



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 12/12

vom

21. Januar 2013

in dem Kostenfestsetzungsverfahren

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Klägerin wird der Beschluss des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2012 aufgehoben, soweit darin zu ihrem Nachteil entschieden wurde.

Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. Januar 2012 abgeändert. Die Beklagte hat an die Klägerin über den im Kostenfestsetzungsbeschluss festgesetzten Betrag hinaus weitere 8.018,69 Euro nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26. September 2011 zu erstatten.

Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungs- und des Rechtsbeschwerdeverfahrens.

Gründe:

- 1 I. Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts.
- 2 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Im Kostenfestset-

zungsverfahren hat die Rechtspflegerin die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt (8.018,69 Euro) unberücksichtigt gelassen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Klägerin hat das Patentgericht zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Klägerin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

3 II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist zulässig und begründet.

4 1. Zu Recht hat das Patentgericht die Rechtsbeschwerde als statthaft angesehen.

5 Wie der Senat mittlerweile an anderer Stelle entschieden und näher begründet hat, unterliegen Beschlüsse des Patentgerichts, mit denen über eine Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung entschieden wird, der Rechtsbeschwerde gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; zur Veröffentlichung bestimmt).

6 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt im Streitfall erstattungsfähig.

7 Wie der Senat in dem angeführten Beschluss vom 18. Dezember 2012 ebenfalls entschieden und näher begründet hat, ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt im Patentnichtigkeitsverfahren typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 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. Diese Voraussetzung ist im Streitfall erfüllt. Die geltend gemachten Kosten für den auf Seiten der Klägerin mitwir-

kenden Rechtsanwalt, deren Höhe nicht in Streit steht, sind deshalb antragsgemäß festzusetzen.

8 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.06.2012 - 4 ZA(pat) 14/12