



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 42/18

KoF 126/23

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent ...

hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung

hat der 6. Senat (Nichtigkeitsssenat) des Bundespatentgerichts am 25. Juni 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dr. Söchtig und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 22. Februar 2024 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem Gegenstandswert in Höhe von 9.538,87 Euro zu tragen.

Gründe:

I.

Mit ihrer Erinnerung wendet sich die Klägerin gegen die ihr im Rahmen der Kostenfestsetzung auferlegte Erstattung von Rechtsanwaltskosten im Nichtigkeitsberufungsverfahren für die Vertretung der zugleich patentanwaltlich vertretenen Beklagten.

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten deutschen Patents ... (Streitpatent). Mit Urteil vom 14. Juli 2021 hatte der Senat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt. Mit Urteil vom

17. Oktober 2023 hat der Bundesgerichtshof die hiergegen gerichtete Berufung auf Kosten der Klägerin als unzulässig verworfen. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wurde auf 375.000,00 Euro festgesetzt.

Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten vom 25. Oktober 2023 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Februar 2024 die von der Klägerin der Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 19.593,05 Euro festgesetzt und eine Verzinsung dieser Summe angeordnet. Im Rahmen ihrer Festsetzung hat sie Kosten des auf Beklagtenseite mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von insgesamt 9.538,87 € für erstattungsfähig erachtet.

Gegen den ihr am 27. Februar 2024 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 6. März 2024, eingegangen am selben Tag, im Umfang der festgesetzten Rechtsanwaltskosten Erinnerung eingelegt.

Sie hält eine Doppelvertretung im Nichtigkeitsberufungsverfahren für nicht veranlasst: Die Beklagte habe die Terminladung zur Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof am 4. August 2022 zu einem Zeitpunkt erhalten, zu dem über die Berufung im Verletzungsverfahren durch Urteil des Oberlandesgerichts München am selben Tag bereits abschließend entschieden gewesen sei. Im Nichtigkeitsberufungsverfahren habe zudem kein den Gegenstand des Verletzungsverfahrens betreffender Abstimmungsbedarf zwischen den patent- und rechtsanwaltlichen Vertretern der Beklagten bestanden. Wie durch den Bundesgerichtshof angekündigt, sei in der Berufungsinstanz nämlich nur über Zulässigkeitsfragen diskutiert worden.

Die Klägerin und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 22. Februar 2024 im Umfang der festgesetzten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts aufzuheben und die diesbezüglich festgesetzten Kosten i. H. v. 9.538,87 Euro nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie tritt der Erinnerung in der Sache entgegen und weist darauf hin, dass das parallele Verletzungsverfahren erst am 10. September 2022, nach Zugang einer Ladung im Berufungsnichtigkeitsverfahren am 2. August 2022, beendet gewesen sei.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat 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 auf die festgesetzten Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts beschränkte Erinnerung der Klägerin ist 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. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Denn die von der Beklagten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt im Nichtigkeitsberufungsverfahren angefallenen Kosten sind von der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluss vom 22. Februar 2024 zu Recht als notwendige Kosten nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO festgesetzt worden.

Nach § 84 Abs. 2 Satz 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.

Bei der Prüfung, ob die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt notwendig war, ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Zwar ist ein Patentanwalt nach seiner Ausbildung und dem Berufsbild seines Standes grundsätzlich befähigt, Patentnichtigkeitsverfahren auf dem ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebiet mit juristischem Sachverstand durchzuführen. Allerdings ist der Bundesgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patent-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren ständig zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts berufen. Wenn eine Partei sich der Mitwirkung eines Rechtsanwalts versichert, dient dies im Verfahren vor dem letztinstanzlich entscheidenden Bundesgerichtshof auch dann einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn zunächst (ex ante) keine rechtlich schwierigen oder besonders komplexe Rechtsfragen für das Nichtigkeitsberufungsverfahren erkennbar sind (vgl. BPatG München, Beschluss vom 15. Juni 2010 – 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 145).

So können die Kosten eines im Nichtigkeitsberufungsverfahren neben dem Patentanwalt mitwirkenden Rechtsanwalts auch dann als notwendig i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und somit als erstattungsfähig angesehen werden, wenn die Berufung wegen nicht rechtzeitiger Einreichung einer Begründung verworfen wird (vgl. BPatG München, Beschluss vom 18. Juni 2013 – 10 ZA (pat) 12/12,

BPatGE 54, 141-147, Rdnr. 24). Über die regelmäßig gebotene typisierende Betrachtungsweise hinaus belegt also auch der Gegenstand des Berufungsurteils vom 17. Oktober 2023 – X ZR 96/21, dass die Erfolgsaussichten im hiesigen Nichtigkeitsberufungsverfahren von Rechtsfragen prozessualer Natur abhängen, zu deren Beurteilung die Hinzuziehung eines mitwirkenden Rechtsanwalts in diesem konkreten Einzelfall zweckmäßig erschien.

Die Erinnerung war daher zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

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

Schnurr

Haupt

Söchtig