

**Bundespategericht**

**29.1.2009**

**4 ZA (pat) 81/08 zu 4 Ni 43/05**

**Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren**

**Das Nichtigkeitsverfahren kennt keinen "mitwirkenden" Rechtsanwalt.**

**Bei Doppelvertretung gilt § 91 ZPO. Der Kostengläubiger hat die Notwendigkeit der Doppelvertretung im Einzelfall substantiiert nachzuweisen.**

**Aufgrund der Kompetenz der Patentanwälte kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Kosten für einen hinzugezogenen Rechtsanwalt immer dann notwendig sind, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig und die Koordination beider Verfahren erfolgen soll (z. B. Auswirkungen und Tragweite von Beschränkung, Vergleich).**

**Notwendig sind solche Kosten erst, wenn der Patentanwalt für bestimmte Rechtsfragen nicht zuständig ist und er die zuverlässige Beantwortung nicht auf einem gegenüber der Gebühr des Rechtsanwalts günstigerem Wege erhalten kann.**

**ZPO §§ 91 ff.**

In der Patentrichtigkeitssache...

betreffend das deutsche Patent 37 14 115 (hier: Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespategerichts am 29. Januar 2009 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die Richter Voit und Dipl.-Ing. Gottstein beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten vom 25. Juli 2008 gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 23. Juni 2008 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens beträgt 8402,50 €.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 23. Oktober 2007 hat die Klägerin die Kosten des Rechtsstreit zu tragen. Die Beklagte hat beim Bundespategericht Kostenfestsetzung beantragt. Sie hat für die 1. und 2. Instanz und für die Mitwirkung von Rechtsanwalt Dr. H... in der Berufungsinstanz einen Betrag von insgesamt 14.981,96 € geltend gemacht. In der Berufungsinstanz wurde die Beklagte von einem beim BGH zugelassenen Rechtsanwalt vertreten sowie von Rechtsanwalt Dr. H... als "mitwirkender Patentanwalt".

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. April 2008 hat die Rechtspflegerin des Bundespategerichts diese Gebühren in einer Gesamthöhe von 14.869,12 € festgesetzt.

Gegen den am 22. April 2008 zugestellten Beschluss richtete sich die am 29. April 2008 eingelegte Erinnerung der Klägerin, mit der sie die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts Dr. H. angreift. Die Rechtspflegerin wies die Beklagte darauf hin, dass die Kosten für Dr. H. erstattet worden seien, weil er im Berufungsschriftsatz als mitwirkender "Patentanwalt" vorgestellt worden sei. Deshalb sei beabsichtigt, der Erinnerung abzuwehren.

Mit Beschluss vom 23. Juni 2008 hat die Rechtspflegerin den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 14. April 2008 aufgehoben und die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 6.579,46 € festgesetzt. Dieser Betrag kommt dadurch zustande, dass die Kosten des in der Berufungsinstanz "mitwirkenden" Rechtsanwalts Dr. H. nicht mehr berücksichtigt worden sind. Zur Begründung ist ausgeführt, dass Dr. H. nicht Patentanwalt, sondern Rechtsanwalt sei und dass seine Kosten keine notwendigen im Sinne von § 91 ZPO seien.

Gegen diesen der Beklagten am 11. Juli 2008 zugestellten Beschluss hat sie am 25. Juli 2009 "sofortige Beschwerde" eingelegt mit dem Antrag, die Kosten des in der Berufungsinstanz mitwirkenden Rechtsanwalts antragsgemäß festzusetzen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Die Beklagte vertritt unter Berufung auf eine Entscheidung des erkennenden Senats den Standpunkt, dass die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts stets erstattungsfähig seien, wenn im Berufungsverfahren in einer Nichtigkeitssache die Parteien von einem Patentanwalt vertreten werden und ein paralleles Verletzungsverfahren anhängig sei. In diesem Fall sei der im Nichtigkeits-Berufungsverfahren mitwirkende Rechtsanwalt Dr. H. zugleich der Vertreter des entsprechenden Verletzungsverfahrens gewesen. In solchen Fällen sei es Aufgabe des Rechtsanwalts, die Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren mit dem Verletzungsverfahren zu koordinieren.

## II.

Die als "sofortige Beschwerde" bezeichnete Erinnerung ist zulässig aber unbegründet, denn die Kosten der Beklagten für den "mitwirkenden" Rechtsanwalt Dr. H. im Nichtigkeits-Berufungsverfahren sind als nicht notwendige auch nicht festsetzbar.

Es ist mittlerweile gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass eine entsprechende Anwendung der für Verfahren in Patentstreitsachen in § 143 Abs. 3 PatG geregelten Erstattungsfähigkeit von Gebühren und Auslagen des mitwirkenden Patentanwalts in Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht abzulehnen ist (u. a. BPatG 1 ZA (pat) 15/07; 2 ZA a. a. O.; 3 ZA a. a. O.; vgl. Benkard/Rogge, PatG 10. Aufl., § 84 Rdnr. 31). Vielmehr gilt § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Ein "mitwirkender" Rechtsanwalt ist für Nichtigkeitsverfahren nicht vorgesehen. Es kommt allenfalls eine Doppelvertretung in Betracht.

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. Bei der Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als zweckentsprechend ansehen durfte (BGH GRUR 2005, 271). Dabei sind die Parteien verpflichtet, die Kosten im Rahmen des Verständigen möglichst niedrig zu halten (Baumbach/Lauterbach, ZPO 64. Aufl. § 91 Rdnr. 29 m. w. N.). Demgemäß schränkt § 91 Abs. 2 Satz 2 ZPO die Erstattungspflicht dahin ein, dass die Kosten mehrerer (Rechts-)Anwälte nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen. Da im zur Entscheidung stehenden Fall sowohl der bestellte als auch der "mitwirkende" Vertreter Rechtsanwälte waren, ist die Erstattung ihrer beider Kosten auf die Kosten eines Rechtsanwalts begrenzt. Die Erstattung der Kosten des "mitwirkenden" Rechtsanwalts ist daher ausgeschlossen.

Die Beklagte hat auch nicht dargetan, dass die Beauftragung zweier Rechtsanwälte ausnahmsweise zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig war. Im Nichtigkeits-Berufungsver-

fahren besteht keine Verpflichtung, sich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten zu lassen (§ 111 Abs. 4 PatG), anders im Rechtsbeschwerdeverfahren (§ 102 Abs. 5 PatG). Nachdem der "mitwirkende" Rechtsanwalt Dr. H. die Beklagte bereits im Verletzungsverfahren vertreten hatte, ist weder ersichtlich noch vorgetragen, warum die Bestellung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Anwalts neben Dr. H. noch notwendig war. Es ist gerichtsbekannt, dass Dr. H. auch in Patent-Nichtigkeitsverfahren als Vertreter auftritt. Die Kostenbeschränkung des § 91 Abs. 2 Satz 2 PatG gilt im übrigen auch, wenn eine seltene Spezialmaterie zu bearbeiten ist (Thomas/Hüßstege ZPO, 28. Aufl. § 91 Rdnr. 24).

Eine Notwendigkeit der Doppelvertretung durch Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ist noch nicht dann gegeben, wenn eine Rechtsfrage durch den Patentanwalt nicht beantwortet werden kann. Zu prüfen ist vielmehr, ob der Patentanwalt aufgrund seiner Ausbildung und seiner Aufgaben befähigt ist, die erforderlichen Rechtskenntnisse zu erwerben. Für ihn gilt nichts anderes als für Rechtsanwälte, die gleichfalls die Verpflichtung haben, sich auch in abgelegene Rechtsgebiete einzuarbeiten, die nicht Gegenstand der Regelausbildung eines Rechtsanwalts sind. Schließlich wird vor Beauftragung eines Rechtsanwalts neben dem Patentanwalt zu prüfen sein, ob nicht der Patentanwalt durch Einholung eines Rechtsgutachtens die Rechtsfrage beantworten kann. Ist dies möglich, wird er zum Zwecke der Kostenminderung dazu verpflichtet sein, wenn dieses weniger Kosten verursacht als eine Gebühr eines zusätzlichen Rechtsanwalts.

Die Beklagte macht nun geltend, die Hinzuziehung von Dr. H. sei notwendig gewesen, da dieser als Vertreter im Verletzungsverfahren die Aufgabe hatte, das Verletzungsverfahren mit dem Nichtigkeitsverfahren zu koordinieren. Das Verhältnis des BGH-Rechtsanwalts zu Dr. H. sei daher so zu bewerten, wie "mitwirkender" Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt im Nichtigkeitsverfahren. In solchen Fällen sei anerkannt, auch die Kosten des mitwirkenden Anwalts gegen die unterlegene Partei festzusetzen, wenn - wie hier - neben dem Nichtigkeitsverfahren ein Patentverletzungsverfahren anhängig sei.

Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen. Dr. H., der von seinem Kollegen unzutreffenderweise als ("mitwirkender") Patentanwalt vorgestellt wurde, ist kein Patentanwalt. Allerdings hat er durch die Vertretung im Verletzungsverfahren detaillierte Kenntnisse des Verfahrens erworben. Diese hätte er als alleiniger Vertreter vor dem BGH einbringen können. Es hätte aber auch der beim BGH zugelassene Rechtsanwalt die entsprechenden Informationen von Dr. H. einholen können. Diese Tätigkeit wäre mit seinen Gebühren abgegolten.

Aber selbst wenn man unterstellt, dass eine Koordination von Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren notwendig ist, folgt daraus noch nicht die Notwendigkeit einer Doppelvertretung, denn die Koordination kann in der Regel von einem Anwalt, in der Regel einem Patentanwalt, geleistet werden. Notwendig ist die Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren nur dann, wenn bei Erhebung der Klage anwaltliche Leistungen zu erbringen sind, für die mangels entsprechender Ausbildung weder ein Patentanwalt allein noch ein Rechtsanwalt allein kompetent ist. Die pauschale Behauptung, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren seien abzustimmen, es sei die Tragweite etwaiger Beschränkungen des Patents oder von Einzelheiten eines Vergleich mit Erledigung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu verhandeln, lässt nicht erkennen, dass einem Patentanwalt die erforderliche Kompetenz dazu fehlt (vgl. BPatG 2 ZA a. a. O.; 3 ZA a. a. O. 1. September 2008; a. A. BPatG 1 ZA (pat) 15/07 v. 21. November 2008; 4 ZA 33/06).

Die Auffassung einer pauschalen Anerkennung der Kosten des im Nichtigkeitsverfahren "mitwirkenden" Rechtsanwalts bei Anhängigkeit eines parallelen Verletzungsverfahrens vermag der erkennende Senat nicht (mehr) zu teilen. Zum einen steht dies im Widerspruch zu der Erkenntnis aller Senate des BPatG, dass eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren ausgeschlossen ist, insbesondere deshalb, weil der Gesetzgeber unmissverständlich zu verstehen gegeben habe, dass die Kosten einer Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren regelmäßig nicht nötig, deren Notwendigkeit vielmehr nach § 91 ZPO im Einzelfall nachzuweisen seien. Da es die Regel ist, dass Nichtigkeits- und Verletzungsklage gleichzeitig anhängig sind,

fürhte die Anerkennung der Kosten des "mitwirkenden" Rechtsanwalts wieder zur pauschalen Anerkennung seiner Kosten ohne Nachweis der Notwendigkeit im Einzelfall.

Zum anderen berücksichtigt die pauschale Anerkennung der Kosten des "mitwirkenden" Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren nicht die vorzügliche Ausbildung der Patentanwälte. Neben ihrem abgeschlossenen naturwissenschaftlichen Studium werden sie auch im Recht, insbesondere im gewerblichen Rechtsschutz, u. a. Patentrecht, umfassend unterrichtet. Dazu gehört insbesondere auch das Lizenzvertrags- und Know-how-Vertragsrecht sowie das Verletzungsverfahren, insbesondere unter dem Aspekt des Schadensersatzes und seiner Berechnungsmöglichkeiten. Ihnen werden vornehmlich auch das Recht des Nichtigkeitsverfahrens 1. und 2. Instanz und des Verletzungsverfahrens vermittelt. So gehört zum Kenntnisstand z. B. der Inhalt des Lehrbuchs "Patentnichtigkeitsverfahren" (2. Aufl. 2005) von A. Keukenschrijver, Richter am Bundesgerichtshof. Der Inhalt des Lehrbuchs gibt seinen Unterricht am BPatG wider, den er jahrelang erteilte. Seine Nachfolger setzen dies fort. Auch die Ausbildungs- und Prüfungsordnung gibt einen Überblick über den breit gefächerten Lernstoff (§§ 6, 7, 8 PatanWO; §§ 6-8; §§ 16, 19, 19b, 20, 22, 23, 24 APrO). Bei dieser Sachlage sind es gerade die Patentanwälte, die wegen ihrer technischen und auf den gewerblichen Rechtsschutz, insbes., Patentrecht, spezialisierten juristischen Fachkenntnisse bestens geschult sind, um in aller Regel die Tragweite einer etwaigen Beschränkung des Patents auf das Verletzungsverfahren, die Bedingungen eines Vergleichs, seine Auswirkungen auf das parallele Verletzungsverfahren und auf etwaige parallele weitere Schutzrechte umfassend und kompetent beurteilen zu können. Selbstverständlich sind Fälle denkbar, in denen ausnahmsweise eine rechtliche Mitwirkung durch einen Rechtsanwalt notwendig sein kann, die eine Doppelvertretung als notwendig erscheinen lässt. Ein solcher Fall ist aber hier weder ersichtlich noch vorgetragen.

Ein pauschales Anerkenntnis der Kosten für den "mitwirkenden" Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren bei parallelem Verletzungsverfahren führte überdies zu dem unzutreffenden Vorurteil, dass Patentanwälte im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig der Mitwirkung eines Rechtsanwalts bedürften. Diese Infragestellung ihrer umfassenden Kompetenz könnte ein unverdientes Hindernis auf dem Weg zum selbständigen und unverzichtbaren Vertretungsrecht vor europäischen Gerichten sein.

Ein Mandant mag zwar in bedeutenden Fällen gut beraten sein, ein Nichtigkeitsverfahren von mehreren Patent- und/oder Rechtsanwälten betreuen zu lassen, auch wenn ein einziger Patentanwalt über die notwendige Kompetenz verfügt. Hier geht es aber nur darum, das Haftungsrisiko für schuldhafte Versäumnisse zu begrenzen. Ein "errare humanum est" macht eine doppelte Vertretung nicht zur notwendigen im Sinne von § 91 ZPO.

### III.

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

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

Winkler  
Voit  
Gottstein