



# BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 25/17 (EP)

KoF 90/19

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(...)**

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 11. Februar 2021 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner, die Richterin Kopacek und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Erinnerungsführerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Erinnerungsführerin.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 7.083,54 Euro.

**Gründe**

**I.**

Die Nichtigkeitsklägerin und Erinnerungsführerin hatte mit ihrer Nichtigkeitsklage das europäische Patent ... (...) in vollem Umfang angegriffen. Im parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Mannheim (Az. ...) war die Klägerin mit Urteil vom 5. Juli 2011 antragsgemäß wegen Patentverletzung verurteilt worden. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin ist mit Urteil des OLG Karlsruhe vom 8. Februar 2017 (Az. ...) zurückgewiesen worden. Die Revision ist nicht zugelassen worden.

Der 4. Senat hat mit Urteil vom 26. März 2019 das Patent teilweise für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Den Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens hat der Senat auf 1.200.000,- Euro festgesetzt.

Auf Antrag der Klägerin hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 6. Oktober 2020 die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 48.326,76 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Klägerin auf Erstattung auch der Terminsgebühr und der Reisekosten zur mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 für den mitwirkenden Rechtsanwalt der Klägerin in Höhe von 7.083,54 Euro mit der Begründung zurückgewiesen, der Verletzungsstreit sei im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitsssenat rechtskräftig abgeschlossen gewesen, weshalb die Kosten des Rechtsanwalts nicht notwendig und daher von der Gegenseite nicht zu erstatten seien. Ein Abstimmungsbedarf zwischen dem Nichtigkeitsverfahren und dem weiteren Rechtsstreit über die Schadenshöhe habe nicht bestanden; Fragen der Auslegung der Patentansprüche und des Schutzzumfangs des Patents seien im Verletzungsprozess bereits abschließend geklärt worden.

Gegen den ihr am 26. Oktober 2020 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Klägerin am 5. November 2020, bei Gericht am selben Tag per Telefax eingegangen, Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss wegen der Nichtberücksichtigung der Reisekosten und Terminsgebühr des in der mündlichen Verhandlung mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 7.083,54 Euro eingelegt. Die Rechtspflegerin habe verkannt, dass auch im Verletzungsverfahren zur Höhe des Schadensersatzes der Schutzzumfang des Patents von entscheidender Bedeutung sein könne. Wenn der Senat – wie vorliegend – auf eine Einschränkung des Patentanspruchs erkannt habe, könne dadurch der im Rechtsstreit wegen des Schadensersatzes der Höhe nach dieser ganz oder teilweise entfallen, wenn die festgestellte Verletzungshandlung nicht mehr unter den Schutzzumfang des eingeschränkten Patents falle. Das rechtskräftige Feststellungsurteil sei dann im Wege der Restitutionsklage (§ 580 ZPO) aufzuheben. In der mündlichen Verhandlung habe der Senatsvorsitzende mitgeteilt, dass der Schutzzumfang des Patents gemäß Hilfsantrag I der Beklagten zu beschränken sei und ausweislich des Sitzungsprotokolls den Klägervertreter gefragt, welche Verfahrensweise zu den Hilfsanträgen geplant sei. Sodann sei die Sitzung

unterbrochen worden und der Vertreter der Beklagten habe sich mit den anwesenden Rechtsanwälten bezüglich der Einschränkungen nach den Hilfsanträgen im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Höheverfahren vor dem LG Mannheim beraten. Die Voraussetzungen der Entscheidung des BGH (GRUR 2013, 430 – Rn. 29) zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten lägen deshalb uneingeschränkt vor.

Die Klägerin und Erinnerungsführerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. Oktober 2020 abzuändern und den weiteren Betrag in Höhe von 7.083,54 Euro zugunsten der Klägerin festzusetzen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin hat sich zur Erinnerung der Klägerin nicht eingelassen und keinen Antrag gestellt.

Die Rechtspflegerin hat mit Schreiben an die Parteien vom 4. Februar 2021 unter Bezugnahme auf die Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Erinnerung der Klägerin ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i.V.m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig, insbesondere fristgerecht binnen zwei Wochen eingelegt. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin geltend gemachten Kosten für die Mitwirkung des Rechtsanwalts der Klägerin an der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 vor dem BPatG neben dem Patentanwalt waren zur zweckentsprechenden

Rechtsverteidigung nicht notwendig. Zur Begründung wird zunächst; auf die zutreffenden Erwägungen im Beschluss der Rechtspflegerin vom 6. Oktober 2020 Bezug genommen.

Als notwendig gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO 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, 33. Aufl., § 91 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 2017, § 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 a.a.O. - 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, a.a.O. Rn. 30 – Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BPatG Beschl. v. 8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18; Beschl. v. 17. Juli 2019 – 6 ZA (pat) 43/18 - juris). Eine Doppelvertretung darf jedoch selbst im Falle eines gleichzeitig

anhängigen Verletzungsrechtsstreits nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden. So besteht nach rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung (BGH a.a.O., Rn. 34 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Schulte/Püschel, a.a.O. Rn. 40).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geht die Vertretung der Klägerin im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 26. März 2019 vor dem Nichtigkeitssenat auch durch einen Rechtsanwalt über das hinaus, was eine verständige, kostenbewußte und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinne erforderlich ansehen durfte. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat ist der gegen die Klägerin geführte Verletzungsprozess aus dem Streitpatent bereits längere Zeit vorher rechtskräftig beendet gewesen.

Vor diesem Hintergrund ist seit Rechtskraft des Urteils des OLG Karlsruhe vom 8. Februar 2017 kein parallel Verletzungsrechtsstreit geführt worden, der nach den o.g. Grundsätzen eine Mitwirkung eines weiteren Vertreters im Nichtigkeitsverfahren erfordert hätte. Die Voraussetzungen, nach denen die Klägerin die Reisekosten und die Terminsgebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten wären, liegen damit nicht vor.

Ein weiterhin bestehender Abstimmungsbedarf ist nicht erkennbar, so dass die Terminsgebühr und die weiteren im Zusammenhang mit dem Termin geltend gemachten Aufwendungen nicht als kostenrechtlich objektiv erforderliche und geeignet erscheinende Maßnahmen zur Rechtsverfolgung anzuerkennen sind.

Mit dem rechtskräftigen Urteil ist der Verletzungsrechtsstreit jedenfalls insoweit abgeschlossen, als Fragen, die die Auslegung der Patentansprüche und den Schutzzumfang des Patents betreffen, in einer rechtskräftigen Entscheidung bereits abschließend geklärt sind. Der Schutzzumfang des Patents spielt im Rechtsstreit

über die Höhe des Schadensersatzes keine Rolle mehr, so dass ein fortbestehender Abstimmungsbedarf mit dem Vorgehen im Nichtigkeitsverfahren unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt erkennbar ist (vgl. BPatG Beschl. v. 8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18; Beschl. v. 17. Juli 2019 – 6 ZA (pat) 43/18 - juris).

Soweit die Klägerin vorträgt, dass der Schutzzumfang des Streitpatents Gegenstand der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 gewesen sei und sie zu ihrer geplanten Verfahrensweise in Bezug auf die von der Beklagten gestellten Hilfsanträge befragt worden sei, beziehen sich diese Aspekte allein auf das Nichtigkeitsverfahren und vermögen keinen Abstimmungsbedarf mehr im Hinblick auf den Verletzungsprozess zu begründen, in dem eine Verletzung des Schutzbereichs des Streitpatents dem Grunde nach bereits rechtskräftig festgestellt wurde und nur noch über die Höhe des zuzuerkennenden Schadensersatzes zu entscheiden ist. Ein solcher Abstimmungsbedarf ergibt sich entgegen der Auffassung der Klägerin insbesondere nicht mit Blick auf die Möglichkeit der Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO. 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-Entscheidungen notwendig (vgl. BPatG Beschl. v. 8. August 2018 – 5 ZA (pat) 34/18, Rn. 20 - juris).

Nach alledem sind die Kosten für die Teilnahme des Rechtsanwalts der Klägerin an der mündlichen Verhandlung am 26. März 2019 keine notwendigen Kosten i.S.d. § 91 Abs. 1 ZPO und damit nicht erstattungsfähig. Die Erinnerung war daher zurückzuweisen.

**III.**

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin aufzuerlegen (§§ 84 Abs. 2, 99 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Grote-Bittner

Kopacek

Ausfelder

Rö