

**Bundespategericht**

**22.12.2008**

**1 ZA (pat) 13/08 (zu 4 Ni 23/05 (EU))**

## **Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II**

**Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Dies gilt auch dann, wenn sich die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Laufe des Verfahrens als vorrangiger Streitpunkt erweist.**

**PatG § 84 Abs. 2**

**RPfIG § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2**

**ZPO § 91 Abs. 1**

In der Patentnichtigkeitssache ...

betreffend das europäische Patent 0 605 387 (DE 34 86 481) (hier: Kostenfestsetzung)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespategerichts am 22. Dezember 2008 durch den Präsidenten Lutz, die Richterin Gabriele Schuster und den Richter Dipl.-Ing. Reinhardt beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 12. Februar 2008 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
- III. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.147,80 €.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Klägerin hat ihre gegen das europäische Patent 0 605 387 gerichtete Nichtigkeitsklage am 3. Januar 2006 zurückgenommen. Durch Beschluss vom 24. April 2006 hat ihr der damals zuständige 4. Senat des Bundespategerichts die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespategericht ist auf 350.000,-- € festgesetzt worden.

Während des Nichtigkeitsverfahrens war ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig.

Die Beklagte hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr und die Auslagenpauschale in Höhe von insgesamt 3.147,80 € beansprucht.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Februar 2008 hat die Rechtspflegerin des Bundespategerichts die der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 7.425,72 € festgesetzt. Die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts wurden dabei in Höhe von 3.147,80 € errechnet (§§ 13, 33, § 2, Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100, 7002 RVG).

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Klägerin, mit der sie nur die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Nach ihrer Auffassung hat in der vorliegenden Sache keinerlei Koordinierungsbedarf betreffend das Verletzungs- und das

Nichtigkeitsverfahren bestanden, da allein die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage diskutiert worden sei. Darüber hinaus seien die das Nichtigkeitsverfahren führenden Patentanwälte auch an dem Verletzungsverfahren beteiligt gewesen, so dass eine Koordinierung auch ohne Mitwirkung eines Rechtsanwalts sichergestellt gewesen sei.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den in dem angegriffenen Beschluss festgesetzten Betrag um die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu verringern.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält den Rechtsbehelf für sachlich unbegründet und beruft sich auf einen Koordinierungsbedarf zwischen dem Verletzungs- und dem Nichtigkeitsverfahren, der die Mitwirkung eines Rechtsanwalts notwendig mache.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die zulässige Erinnerung ist unbegründet (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPfIG).

Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind für die Kostenentscheidung im Nichtigkeitsverfahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten (§§ 91 ff. ZPO) entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert. Nach § 91 Abs. 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. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei.

1. In der Vergangenheit haben die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts überwiegend die Auffassung vertreten, dass die unterliegende Partei im Nichtigkeitsverfahren bei Doppelvertretung neben den Kosten des Patentanwalts grundsätzlich auch die eines im Verfahren mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten habe (vgl. BPatGE 31, 51; 31, 75; 33, 160; 46, 167; 47, 50; anders für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren BPatGE 45, 129). Diese Rechtsauffassung wurde auf eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 5 PatG bzw. - nach der Änderung durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23. Juli 2002 (BIPMZ 2002, 353) - auf § 143 Abs. 3 PatG gestützt. Nach § 143 Abs. 5 PatG waren bis 31. Dezember 2001 Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patentstreitverfahren mitwirkenden Patentanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Durch Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BIPMZ 2002, 14 ff.) ist seit 1. Januar 2002 die Begrenzung der Erstattungsfähigkeit weggefallen. Der mitwirkende Patentanwalt kann seitdem volle Gebührenerstattung verlangen.

2. Neuere Entscheidungen haben an dieser Rechtsprechung nicht mehr festgehalten und von einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen (BPatG Beschl. v. 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06; Beschl. v. 7. Dezember 2006, 4 ZA (pat) 33/06, vgl. auch BPatG Beschl. v. 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08 zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten des Nebenintervenienten [die Beschlüsse sind abrufbar über die Homepage des Bundespatentgerichts [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de) unter dem Stichwort "Entscheidungen"]; BPatG Beschl. v. 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, GRUR 2008, 735). Der Senat schließt sich dieser Auffassung an.

Gegen das Vorhandensein einer Regelungslücke und damit gegen eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG spricht die Systematik des Gesetzes. Die die Kosten und Kostenerstattung im

Nichtigkeitsverfahren regelnde Vorschrift des § 84 Abs. 2 PatG verweist nur auf die ZPO, nicht aber auf § 143 Abs. 3 PatG. Diese Vorschrift gilt im Patentstreitverfahren vor den Landgerichten, in dem sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 ZPO). Durch die Regelung soll ihnen die Hinzuziehung eines Patentanwalts, die zur technischen Unterstützung sinnvoll ist, erleichtert werden. Eine vergleichbare Gesetzeslage besteht im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen. § 143 Abs. 3 PatG gilt hier entsprechend (§ 102 Abs. 5 S. 1 bis 3 PatG).

Demgegenüber gibt es im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz keinen Vertretungszwang durch Rechts- oder Patentanwälte. In der Praxis wird das Verfahren häufig von einem Patentanwalt, der durch seine Ausbildung über Rechtskenntnisse und praktische Erfahrung bei Anwendung der Rechtskenntnisse verfügt (§ 16 Patentanwaltsausbildungs- und Prüfungsordnung) oder einem im gewerblichen Rechtsschutz erfahrenen Rechtsanwalt geführt. Die Zuziehung eines Anwalts der jeweils anderen Fakultät ist dabei nicht von vornherein zwingend. Es sind Fallgestaltungen denkbar, die keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten aufweisen und deshalb die Mitwirkung eines Rechtsanwalts entbehrlich machen. Dies zeigt der Sachverhalt, der dem Beschluss des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. August 2007 (GRUR 2008, 735) zugrunde liegt: Dort war in der Klageerwiderung auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und die Zukunft verzichtet und bestritten worden, dass man einen Anlass zur Klage gegeben habe; eine Abmahnung aus dem Patent sei nicht erfolgt. Es war nicht ersichtlich, warum die Beklagte allein für die Erklärung des Verzichts bzw. eines sofortigen Anerkenntnisses zusätzlich einen Rechtsanwalt benötigt haben sollte.

3. Nach alledem sind die gemäß § 91 Abs. 1 ZPO für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten zwar durch eine Prüfung im Einzelfall zu ermitteln. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.

Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31, der hier für "eine gewisse Großzügigkeit" eintritt).

Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts sowohl bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens (vgl. hierzu Senatsbeschl. v. 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, zur Veröffentlichung vorgesehen), als auch bei der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG Beschl. v. 7. Dezember 2006 - 4 ZA (pat) 33/06 a. a. O). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine erschöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechtsstreitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren beinhaltet in der Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits. Auch insofern ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von Patentanwalt und Rechts-

anwalt erforderlich und sinnvoll (anders der 3. Senat des BPatG a. a. O. für den Fall der Nebenintervention).

Durch den Umstand, dass die Parteien - wie hier - im Laufe des Verfahrens im Wesentlichen über die Zulässigkeit der Klage streiten, entfallen nicht von vornherein die dargelegten typischen Berührungspunkte zwischen den beiden Verfahren. Selbst wenn sich die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Laufe des Verfahrens als vorrangiger Streitpunkt erweist, müssen die Parteien damit rechnen, dass das Gericht die Klage für zulässig hält. Sie müssen deshalb für die Argumentation zur Begründetheit der Klage und für die damit verbundenen Möglichkeiten, das Nichtigkeitsverfahren und ggf. auch den Verletzungsprozess zu gestalten, gerüstet sein. Hierzu dürfen sie sich sachkundigen Beistands bedienen.

Vor diesem Hintergrund war die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren auf Seiten der Beklagten notwendig. Seine Kosten sind zu erstatten.

### III.

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

Lutz  
Schuster  
Reinhardt