



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 10/15 (EP)

KoF 42/18

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Dezember 2019 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Friehe sowie der Richter Jacobi und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerinnen zu 1.) und 2.) gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 13. August 2019 (6 Ni 10/15 (EP) verb. mit 6 Ni 57/16 (EP) KoF 42/18) wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens haben die Klägerinnen zu 1.) und 2.) jeweils zur Hälfte zu tragen.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 104,32 € festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

1. Der Senat hat der Nichtigkeitsklage durch rechtskräftiges Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung vom 6. Oktober 2017 teilweise stattgegeben und die Kosten des Rechtsstreits zu jeweils 3/10 den Klägerinnen zu 1.), 2.) und 3.) und zu 1/10 der Beklagten auferlegt.

Die Klägerinnen zu 1.) und 2.) haben mit Schriftsatz vom 13. April 2018 Kostenfestsetzung beantragt und ihren Antrag mit Schriftsatz vom 24. Juli 2019 u.a. dahingehend modifiziert, dass zwar weiterhin Kosten für den Rückflug ihres Rechtsanwalts nach dem Termin zur mündlichen Verhandlung von München nach Berlin in Höhe der gebuchten Business-Class als die kostengünstigste geltend gemacht würden, hilfsweise aber die Kosten für einen Flug in der Economy-Class in Höhe von 154,44 € entsprechend Hinflug.

Mit Beschluss vom 13. August 2019 hat die Rechtspflegerin des Senats unter Einbeziehung der Kostenerstattungsanträge der Klägerin zu 3.) sowie der Beklagten und unter Zugrundelegung des vom Senat festgesetzten Streitwerts für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Höhe von 2.000.000 € die Kosten festgesetzt und zu Lasten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) einen Kostenerstattungsanspruch der Beklagten in Höhe von jeweils 12.065,40 € festgesetzt. Auf Seiten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) hat die Rechtspflegerin die für ihren Rechtsanwalt geltend gemachten Rückflugkosten vom Termin zur mündlichen Verhandlung am 6. Oktober 2017 von München nach Berlin in der Business-Class nicht in Höhe geltend gemachter 457,57 € als erstattungsfähig anerkannt, sondern nur einen Betrag in Höhe von 216,81 €. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für einen Kurzstreckenflug seien nur die Kosten der Economy Class erstattungsfähig. Es hätte einem kostenbewussten Verhalten entsprochen, auch einen Rückflug zum Economy-Flex-Tarif zu buchen. Auch dann wäre unabhängig vom Ende der mündlichen Verhandlung eine

preisgünstige Umbuchung möglich gewesen. Erstattungsfähig seien die fiktiven Kosten bei einer Rückreise mit der Bahn in der 1. Klasse in Höhe des Nettobetrags von 258 € (= 216,81 €).

Die erstattungsfähigen Kosten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) des Rechtsanwalts hat die Rechtspflegerin wie folgt ermittelt:

**Kosten des Rechtsanwalts**

1)	1,3 Verfahrensgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100 RVG (Wert: 2.000.000,- €)	€	10.026,90
2)	0,3 Erhöhungsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 1008 RVG	€	2.313,90
3)	1,2 Terminsgebühr gemäß a. a. O., § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3104 RVG	€	9.255,60
4)	Pauschsatz für Post- und Telekommunikations- dienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7002 RVG	€	20,00
5)	Reisekosten des Vertreters zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 6.10.2017 in München gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 7003 bis 7006 RVG		

- Flugkosten Berlin – München	€	154,99	
- Flugkosten München – Berlin	€	216,81	
- Übernachtungskosten	€	167,29	
- Taxikosten (teilweise 1/2)	€	69,61	
- Tagegeld	€	140,00	
	€	748,70	€ 748,70

**Summe:** € 22.365,10

Den Kostenerstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerinnen zu 1.) und 2.) in Höhe von jeweils 12.065,40 € hat die Rechtspflegerin wie folgt ermittelt:

**Zusammenstellung und Quotelung der außergerichtlichen Kosten:**

**Kosten der Klägerinnen 1 und 2:**

Kosten des Rechtsanwalts	€	22.365,10
Kosten des Patentanwalts	€	22.210,67
<b>Summe:</b>	€	<b>44.575,77</b>

**Kosten der Klägerin 3:**

Kosten des Patentanwalts	€	19.302,50
Kosten des Rechtsanwalts	€	20.297,73
<b>Summe:</b>	€	<b>39.600,23</b>

**Kosten der Beklagten:**

Kosten des Patentanwalts	€	20.288,02
Kosten des Rechtsanwalts	€	10.046,90
<b>Summe:</b>	€	<b>30.334,92</b>

**Quotelung der Kosten:**

Kosten der Klägerin 1 (Hälfte der Kosten)	€	22.287,88
Kosten der Klägerin 2 (Hälfte der Kosten)	€	22.287,89
Kosten der Klägerin 3	€	39.600,23
Kosten der Beklagten	€	30.334,92
<b>Gesamtkosten:</b>	€	<b>114.510,92</b>

Die Klägerin 1 trägt hiervon 3/10:	€	34.353,28
Ihre eigenen Kosten betragen:	€	22.287,88
Sie hat der Beklagten somit zu erstatten:	€	<b>12.065,40</b>

Die Klägerin 2 trägt hiervon 3/10:	€	34.353,29
Ihre eigenen Kosten betragen:	€	22.287,89
Sie hat der Beklagten somit zu erstatten:	€	<b>12.065,40</b>

3. Gegen diesen, ihren Verfahrensbevollmächtigten am 10. September 2019 zugestellten, Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Klägerinnen zu 1.) und 2.), die am 18. September 2019 bei Gericht eingegangen ist. Sie wenden sich gegen die teilweise Nichtberücksichtigung der Flugkosten ihres Rechtsanwalts für den 6. Oktober 2017. Die Flugkosten in der Business-Class seien zu berücksichtigen, da eine Reservierung für einen Rückflug am Abend des 6. Oktober 2017 zu einem günstigeren Tarif bei keiner Fluggesellschaft mehr verfügbar gewesen sei. Der Termin für die mündliche Verhandlung sei Ende Juli 2017 zweimal verlegt worden, so dass die Vertreter der Klägerinnen zu 1.) und 2.) ihre Buchungen erst zeitnah vor dem Termin vorgenommen hätten. Die Kosten eines Economy-Flex-Tickets seien auch ähnlich hoch, wie die Kosten eines „nicht flexiblen“ Business-Class-Tickets. Die Flugpreise auf der Strecke von München nach Berlin seien im Oktober 2017 deutlich höher gewesen als die aktuell abrufbaren Preise, wie zum Beispiel der Preis für ein Economy-Flex-Tickets für einen Flug von Berlin nach München am 11. November 2019 um 6:55 Uhr in Höhe von 309,18 €. Die Preise für Flüge auf der Strecke von Berlin nach München seien im Vergleich zum Oktober 2017 erheblich gefallen. Im Oktober 2017 habe die Lufthansa infolge der Insolvenz von Air Berlin auf der Strecke Berlin-München ein Quasi Monopol gehabt. Mit der Eröffnung der neuen Bahnstrecke Berlin-München im Dezember 2017 sei die Bahn zu einer ernsthaften Alternative zur Flugreise geworden. Auch seien mittlerweile zahlreiche Fernbusanbieter auf dem Markt. Es habe im Oktober 2017 auch weniger Transportkapazität (Plätze) gegeben. Außerdem sei der 6. Oktober 2017 ein Freitag gewesen, einer der Hauptreisetage in der Woche, so dass auch dadurch die Preise abends für den Rückflug nach Berlin höher gewesen seien, als beispielsweise der Preis für den Hinflug am Vortag, einem Donnerstag. Insoweit könne die beantragte Kostenfestsetzung bezüglich der Rückflugkosten des Rechtsanwalts in Höhe von 477,57 € nicht mit dem pauschalen Verweis auf ein angeblich günstigeres flexibles Economy-Class-Ticket teilweise zurückgewiesen werden. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten und eine weitere Übernachtung im Hotel einzusparen, sei nur die Buchung des Fluges in der Business-Class geblieben. Bei Berücksichtigung der Übernachtungskosten und der weiteren Abwesenheitsgebühr sei die Buchung der

Businessklasse unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste gewesen.

Die Klägerinnen zu 1.) und 2.) und Erinnerungsführerinnen zu 1.) und 2.) beantragen sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. August 2019 dahingehend abzuändern, dass von den Klägerinnen für ihren Rechtsanwalt geltend gemachte Flugkosten in Höhe von 477,57 € als erstattungsfähig angesehen werden.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt unter Hinweis auf die Richtigkeit der Erwägungen im angegriffenen Beschluss,

die Erinnerung der Klägerinnen zu 1.) und 2.) zurückzuweisen.

Sie führt aus, der Vortrag der Klägerinnen zu 1.) und 2.) greife nicht durch. Soweit angegeben werde, die Reise erst zeitnah vor dem Termin gebucht zu haben, sei zu berücksichtigen, dass der 6. Oktober 2017 ein Freitag gewesen sei und die Kalenderwoche des Termins zur mündlichen Verhandlung durch den Tag der Deutschen Einheit unterbrochen gewesen sei. Bei einer hochfrequentierten Flugstrecke wie der von Berlin nach München und zurück sei deshalb mit einem erhöhten Reiseaufkommen zu rechnen gewesen. Bereits unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes wäre es zumutbar gewesen, rechtzeitig einen passenden Flug zu buchen. Dieses Versäumnis des Klägervertreters dürfe nicht der Beklagten zur Last fallen.

Die Klägerin zu 3.) hatte Gelegenheit zur Stellungnahme, hat sich jedoch am Erinnerungsverfahren nicht beteiligt.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung durch Entscheidung vom 20. November 2019 nicht abgeholfen und auf die ständige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts verwiesen, nach der für Kurzstreckenflüge nur die Kosten der Economy-Class als erstattungsfähig anerkannt würden. Mit der Erstattung des Economy Flex-Tarifs werde bereits eine schon sehr hochpreisige Variante eines Fluges als erstattungsfähig anerkannt, die ein Höchstmaß an Flexibilität ermögliche. Werde dieses Angebot nicht oder nicht rechtzeitig genutzt, könnten Kosten, die über diesen Tarif hinausgingen, nicht der erstattungspflichtigen Partei aufgebürdet werden. Das Flex-Ticket hätte die Möglichkeit einer Umbuchung eröffnet. Unter Berücksichtigung des Gebots, die Kosten des Verfahrens möglichst gering zu halten, hätte eine rechtzeitigere Buchung erfolgen müssen, um die höheren Kosten für einen Business Class -Flug zu vermeiden; dies umso mehr, als die Rückreise an einem Hauptreisetag in der Woche (Freitag) habe stattfinden müssen.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Einzelnen wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

1. Die Rechtspflegererinnerung der Klägerinnen zu 1.) und 2.) ist gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RPfIG i. V. m. § 104 ZPO § 84 Abs. 2 PatG zulässig. Sie ist auch rechtzeitig innerhalb der zweiwöchigen Rechtsbehelfsfrist des § 23 Abs. 2 Satz 2 RPfIG eingelegt worden. Die Erinnerung ist allerdings unbegründet.

Zu Recht hat die Rechtspflegerin der Erinnerung nicht abgeholfen. Die geltend gemachten weiteren Kosten der Klägerinnen zu 1.) und 2.), nämlich den als erstattungsfähig anerkannten Betrag von 216,80 € übersteigende Kosten, für die Rückreise ihres Rechtsanwalts vom Termin nach Berlin sind nicht erstattungsfähig; denn diese weiteren Kosten waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig.



a) Die Festsetzung der erstattungsfähigen Kosten richtet sich nach § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91 ff. ZPO. 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 eines Rechts- bzw. Patentanwalts. Sie gelten von Rechts wegen als zweckentsprechende Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Für die Erstattungsfähigkeit der Kosten kommt es gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG darauf an, ob diese Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dies beurteilt sich nach einem objektiven Maßstab.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit ist darauf abzustellen, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung – also bei objektiver Betrachtung ex ante – als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen und ist lediglich gehalten, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen (vgl. BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigte III - m. w. N.). Jede Partei ist verpflichtet, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt (BGH NJW 2007, 2257; 2007, 3723).

b) Die auf Seite der Klägerinnen zu 1.) und 2.) in Ansatz gebrachten weiteren Kosten für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 6. Oktober 2017 waren nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig.

Für Kurzstreckenflüge sind grundsätzlich nur die Kosten der Economy Class als erstattungsfähig anzuerkennen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs werden Flugkosten auch nur dann erstattet, wenn die dabei entstehenden

Mehrkosten nicht außer Verhältnis zu den Kosten einer Bahnreise stehen (BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - IX ZB 112/05, NJW-RR 2008, 654 Rn. 13; Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 9. September 2013 – 6 W 77/13). Keine notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung stellen bei Inlandsflügen die erheblichen Mehrkosten der Business Class dar. Da aber stets mit einer – auch kurzfristigen - Verlegung eines Gerichtstermins gerechnet werden muss, darf ein Flugpreistarif in der Economy Class gewählt werden, der die Möglichkeit zur kurzfristigen Umbuchung des Flugs gewährleistet (vgl. BGH, Beschluss vom 6. November 2014 in der Sache I ZB 38/14, GRUR 2015, 509 ff - Flugkosten).

Vorliegend steht nicht fest und ist auch nicht mehr feststellbar, ob und zu welchem Preis für den Rechtsanwalt der Klägerinnen zu 1.) und 2.) für die Rückreise vom Termin am 6. Oktober 2017 nach Berlin die Buchung eines Economy-Class Flugtickets möglich gewesen wäre. Insbesondere ist nicht mehr feststellbar, ob der Rechtsanwalt der Klägerinnen zu 1.) und 2.) bei gleichzeitiger Buchung von Hin- und Rückreise von und nach Berlin einen günstigeren Flug in der Economy-Class hätte buchen können. Feststellbar ist jedenfalls, dass am 20. September 2017 ein umbuchbarer Flug von Berlin nach München am Vortrag der mündlichen Verhandlung für zwei Personen, nämlich sowohl für den Rechtsanwalt als auch den Patentanwalt der Klägerinnen zu 1.) und 2.) für insgesamt 362,90 € (brutto) gebucht werden konnte. Dass der Rückflug für ihren Rechtsanwalt später, nämlich am 25. September 2017, nur noch als Business-Class-Flug möglich war, nämlich mit LH 2054 am 6. Oktober 2017 um 21:30 für 538,31 € (brutto), haben die Klägerinnen 1.) und 2.) lediglich behauptet.

Die fehlende Möglichkeit zum Kauf eines Economy-Class-Flugtickets für den Rückflug ihres Rechtsanwalts haben die Klägerinnen zu 1.) und 2.) allerdings nicht dokumentiert und das Gericht vor einer Buchung insbesondere nicht auf die Situation und eine nicht vermeidbare Notwendigkeit der Buchung eines Business-Class-Flugs hingewiesen, wozu sie vor dem Hintergrund der bekannten Rechtsprechung

des Bundesgerichtshofs zur Erstattung von Flugkosten (BGH, a.a.O. – Flugkosten) gehalten gewesen wären. Dies hätte den Senat in die Lage versetzt, unter Einbeziehung der Belange der weiteren Parteien über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Dieser Obliegenheitsverstoß darf sich jedenfalls nicht zu Lasten der gegnerischen Partei auswirken.

Bei dieser Sachlage gehen die geltend gemachten Flugkosten in Höhe von 477,57 € über das hinaus, was eine verständige, kostenbewusste und wirtschaftlich vernünftige Partei als in diesem Sinn erforderlich ansehen durfte. Der Ansatz der Rechtspflegerin, zumindest die Netto-Kosten für eine Bahnfahrkarte 1. Klasse (216,81 €) seien erstattungsfähig, ist deshalb nicht zugunsten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) nach oben zu korrigieren. Die über diesen Betrag hinausgehenden Mehrkosten, die durch die Buchung eines Fluges zum Tarif der Business-Class entstanden sind, sind jedenfalls nicht notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

c) Der Senat hat allerdings gewisse Zweifel, ob die Auffassung der Rechtspflegerin zutreffend ist, dass stets zumindest fiktive Kosten für ein Normalpreisticket der 1. Klasse mit der Bahn maßgeblich seien, zumal die Klägerinnen zu 1.) und 2.) hilfsweise lediglich die Kosten für einen Flug in der Economy-Class in Höhe von 154,44 € entsprechend Hinflug geltend gemacht haben. Insoweit hat sich die Rechtspflegerin unter Berufung auf Entscheidungen verschiedener Oberlandesgerichte auf den Standpunkt gestellt, bei der Prüfung der Angemessenheit der tatsächlich entstandenen Reisekosten seien Kosten bis zur Höhe der fiktiven Kosten einer Reise mit der Bahn in der 1. Klasse in jedem Fall zu erstatten, selbst wenn bei Buchung einer Flugreise in der Economy-Class fiktive Kosten in geringerer Höhe entstanden seien (so Brandenburgisches Oberlandesgericht, a.a.O., Rn.17; OLG Stuttgart, Beschluss vom 10. März 2010 – 8 W 121/10), oder – wie im vorliegenden Fall – keine Angaben dazu vorliegen, in welcher Höhe Flugkosten bei Buchung eines Tarifes der Economy-Class entstanden wären (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 3. März 2010 – 4 W 249/09). Für eine solche Herangehensweise sprechen zwar

durchaus praktische Gründe. Denn die Höhe von Flugtarifen schwankt und lässt sich im Kostenfestsetzungsverfahren im Nachhinein nicht mehr oder nur noch unter großen Schwierigkeiten feststellen. Die fiktiven Kosten einer Bahnreise lassen sich hingegen auch nachträglich noch unschwer durch eine entsprechende Preisauskunft der Deutschen Bahn ermitteln. Gegen eine derart schematische Herangehensweise spricht jedoch die Obliegenheit einer Prozesspartei, die Kosten ihrer Prozessführung, die sie im Falle ihres Sieges vom Gegner erstattet verlangen will, so niedrig zu halten, wie sich dies mit der Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren lässt. Im Einzelfall kann nämlich auch ein Flug die kostengünstigere Alternative sein. Die Frage der regelmäßigen Erstattungsfähigkeit fiktiver Kosten für ein Normalpreisticket der 1. Klasse mit der Bahn muss hier jedoch offenbleiben. Denn vorliegend haben nur die Klägerinnen zu 1.) und 2.) Erinnerung eingelegt, so dass sich eine Verschlechterung der angegriffenen Entscheidung zu Lasten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) verbietet. Insoweit hat es bei der Entscheidung der Rechtspflegerin im angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss zu verbleiben.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 i.V.m. 99 Abs. 1 PatG i. V. m. PatG i.V.m. §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO.

4. Der Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Die Klägerinnen zu 1.) und 2.) begehren die Feststellung der Erstattungsfähigkeit von Flugkosten über die im angefochtenen Beschluss anerkannten 216,80 € hinaus, und zwar in Höhe eines Betrages von 477,57 €. Wäre dies richtig, würde sich der Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerinnen zu 1.) und 2.) jeweils von 12.065,40 € auf 12.013,24 €, also um jeweils 52,16 €, reduzieren. Denn die Reisekosten des Rechtsanwalts der Klägerinnen zu 1.) und 2.) erhöhten sich um 260,76 € auf 1.009,46 €, die Gesamtkosten des Rechtsanwalts damit auf 22.625,86 €, die Gesamtkosten der Klägerinnen zu 1.) und 2.) auf 44.836,53 €, die Gesamtkosten

der Klägerinnen zu 1.) und 2.) auf jeweils 22.418,27 €, die Gesamtkosten der Klägerinnen zu 1.), 2.) und 3.) und der Beklagten auf 114.771,68 €. Da die Klägerinnen zu 1.) und 2.) hiervon jeweils 3/10 tragen, nämlich 34.431,50 €, und sich ihre eigenen Kosten auf jeweils 22.418,27 € belaufen, ergäbe sich nunmehr ein Erstattungsanspruch der Beklagten sowohl gegen die Klägerin zu 1.) als auch gegen die Klägerin zu 2.) in Höhe von 12.013,24 €. Der mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellte Betrag beläuft sich damit auf (2\* 52,16 €) 104,32 €.

Friehe

Jacobi

Altvater