



# BUNDESPATENTGERICHT

5 ZA (pat) 4/16  
zu 5 Ni 3/13 (EP)  
KoF 70/15

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richterin Martens und den Richter Dipl.-Ing. Univ. Hoffmann

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. November 2015 dahingehend abgeändert, dass die geltend gemachten Übersetzungskosten in voller Höhe anzusetzen sind, so dass über die bereits berücksichtigten Kosten von 820,-- Euro hinaus ein weiterer Betrag von 530,-- Euro erstattungsfähig ist.
2. Im Übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.
4. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 39.393,21 Euro.

## **Gründe**

### **I.**

Mit rechtskräftigem Urteil vom 29. April 2015 hatte der Senat u. a. die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten auferlegt. Der Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens ist durch Beschluss vom gleichen Tag auf 10.000.000,-- Euro festgesetzt worden.

Dem Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin vom 18. Mai 2015 hat die Beklagte insoweit widersprochen, als sie die geltend gemachten Kosten für die Teilnahme des mitwirkenden Rechtsanwalts Dr. M... an der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2015 (1,2 Terminsgebühr, Tage- und Abwesenheitsgeld sowie Reisekosten) für nicht erstattungsfähig hält. Sie tritt darüber hinaus der Höhe der beanspruchten Übersetzungskosten entgegen. Auch insoweit sei dem Notwendigkeitserfordernis und dem Gebot der sparsamen Prozessführung nicht Rechnung getragen.

Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss vom 13. November 2015 die der Klägerin von der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 212.401,85 Euro festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Klägerin zurückgewiesen.

Bezüglich der Kosten des Rechtsanwalts hat sie zugunsten der Klägerin, die in der mündlichen Verhandlung auch durch einen Patentanwalt vertreten war, lediglich eine 1,3 Verfahrensgebühr sowie die Postpauschale von 20 Euro als erstattungsfähig angesehen, da zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren das parallele Verletzungsverfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen war und somit und auch im Übrigen keine Notwendigkeit für eine Doppelvertretung durch einen Rechts- und Patentanwalt bestand.

Bezüglich der von der Klägerin in Auftrag gegebenen Übersetzung der als Entgegnung NK 21 eingereichten japanischen Druckschrift hat die Rechtspflegerin nicht die geltend gemachten Kosten in Höhe von 1.350,-- Euro sondern einen Teilbetrag von 820,-- Euro anerkannt, der sich als Durchschnittswert aus von der

Rechtspflegerin ermittelten üblichen Kosten anerkannter Übersetzungsdienste für eine Übersetzung vom Japanischen ins Deutsche errechnet.

Die fiktiven Kosten für einen Flug des Patentanwalts in der Economy-Class, der in der Business-Class angereist war, hat sie statt mit von der Klägerin angegebenen 679,75 Euro mit 503,99 Euro angesetzt und zwar aufgrund einer am 26. Mai 2015 durchgeführten Internet-Recherche bezüglich des Economy-Flex-Tarifs der Luft-hansa für den Flug Hamburg nach München und zurück sowie unter Berücksichtigung der aus anderen Verfahren bekannten Flugkosten.

Gegen diesen Beschluss, der der Klägerin am 7. Dezember 2016 zugestellt wurde, richtet sich deren Erinnerung vom 21. Dezember 2016, eingegangen am selben Tag.

Die Klägerin wendet sich gegen die Nichtberücksichtigung der Terminsgebühr und der Reisekosten ihres Rechtsanwalts mit der Begründung, die Notwendigkeit einer Doppelvertretung habe trotz des unstreitig im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsrechtsstreits aus dem Streitpatent bestanden. Sie trägt hierzu vor, es hätten über den Regelfall im Nichtigkeitsverfahren hinausgehende besondere rechtliche Fragestellungen vorgelegen. Im Hinblick auf mögliche Beschränkungen des Streitpatents in der mündlichen Verhandlung hätte stets der frühere Vortrag zur Auslegung im Verletzungsstreit analysiert werden müssen. Es müsse berücksichtigt werden, dass das Streitpatent nur eines von einer Vielzahl von Patenten der Beklagten gewesen sei, die gegen die Klägerin geltend gemacht worden seien. Auch nach Abschluss des Verletzungsstreits hätten die Verletzungsvorwürfe weiter im Raum gestanden, so dass die Klägerin jederzeit damit habe rechnen müssen, dass die Beklagte weitere Verletzungsverfahren anhängig machen würde. Somit habe es einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Nichtigkeitsverfahren entsprochen, beide Vertreter heranzuziehen, die bereits im Verletzungsverfahren für die Klägerin tätig geworden sind. Auch für die Beklagte und die Klägerin im hinzuerbundenen Nichtigkeitsverfahren 5 Ni 6/13 (EP) hätten jeweils zusätzlich ein Rechtsanwalt an der

mündlichen Verhandlung teilgenommen. Die Beteiligung eines Rechtsanwalts sei auch im Hinblick auf mögliche Vergleichsgespräche zwischen den Parteien erforderlich und sinnvoll gewesen. Somit stünden dem Rechtsanwalt der Klägerin sowohl die Terminsgebühr als auch die Reisekosten zu.

Die Erinnerung richtet sich darüber hinaus gegen die nur teilweise berücksichtigten Flugkosten des Patentanwalts. Die Klägerin wendet sich gegen deren fiktive Berechnung, nachdem ihr Patentanwalt tatsächlich Business-Class geflogen war, und führt aus, sie mache nur die am Reisetag von der Lufthansa verlangten Kosten für ein Economy-Flex Ticket geltend, so dass es dahinstehen könne, ob die Flugkosten an anderen Tagen geringer waren als am Reisetag. Auf die Erfahrung der Rechtspflegerin aus anderen Verfahren komme es nicht an. Der Aufforderung der Rechtspflegerin vom 11. Januar 2016, die Flugkosten für einen Economy-Flex-Flug von Hamburg nach München und zurück in geeigneter Weise nachzuweisen, ist die Klägerin durch die Vorlage des E-Mail-Verkehrs zwischen der Assistentin des Patentanwalts und dem beauftragten Reisebüro nachgekommen, aus dem hervorgeht, dass „...der Y-Tarif (Economy Flex) bei 623,28 Euro für die Strecke Hamburg – München/ München – Hamburg (liegt)“.

Mit der Erinnerung greift die Klägerin auch die nur teilweise erstatteten Übersetzungskosten an, die sie in voller Höhe für erstattungsfähig hält, da der ausgewiesene Rechnungsbetrag in Höhe von 1.350,00 Euro für die Rechtsverfolgung der Klägerin notwendig gewesen sei. Es sei von einer besonderen Erschwerung der Übersetzung auszugehen, da im zu übersetzenden Text häufig Fachausdrücke verwendet werden und weil es sich um eine in Deutschland besonders selten vorkommende Fremdsprache handele. Ein technisch und sprachlich höherer Schwierigkeitsgrad sei kaum denkbar, so dass die entstandenen Kosten der Höhe nach gerechtfertigt seien. Die Recherche der Rechtspflegerin sei nicht geeignet, die Erforderlichkeit der geltend gemachten Übersetzungskosten im Sinne des § 91 ZPO zu widerlegen. So sei unklar, wie recherchiert worden sei und ob die genann-

ten Anbieter die Übersetzung tatsächlich zu den genannten Preisen erbracht hätten.

Die Klägerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss zum Aktenzeichen KoF 70/15 (5 Ni 3/13 (EP) vom 1. Dezember 2015 dahingehend abzuändern, dass

1. die von der Beklagten zu erstattende Terminsgebühr des Rechtsanwalts auf 37.795,20 Euro festgesetzt wird,
2. die Reisekosten des Rechtsanwalts mit 892,25 Euro festgesetzt werden,
3. die Flugkosten des Patentanwalts mit 679,75 Euro festgesetzt werden,
4. die Übersetzungskosten mit 1.350,00 Euro festgesetzt werden.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung der Klägerin zurückzuweisen und ihr die Kosten des Erinnerungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in jeder Hinsicht entgegen und hält die Erinnerung für unbegründet.

Die Rechtspflegerin hat mit Schreiben an die Parteien vom 27. April 2016 der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

1. Nach Abgabe des technischen Fachgebiets (H04 N) mit Ablauf des Jahres 2015 besteht die Zuständigkeit des 5. Senats (Nichtigkeitssenat) im Erinnerungsverfahren fort (vgl. Abschnitt E. I. 4.c) der Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts für das Geschäftsjahr 2016). Der dem Senat für diesen Fall zugewiesene technische Richter ergibt sich aus der geltenden internen Geschäftsverteilung des 17. Senats (Technischer Beschwerdesenat).

2. Die zulässige Erinnerung der Klägerin (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 104 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG) hat bezüglich der Erstattung der Übersetzungskosten Erfolg; diese sind in voller Höhe anzuerkennen. Im Übrigen ist die Erinnerung unbegründet und daher zurückzuweisen. Insoweit hat die Rechtspflegerin mit zutreffender Begründung die Höhe der Vergütung des Rechtsanwalts der Klägerin im Nichtigkeitsverfahren bestimmt. Gleiches gilt für die Höhe der fiktiven Flugkosten ihres Patentanwalts.

### a) Übersetzungskosten:

Die Kosten für die von der Klägerin in Auftrag gegebene Übersetzung der als Anlage NK21 im Verfahren befindlichen japanischen Druckschrift in die deutsche Sprache sind in voller Höhe zu berücksichtigen, da sie als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzusehen sind (§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO) und dem Gebot der sparsamen Prozessführung noch genügen.

Zu der als Anlage KF3 vorgelegten, zunächst nicht weiter spezifizierten Rechnung der Firma V... hat die Klägerin im Laufe des Verfahrens ergänzend ausgeführt, die Übersetzung enthalte 17.540 Zeichen; das entspräche 350,8 Zeilen bei einer Zeilenlänge von 50 Zeichen. Dieser Vortrag ist nicht bestritten worden und erscheint dem Senat nicht unplausibel. Ausgehend von dieser Zeilenanzahl hat die Rechtspflegerin auf der Grundlage des von ihr im Internet ermittelten Angebots der Firma L... (vgl. Seite 8 des angefochtenen Beschlusses) für eine Übersetzung aus dem Japanischen bei einem Zeilenhonorar von

2,75 Euro Übersetzungskosten von 964,70 Euro errechnet. Dieser Betrag dürfte jedoch deutlich unter den marktüblichen durchschnittlichen Kosten liegen, die Privatpersonen oder Unternehmen bei Beauftragung eines kommerziellen Anbieters mit der Übersetzung eines japanischen Patentdokuments mit vergleichbarem Schwierigkeitsgrad in die deutsche Sprache tatsächlich zu entrichten haben. Zu dieser Wertung gelangt der Senat nicht zuletzt unter Berücksichtigung des Regelungszwecks des JVEG und der darin enthaltenen Grundsätze für die Berechnung eines Übersetzerhonorars. Zwar findet das JVEG für den vorliegenden Fall keine Anwendung, da es nach § 1 ZVEG lediglich die Vergütung bzw. Entschädigung der von staatlichen Stellen, insbesondere von Gerichten, herangezogenen Personen regelt, zu denen auch Übersetzer gehören (§ 11 JVEG). Den danach Berechtigten soll ein angemessener finanzieller Ausgleich für ihre Inanspruchnahme durch den Staat zukommen. Gerade die Gerichte sind bei der Höhe der Vergütung auch von Übersetzern gehalten, den Kostenschuldner nicht allzu zu belasten (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 42. Auflage, JVEG Grundz., Rn. 1ff.). Wenn das JVEG in § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 ein nach dem objektiven Schwierigkeitsgrad der Übersetzung gestaffeltes Zeilenhonorar zulässt, spricht nichts dagegen, diese Maßstäbe auch für die Beurteilung der Angemessenheit einer Honorarrechnung heranzuziehen, die einer Prozesspartei infolge der Beauftragung eines Dienstleisters mit einer für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung erforderlichen Übersetzung gestellt wird. Der Senat bewertet die Übersetzung des als Anlage NK 21 vorgelegten japanischen Patentdokuments ins Deutsche mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, wobei es auf die fachlich exakte Wiedergabe einschlägiger Begriffe und deren Abgrenzung untereinander besonders ankommt, die sich in einem erhöhten Sorgfaltsmaßstab verbunden auch mit einem entsprechend größeren zeitlichen Aufwand niederschlägt. Die Annahme eines entsprechend § 11 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz vorgesehenen Zeilenhonorar von 4 Euro erscheint dem Senat im vorliegenden Fall daher vergleichsweise nicht unangemessen. Diesen Betrag überschreitet die vorgelegte Rechnung unstreitig jedoch nicht. Daher ist diese Rechnung in voller Höhe erstattungsfähig.



b) Terminsgebühr und Reisekosten des Rechtsanwalts:

Die Erinnerung der Klägerin in Punkt 1 und 2 ist zurückzuweisen, da es sich insoweit nicht um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO handelt. Als notwendig werden nur die Kosten für solche Handlungen angesehen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 91 Rn. 9).

Im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung war unstreitig der parallel geführte Verletzungsrechtsstreit längere Zeit abgeschlossen, so dass kein Grund mehr für die Erstattung von Kosten der Doppelvertretung durch einen Rechts- und Patentanwalt bestand, wie die Rechtspflegerin zutreffend dargelegt hat. Genau dieser Sachverhalt hat zur Grundsatzentscheidung „Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren“ des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 18. Dezember 2012 – X ZB 11/12) geführt, nach der ein Abstimmungsbedarf zwischen Rechts- und Patentanwalt nicht mehr besteht, wenn die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits beendet ist. Der Senat schließt sich dieser Rechtsprechung unter Bezugnahme auf die Begründung der Entscheidung an.

Soweit die Klägerin im vorliegenden Verfahren über den Regelfall hinausgehende besondere rechtliche Fragestellungen zu erkennen meint, folgt ihr der Senat nicht. Dass sich die Nichtigkeitsklägerin auf eine beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch die Nichtigkeitsbeklagte einstellen muss, ist ebenso wenig eine besondere Konstellation dieses Rechtsstreits wie es ungewöhnlich ist, dass zwischen den Parteien Angriffe aus mehrere Schutzrechten geführt werden. Auch im Hinblick auf mögliche Vergleichsgespräche ist die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise nicht erforderlich, schon weil die Abklärung der Voraussetzungen für eine mögliche Einigung zwischen den Parteien zum regelmäßigen Beratungsumfang durch einen Patentanwalts gehört.

Die Kosten für die Teilnahme des Rechtsanwalts an der mündlichen Verhandlung vom 29. April 2015 sind daher unter keinem rechtlich relevanten Gesichtspunkt als erstattungsfähig anzusehen.

c) Flugkosten des Patentanwalts:

Auch insoweit hat der angefochtene Beschluss Bestand. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Rechtspflegerin geltend gemachte Flugkosten, deren Höhe vom Antragsteller nicht belegt ist, überprüft und bei der Festsetzung auf übliche durchschnittliche Kosten für einen Flug mit Lufthansa im Economy-Flex Tarif für die in Anspruch genommene Strecke unter Einbeziehung entsprechender Erfahrungswerte aus weiteren Kostenfestsetzungsverfahren zurückgreift. Die von ihr vorgenommene fiktive Berechnung des erstattungsfähigen Kostenanteils aufgrund von Durchschnittswerten, die im zeitlich vertretbaren Rahmen (Stichtag: 26. Mai 2015) zum tatsächlich vom Patentanwalt angetretenen Business-Flug am 28. April 2015 stehen, begegnet ebenfalls keinen durchgreifenden Bedenken.

Dies gilt auch vor dem Hintergrund der nach Einlegung der Erinnerung auf Aufforderung der Rechtspflegerin, die Klägerin möge die Kosten des Economy-Fluges von Hamburg nach München und zurück in geeigneter Weise nachweisen, vorgelegten E-Mail-Korrespondenz zwischen der Assistentin des Patentanwalts und dem beauftragten Reisebüro, der zu entnehmen ist, dass „...der Y-Tarif (Economy Flex) bei 623,28 Euro für die Strecke Hamburg – München/ München – Hamburg (liegt)“. Der mitgeteilte Preis widerspricht zum einen der Angabe der Klägerin im Kostenfestsetzungsantrag, der Economy-Tarif am 28. April 2015 hätte 679,75 Euro gekostet. Laut Vermerk in den Akten (Bl. 152 R) über ein am 22. April 2016 geführtes Telefongespräch mit dem Reisebüro handelt es sich auf Nachfrage der Rechtspflegerin bei den 623,28 Euro auch nicht um den Preis am tatsächlichen Anreisetag, sondern um einen aktuellen Wert, auf den nur Zugriff bestehe, nicht aber auf Flugpreise, die in der Vergangenheit maßgeblich waren.

Infolgedessen entspricht der von der Rechtspflegerin im angefochtenen Beschluss als erstattungsfähig ermittelte Betrag von 503,99 Euro am wahrscheinlichsten den tatsächlich für einen Lufthansa-Flug im Economy-Flex-Tarif am Anreisetag aufzuwendenden Kosten.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Da die Klägerin im Verhältnis zum Umfang der eingelegten Erinnerung nur zu einem geringen Prozentsatz obsiegt hat, fallen ihr die Kosten des Rechtsmittels insgesamt zur Last (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

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

Voit

Martens

Hoffmann

Fa