



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 7/21

vom

7. November 2023

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren II

PatG § 84 Abs. 2 Satz 2; ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1

- a) Die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent lässt bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist.
- b) Nichts anderes gilt für die Hinterlegung einer Schutzschrift durch den Nichtigkeitskläger und eine gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers gestellte Strafanzeige wegen Patentverletzung (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren I).

BGH, Beschluss vom 7. November 2023 - X ZB 7/21 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2023:071123BXZB7.21.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. November 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 25. August 2021 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines
im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts.

2 Das Patentgericht hat das angegriffene Patent für nichtig erklärt und der
Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

3 Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Rechtspflegerin die Kosten für
den mitwirkenden Rechtsanwalt (9.927,50 Euro) unberücksichtigt gelassen. Die
hiergegen gerichtete Erinnerung der Klägerin hat das Patentgericht zurückgewie-
sen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Patentgericht zugelassenen
Rechtsbeschwerde.

4 II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde gegen den
Beschluss des Patentgerichts über die Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung
ist gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO kraft Zulassung
statthaft (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196,
52 = GRUR 2013, 427 Rn. 5 ff. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfah-
ren I).

5 III. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Das Patentgericht hat
die Kosten für die Zuziehung eines Rechtsanwalts im Streitfall zu Recht als nicht
erstattungsfähig angesehen.

6 1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen auf fol-
gende Erwägungen gestützt:

7 Die Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren durch einen Patent- und
einen Rechtsanwalt sei nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechts-
verfolgung oder -verteidigung notwendig anzusehen. Dass die Beklagte eine ge-
richtliche Inanspruchnahme der Klägerin aus dem angegriffenen Patent ange-
kündigt habe, reiche hierfür nicht aus. Auch wenn in bestimmten Situationen,

etwa nach einer Berechtigungsanfrage, dieselben Fragen auftreten könnten, die in einem späteren Verletzungsverfahren zu prüfen seien und Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Vorbereitung eines (etwaigen) Nichtigkeitsverfahrens begründen könnten, sei dies mit der Konstellation von parallel anhängigen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, in der die Rechtsprechung die Erforderlichkeit einer Doppelvertretung auf Grundlage einer typisierenden Betrachtung anerkenne, nicht zu vergleichen. Ob es zu parallelen Verfahren komme, die ein Abstimmen zwischen patent- und rechtsanwaltlichem Vertreter für ein möglichst konsistentes Vorgehen in beiden Verfahren notwendig mache, sei noch offen.

8 Der Umstand, dass die Beklagte gegen Mitarbeiter der Klägerin Strafanzeige wegen Verletzung des angegriffenen Patents gestellt habe, rechtfertige kein anderes Ergebnis.

9 2. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren stand.

10 a) Im Nichtigkeitsverfahren neben einem Patentanwalt einen Rechtsanwalt zu beauftragen, ist nicht schlechthin als notwendige Maßnahme der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen. Vielmehr müssen zusätzliche Umstände vorliegen, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt.

11 Wie der Senat bereits entschieden und das Patentgericht zu Recht angenommen hat, ist hierbei grundsätzlich eine typisierende Betrachtung geboten. Danach sind die Kosten einer bestimmten Maßnahme grundsätzlich erstattungsfähig, wenn bestimmte Umstände vorliegen, die typischerweise den Schluss zulassen, dass diese Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

12 Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver-

teidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist. Dies beruht auf dem in aller Regel vorliegenden Interesse der Partei, ihr Vorbringen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12, BGHZ 196, 52 = GRUR 2013, 427 Rn. 25 f. - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren I).

13 b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde lässt die Ankündigung einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patent bei typisierender Betrachtung noch nicht die Schlussfolgerung zu, dass eine Doppelvertretung durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren notwendig ist.

14 Anders als bei einem anhängigen Verletzungsprozess mit Vertretungszwang nach § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO besteht im Falle einer Berechtigungsanfrage oder von Vergleichsverhandlungen keine Pflicht zur Vertretung durch einen Rechtsanwalt, die einen Abstimmungsbedarf begründet.

15 Ein Abstimmungsbedarf ergibt sich auch nicht daraus, dass es später zu einem Verletzungsrechtsstreit kommen könnte. Äußerungen, die im Vorfeld eines Rechtsstreits ausgetauscht werden, haben im späteren Rechtsstreit in aller Regel keine bindende oder beschränkende Wirkung, selbst wenn sie dort als Vorkorrespondenz eingeführt werden.

16 c) Für die Hinterlegung einer Schutzschrift gilt nichts anderes.

17 Eine Schutzschrift muss nicht notwendig durch einen Rechtsanwalt eingereicht werden. Sie erfolgt zudem ebenfalls im Vorfeld eines möglichen Gerichts-

verfahrens und führt typischerweise nicht zur Bindung in einem späteren Verfahren, dessen konkreter Gegenstand und konkreten Argumentationslinien noch offen sind.

18 d) Eine wegen Patentverletzung gestellte Strafanzeige gegen Mitarbeiter des Nichtigkeitsklägers begründet ebenfalls keinen Tatbestand, der typischerweise die Notwendigkeit einer Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren begründet.

19 Der Rechtsbestand des Patents ist zwar Grundlage für eine Strafbarkeit nach § 142 PatG. Daraus ergibt sich aber kein Abstimmungsbedarf zwischen einem Rechtsanwalt, der die Interessen der Anzeigegegner wahrnimmt, und dem mit der Vertretung im Nichtigkeitsverfahren betrauten Patentanwalt. Insbesondere kann nicht typischerweise angenommen werden, dass ein strafrechtliches Verfahren und ein Nichtigkeitsverfahren parallel betrieben werden und eine Entscheidung im Strafverfahren vor Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens ergeht.

20 e) Sonstige Umstände, die eine Doppelvertretung im Streitfall als notwendig erscheinen lassen könnten, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Die von ihr angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts betreffen Sachverhaltskonstellationen, die im Streitfall nicht vorliegen.

21 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.08.2021 - 1 Ni 6/18 (KoF 87/20) -