermöglichen (BGH, Rn. 30 – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren).

Die Voraussetzungen, nach denen den Klägerinnen die Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten sind, liegen jedoch nicht vor, da im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (26. Juli 2017) die gegen die Klägerinnen geführten Verletzungsprozesse aus dem Streitpatent bereits längere Zeit abgeschlossen waren. Die Urteile des OLG Münchens vom 31. März 2016 (... bzw.) hatten Rechtskraft erlangt, nachdem weder die Revision zugelassen noch Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt worden war. Ein weiterhin bestehender Abstimmungsbedarf ist entgegen der Ansicht der Klägerinnen für den Senat nicht erkennbar, so dass die Terminsgebühr nicht als kostenrechtlich objektiv erforderlich und geeignet erscheinende Maßnahme zur Rechtsverfolgung anzuerkennen ist.

Soweit die Klägerinnen vortragen, der rechtskräftig erledigte Verletzungsstreit betreffe nur die Feststellung des Schadensersatzes dem Grunde nach, so dass, da noch nicht über dessen Höhe entschieden sei, die Verletzungsstreitigkeiten andauerten, berücksichtigen sie nicht, dass im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ein Abstimmungsbedarf, wie er von der Rechtsprechung als entscheidendes Kriterium für die Anerkennung der Doppelvertretungskosten angesehen wurde, nicht mehr vorlag. Typischerweise enthalten einer Patentverletzung stattgebende Urteile wegen der Besonderheiten bei der Schadensberechnung regelmäßig die Feststellung der Schadensersatzpflicht lediglich dem Grunde nach neben der Verpflichtung des Beklagten zur Auskunftserteilung. Damit ist der Verletzungsstreit jedenfalls insoweit abgeschlossen, als Fragen, die die Auslegung der Patentansprüche und den Schutzzumfang des Patents betreffen, in einer rechtskräftigen Entscheidung bereits abschließend geklärt sind und somit im weiteren Verfahren keine Rolle mehr spielen, so dass selbst für den Fall einer anhängigen Höhenklage, wie das vorliegend nicht der Fall ist, ein fortbestehender

Abstimmungsbedarf mit dem Vorgehen im Nichtigkeitsverfahren für den Senat unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erkennbar ist.

Die von den Klägerinnen ohne nähere Angaben pauschal vorgetragene Einbeziehung des Rechtsanwalts in Einigungsgespräche zwischen den Parteien kann die Notwendigkeit der Kosten nicht begründen. Da die Möglichkeit einer gütlichen Einigung grundsätzlich in allen Phasen eines Nichtigkeitsverfahrens wie auch in dessen Vorfeld besteht, würde eine abweichende Wertung zu einer unzulässigen Anerkennung einer generellen Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten führen. Abgesehen davon ist auch insoweit der von der Rechtsprechung vorausgesetzte Abstimmungsbedarf nicht erkennbar.

Die Möglichkeit der Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO rechtfertigt ebenfalls nicht die Erstattung der Terminsgebühr des mitwirkenden Rechtsanwalts. Für den Fall, dass das Streitpatent im Ergebnis für nichtig erklärt werden sollte, ist dies ohne unmittelbaren Einfluss auf das rechtskräftig abgeschlossene Verletzungsverfahren. Die Berücksichtigung der bloßen Möglichkeit eines späteren Wiederaufnahmeverfahrens scheidet folglich als besondere Verteidigungsstrategie im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens aus. Somit ist auch bei dieser Sachlage keine besondere Abstimmung zwischen Rechts- und Patentanwalt über die Strategie in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens im Sinne der zitierten BGH-Entscheidung notwendig.

Die Kosten für die Teilnahme des Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2017 sind auch unter Berücksichtigung der Eingabe vom 20. Juli 2018 nicht erstattungsfähig, da der dort geschilderten Sachverhalt vorliegend nicht einschlägig ist. Für den Fall, dass ein Betragsverfahren durchgeführt werden soll, ist die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren nicht erforderlich.

Der Sachverhalt insgesamt rechtfertigt nicht die beantragte Zulassung der Rechtsbeschwerde, da keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

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

Voit

Martens

Dr. Wollny

Pr