



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 22/16 (EP)

verbunden mit:

6 Ni 23/16 (EP)

6 Ni 24/16 (EP)

6 Ni 37/16 (EP)

KoF 133/21

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...



**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ... )**

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juni 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Altvater und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Erinnerungen der Klägerinnen zu 2 und zu 4 werden zurückgewiesen.
2. Die Klägerinnen zu 2 und zu 4 haben die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem Gegenstandswert in Höhe von 76.743,85 Euro zu tragen.

### **Gründe:**

#### **I.**

Mit ihren Erinnerungen vom 8. November 2022 wenden sich die Klägerinnen zu 2 und zu 4 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 17. Oktober 2022. Sie erachten die gegen sie jeweils anteilig festgesetzten Patentanwaltsgebühren und Reisekosten des Patentanwalts der Beklagten nicht für erstattungsfähig.

Dem teilweise angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss liegt folgende Kostengrundentscheidung des in diesem Patentnichtigkeitsverfahren in zweiter Instanz ergangenen Urteils des Bundesgerichtshofs vom ... 2020 (Az.: X ZR ... ) zugrunde:

„Von den erstinstanzlichen Gerichtskosten tragen die Klägerinnen zu 1 bis 5 je ein Sechstel und die Klägerinnen zu 6 und 7 je ein Zwölftel. Von den zweitinstanzlichen Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Beklagten in beiden Instanzen tragen die Klägerinnen zu 1, 2, 4 und 5 je ein Sechstel sowie die Beklagte ein Drittel.“

Der Streitwert des Patentnichtigkeitsverfahrens wurde auf 7.500.00,00 Euro festgesetzt.

Mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 6. September 2021 hat die Beklagte unter anderem die Festsetzung jeweils näher aufgeschlüsselter, auf der Grundlage des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes berechneter Patentanwaltsgebühren in Höhe von 230.023,50 Euro und näher bezeichnete Reisekosten ihres Patentanwalts beantragt.

Zur Glaubhaftmachung der beanspruchten Patentanwaltsgebühren haben ihre Rechts- und patentanwaltlichen Vertreter mit Schriftsätzen vom 15. November 2021, vom 4. April 2022 und vom 1. Juli 2022 anwaltlich versichert, dass die Beklagte mit ihren rechts- und patentanwaltlichen Vertretern eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen habe, wonach in gerichtlichen Verfahren für das Tätigwerden der Rechts- und Patentanwälte mindestens ein Honorar in Höhe entsprechend den gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu bezahlen sei. Der Beklagten sei von diesen jeweils ein Honorar mindestens in Höhe entsprechend der gesetzlichen Gebühren in Rechnung gestellt und dieses sei von der Beklagten auch bezahlt worden.

Zur Glaubhaftmachung ihrer in Übernachtungs-, Zug- und Taxikosten aufgeschlüsselten Reisekosten ihres Patentanwalts hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 15. November 2021 jeweils Belege zur Akte gereicht.

Die Klägerinnen zu 2 und zu 4 haben den behaupteten Abschluss einer Vergütungsvereinbarung und die behauptete Rechnungstellung eines Honorars mindestens in Höhe der gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz mit Nichtwissen bestritten.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2022, der den Klägerinnen zu 2 und zu 4 am 25. Oktober 2022 zugestellt worden ist, hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die von den Klägerinnen zu 2 und zu 4 der Beklagten zu erstattenden Kosten jeweils auf 111.145,14 Euro festgesetzt und eine Verzinsung dieser Summen angeordnet. Der Betrag von 111.145,14 Euro entspricht einem Sechstel der insgesamt in diesem Beschluss als erstattungsfähig festgesetzten Kosten und Auslagen der Beklagten in Höhe von 666.870,86 Euro. In dieser Summe enthalten und im angefochtenen Beschluss jeweils nach Einzelpositionen und Tatbeständen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes aufgeschlüsselte Patentanwaltsgebühren der Beklagten in Höhe von insgesamt 230.023,50 Euro sowie näher bezeichnete Reisekosten des Patentanwalts der Beklagten in Höhe von 208,05 Euro. Zwei Sechstel der Summe beider Beträge in Höhe von 230.231,55 Euro entsprechen der Summe von zweimal 38.371,925 Euro, insgesamt 76.743,85 Euro.

Mit ihren Erinnerungen vom 8. November 2022 treten die Klägerinnen zu 2 und zu 4 der Festsetzung dieser Patentanwaltsgebühren und Reisekosten für den Patentanwalt der Beklagten im angefochtenen Beschluss mit dem Argument entgegen, dass nicht erwiesen sei, dass die geltend gemachten Beträge tatsächlich in der festgesetzten Höhe bei der Beklagten angefallen seien. Es sei den Klägerinnen nicht möglich, die zugrundeliegenden Forderungen der Beklagten zu prüfen, denn die Beklagte habe keine Abrechnungen von Patentanwaltshonoraren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und keine Vergütungsvereinbarung vorgelegt. Ob auf Stundenbasis abgerechnete Honorare über oder unter den nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz erstattungsfähigen Gebühren gelegen hätten, sei den Klägerinnen zu 2 und zu 4

nicht bekannt. Von Bedeutung sei dies, weil ein Kostengläubiger lediglich das vereinbarte Stundenhonorar und keine gesetzlichen Gebühren abrechnen könne, sofern das vereinbarte Stundenhonorar unterhalb der gesetzlichen Gebühren liege.

Zwar habe die Beklagte anwaltlich versichert, dass Kosten in der geltend gemachten Höhe angefallen seien. Allerdings lägen konkrete Anhaltspunkte vor, die es ausschlossen, dass diese anwaltliche Versicherung inhaltlich richtig sei. So sei den Klägerinnen zu 2 und zu 4 aus einem Parallelverfahren bekannt, dass die patentanwaltlichen Vertreter der Beklagten dieser gegenüber stundenbasiert und nicht nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechneten.

Die Erinnerungsführerinnen und Klägerinnen zu 2 und zu 4 beantragen sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17.Oktober 2022 teilweise aufzuheben und die von ihnen jeweils an die Beklagte zu erstattenden Beträge um jeweils 38.371,925 Euro herabzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe die im Erinnerungsverfahren in Streit stehenden Forderungen durch anwaltliche Versicherungen hinreichend glaubhaft gemacht. Daraus, dass die Rechts- und Patentanwälte der Beklagten - wie mit Schriftsatz vom 1. Juli 2022 vorgetragen - während des laufenden Patentnichtigkeitsverfahrens ihre erbrachten Leistungen stundenbasiert in Rechnung gestellt hätten, ergebe sich nicht die Unrichtigkeit der anwaltlichen Versicherungen. Denn eine stundenbasierte Abrechnung stehe einer weiteren

Vereinbarung, dass in gerichtlichen Verfahren mindestens Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in Rechnung gestellt werden, nicht entgegen.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat mit Verfügung vom 9. Mai 2023 zur Entscheidung vorgelegt.

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

## II.

Die Erinnerungen der Klägerinnen zu 2 und zu 4 sind nach § 84 Abs. 2 S. 2 HS 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig, insbesondere wurden sie form- und fristgerecht eingelegt.

In der Sache haben ihre Erinnerungen jedoch keinen Erfolg. Denn die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat die mit den Erinnerungen angegriffenen Kostenpositionen im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2022 rechtsfehlerfrei in Ansatz gebracht. Das Erinnerungsvorbringen gibt für eine abweichende Beurteilung keine Veranlassung.

1. Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden nur 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. Eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei durfte



sowohl die Entstehung der geltend gemachten Patentanwaltsgebühren nach Maßgabe des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes als auch die Entstehung der dementsprechend festgesetzten Reisekosten ihres Patentanwalts im Zeitpunkt ihre Veranlassung als sachdienlich ansehen.

2. Die Prozessbevollmächtigten der Beklagten haben mit Schriftsätzen vom 15. November 2021, vom 4. April 2022 und vom 1. Juli 2022 anwaltlich versichert, dass die mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag geltend gemachten Patentanwaltsgebühren in der angegebenen Höhe tatsächlich entstanden sind. Nach § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO, der nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG auch im Patenrichtigkeitsverfahren Anwendung findet, genügt zur Berücksichtigung eines Ansatzes im Kostenfestsetzungsverfahren, dass er glaubhaft gemacht ist. Hierfür ist lediglich erforderlich, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten Kostentatbestands mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststehen müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 4. April 2007 – III ZB 79/06, NJW 2007, 2493, Rdnr. 9). Dies ist hier der Fall.

3. Als Mittel der Glaubhaftmachung nach § 294 Abs. 1 ZPO ist die anwaltliche Versicherung geeignet (vgl. BGH, Beschluss vom 12. November 2014 – XII ZB 289/14 (LS), NJW 2015, 349; OLG Köln, Beschluss vom 16. August 1985 – 6 W 55/85 (LS), GRUR 1986, 196 – Anwaltliche Versicherung II, Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 21. Juli 2020 – 6 W 65/20 –, veröffentlicht in juris, Rdnr. 3) und in diesem Fall auch ausreichend. Grundsätzlich darf von dem anwaltlich versicherten Vorbringen als zutreffend ausgegangen werden. Konkrete Anhaltspunkte, die es ausnahmsweise ausschließen, den geschilderten Sachverhalt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als zutreffend zu erachten (vgl. BGH a. a. O, XII ZB 289/14 (LS); BPatG, Beschluss vom 4. November 2019 – 1 ZA (pat) 2/19, BeckRS 2019, 31456 Rdnr. 14 - 16), sind hier nicht ersichtlich.

Die Vereinbarung einer stundenbasierten Abrechnung begründet einen solchen Ausnahmefall nicht. Denn eine solche Vereinbarung steht einer hier anwaltlich versicherten Abrechnung mindestens in Höhe der gesetzlichen Gebühren - die im Übrigen gemäß § 49b Abs. 1 Satz 1 BRAO auch nach anwaltlichem Berufsrecht grundsätzlich geboten ist, - nicht entgegen.

Soweit die Klägerinnen zu 2 und zu 4 den Abschluss einer Vergütungsvereinbarung lediglich mit Nichtwissen bestreiten, ist dies angesichts der gesetzlichen Regelung zum Erfordernis der Glaubhaftmachung gemäß § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO ohne Bedeutung (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 2. September 2019 – 5 Ni 44/16 (EP), GRUR-RS 2020, 12491, Rdnr. 16; BPatG, Beschluss vom 4. November 2019 – 1 ZA (pat) 2/19, veröffentlicht in juris, Rdnr. 18; BPatG, Beschluss vom 27. April 2023 – 5 Ni 44/16 (EP), veröffentlicht in juris, Rdnr. 17). Anhaltspunkte dafür, dass ein vereinbartes Stundenhonorar in diesem Einzelfall den anwaltlichen Versicherungen der Beklagtenseite zuwider je unterhalb der gesetzlichen Gebühren gelegen haben könnte, haben die Klägerinnen zu 2 und zu 4 nicht behauptet und sind auch sonst nicht ersichtlich.

4. Die Festsetzung der Patentanwaltsgebühren der Beklagten im Übrigen haben die Klägerinnen zu 2 und zu 4 in ihrer Erinnerungsbegründung jeweils weder dem Grunde noch der Höhe nach moniert. Sie geht von der oben zitierten Kostenentscheidung sowie einem Streitwert von 7.500.000 Euro aus und beruht dem Grunde und ihrer Höhe nach zutreffend auf § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100, 3104, 3206 und 3210 RVG. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf den angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2022 und die dort detailliert aufgeschlüsselten Kostenpositionen Bezug genommen.

5. Gleiches gilt für die dort gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7003 bis 7006 RVG zutreffend festgesetzten Reisekosten des Patentanwalts der Beklagten. Für die im einzelnen aufgeschlüsselten Übernachtungs-, Zug- und

Taxikosten, auf welche die die Klägerinnen zu 2 und zu 4 in ihrer Erinnerungsbegründung ebenfalls nicht näher eingegangen sind, hat die Beklagte jeweils zur Glaubhaftmachung geeignete und inhaltlich nachvollziehbare Belege zur Akte gereicht.

Demnach war die Erinnerung zurückzuweisen.

### III.

Die Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Schnurr

Altvater

Söchtig