



BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 3/18 (EP)
KoF 8/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent
(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2024 durch den Richter Heimen als Vorsitzenden sowie die Richter Schödel und Dipl.-Phys. Christoph

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Juli 2021 wird, soweit ihr nicht mit Teilabhilfebeschluss vom 11. November 2021 abgeholfen worden ist, zurückgewiesen.
2. Die Erinnerungsführerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 7.574,38 €

Gründe

I.

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der von der Beklagten geltend gemachten Kosten für eine Informationsreise im Nichtigkeitsverfahren.

Der Senat hat mit Beschluss vom 20. November 2020 der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 13. Januar 2021 hat die Beklagte u. a. Reisekosten der Partei anlässlich einer Informationsreise vom 29. Juni 2018 bis 3. Juli 2018 von insgesamt 8.130,59 € geltend gemacht. Diese setzen sich zusammen aus den Kosten für einen Flug von Los Angeles nach München und

zurück in der Business Class für einen Vertreter der Beklagten für umgerechnet 6.795,84 € sowie Flughafentransfer- und Übernachtungskosten. Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat mit Beschluss vom 5. Juli 2021 die zu erstattenden Kosten auf 31.568,18 € festgesetzt, wobei sie die Reisekosten der Beklagten für die geltend gemachte Informationsreise in Höhe von insgesamt 7.574,38 € als erstattungsfähig angesehen hat, darunter Flugkosten von 6.782,31 €. Die Flughafentransfer- und Übernachtungskosten hat sie auf die vom Bundespatentgericht üblicherweise festgesetzten Kosten reduziert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass in Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig technisch schwierige Sachverhalte von zudem oftmals erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung erörtert würden. Dafür sei eine sachgemäße Information und eine eingehende fachliche Erörterung in technischer und rechtlicher Hinsicht im Rahmen einer mündlichen Erörterung grundsätzlich von Bedeutung. Dementsprechend würden in Patentnichtigkeitsverfahren die im Rahmen einer solchen mündlichen Erörterung anfallenden (Informations-) Reisekosten regelmäßig als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig und damit erstattungsfähig angesehen. Dabei brauche sich auch eine geschäftsgewandte oder bereits z. B. durch eine eigene Rechtsabteilung oder einen auswärtigen Rechts- bzw. Patentanwalt beratene Partei nicht auf eine schriftliche bzw. fernmündliche Unterrichtung ihres Prozessbevollmächtigten zu beschränken. Komplexe Sachverhalte könnten in einem persönlichen Gespräch schneller und besser nachvollziehbar erklärt werden.

Gegen den ihr am 12. Juli 2021 zugestellten Beschluss hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 26. Juli 2021, eingegangen bei Gericht am selben Tag, Erinnerung eingelegt. Sie ist der Ansicht, dass ein inhaltlicher Zusammenhang des Treffens zum vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht dargelegt worden sei und es naheliegend sei, dass im Rahmen der geltend gemachten Informationsreise des Parteivertreters auch über andere Verfahren, insbesondere das anhängige parallele

Verletzungsverfahren diskutiert worden sei. Die betreffenden Reisekosten seien daher nicht ausschließlich dem vorliegenden Nichtigkeitsverfahren zuzuordnen. Zudem sei ein persönliches Treffen nicht zwingend erforderlich gewesen, da die Möglichkeit einer Videokonferenz als Alternative zur Verfügung gestanden habe. Jedenfalls sei ein Flug in der Klasse Premium Economy ausreichend gewesen und es sei nicht ersichtlich, warum bei einer eintägigen Besprechung die Kosten für drei Hotelübernachtungen, darunter ein ganzes Wochenende, erstattungsfähig seien.

Die Erinnerungsführerin und Klägerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Juli 2021 dahingehend abzuändern, dass die von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 23.993,80 € festgesetzt werden.

Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und vertritt die Auffassung, eine persönliche Besprechung sei im Hinblick auf die auszuarbeitende Widerspruchsbegründung erforderlich gewesen. Dabei sei es darum gegangen, die Relevanz des dem Streitpatent entgegengehaltenen Stands der Technik zu verstehen und Argumente dagegen zu entwickeln. Im parallelen Verletzungsverfahren habe es zum Zeitpunkt der Besprechung keinen besonderen Besprechungsbedarf gegeben, da die Replik der Nichtigkeitsbeklagten bereits im März 2018 bei Gericht eingereicht worden sei und die Nichtigkeitsklägerin hierauf erst am 5. Juli 2018 mit ihrer Duplik geantwortet habe. Aspekte der Patentverletzung seien bei der fraglichen Besprechung nur in dem beschränkten Umfang erörtert worden, in dem dies bei Nichtigkeitsverfahren üblich und anerkannt sei, beispielsweise im Zusammenhang mit der Auslegung der Patentansprüche, die in

konsistenter Weise sowohl im Nichtigkeitsverfahren als auch im Patentverletzungsverfahren zu erfolgen habe. Die Richtigkeit dieses Vortrags hat der Vertreter der Beklagten anwaltlich versichert. Da ein Flug von Los Angeles nach München schon bei einem Direktflug ca. 12 Stunden und 30 Minuten dauere, sei die Inanspruchnahme nur eines Economy-Tarifs nicht zumutbar. Die Zeitverschiebung zwischen Los Angeles und Deutschland betrage neun Stunden. Eine derart große Zeitverschiebung führe bei den meisten Menschen zu einem Jetlag, der ein sinnvolles Arbeiten am Ankunftsort zu den normalen Arbeitszeiten unmöglich mache oder zumindest stark erschwere. Es sei daher aus gesundheitlichen Gründen angemessen, einen Erholungstag vor dem Besprechungstag einzulegen. Die geltend gemachte Dauer des Hotelaufenthalts sei daher erstattungsfähig.

Die Klägerin beanstandet den Vortrag der Beklagten und die anwaltliche Versicherung zum Zusammenhang zwischen dem Treffen und diesem Verfahren als verspätet und beantragt, ihn nicht zuzulassen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung mit Teilabhilfebeschluss vom 11. November 2021 nur teilweise abgeholfen und die Erstattungsfähigkeit der dritten Hotelübernachtung aufgrund des Erholungstags in Höhe von 180 € verneint.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, den Teilabhilfebeschluss sowie die Schriftsätze der Parteien Bezug genommen.

II.

1. Die Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 23 Abs. 2 RPflG zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht eingelegt.

2. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg. Die Beklagte hat Anspruch auf Ersatz der Kosten für eine Informationsreise im Nichtigkeitsverfahren in der von der Rechtspflegerin nach ihrer Teilabhilfe festgesetzten Höhe.

Bei den Reisekosten handelt es sich um notwendige Kosten des Rechtsstreits im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Als notwendig in diesem Sinne 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).

Nach ständiger Rechtsprechung wird eine einmalige Informationsreise einer Partei zu ihrem nicht am Wohnort befindlichen anwaltlichen Vertreter grundsätzlich als erstattungsfähig angesehen (BPatGE 19, 133; 33, 160; 10 W (pat) 7/01; 2 ZA (pat) 23/05). Diese muss sich nicht auf nicht auf eine schriftliche bzw. fernmündliche Unterrichtung ihres Prozessbevollmächtigten beschränken (BPatG 2 ZA (pat) 43/10), zumal es bei dem fraglichen Treffen um die komplexe Thematik ging, wie der dem Streitpatent entgegengehaltene Stand der Technik zu bewerten sei, und Strategien für die Verteidigung zu entwickeln waren. Aus diesem Grund muss sich die Beklagte auch nicht auf die Möglichkeit einer Videokonferenz verweisen lassen, deren fortgeschrittene technischen Möglichkeiten erst nach der fraglichen Besprechung im Jahr 2018 während der Corona-Pandemie verbreitet Anwendung gefunden haben.

Die Beklagte hat durch die anwaltliche Versicherung ihres Vertreters vom 25. August 2021 (§ 104 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 294 ZPO) hinreichend glaubhaft gemacht, dass die fragliche Besprechung ausschließlich zur Vorbereitung der Widerspruchsbegründung im Patentnichtigkeitsverfahren diente, so dass die geltend gemachten Reisekosten in voller Höhe zu den Kosten des Verfahrens zählen. Insbesondere ergibt sich aus der anwaltlichen Versicherung, dass im parallelen Verletzungsverfahren die Nichtigkeitsklägerin „am Zuge“ war, ihre Duplik vorzubereiten. Daher war auf Seiten der Nichtigkeitsbeklagten eine Besprechung nachvollziehbar nicht veranlasst. Mit diesem Vortrag erst im Erinnerungsverfahren ist die Beklagte schon deshalb nicht verspätet, da der Schriftsatz der Klägerin vom 27. Mai 2021, in dem diese bestreitet, dass die Besprechung ausschließlich anlässlich des vorliegenden Verfahrens stattfand, sich weder in der elektronischen Verfahrensakte noch in der Papierakte findet, sondern erst zusammen mit der Erinnerung (nochmals) bei Gericht eingereicht wurde.

Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz ZPO richtet sich die Höhe der zu ersetzenden Fahrtkosten nach § 5 Abs. 1 JVEG. Danach werden bei Benutzung von öffentlichen, regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln die tatsächlich entstandenen Auslagen bis zur Höhe der entsprechenden Kosten für die Benutzung der ersten Wagenklasse der Bahn ersetzt. Kosten eines Flugs, insbesondere in der Business Class, sind nach ständiger Rechtsprechung, die – soweit ersichtlich – allerdings bisher nur zu Inlandsflügen ergangen ist, regelmäßig nicht als notwendig im Sinn des § 91 Abs. 1 ZPO anzusehen (vgl. MüKoZPO/Schulz, 6. Aufl. 2020, ZPO § 91 Rn. 155 m. w. N.). Aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls war hier jedoch die Inanspruchnahme eines Business Class-Flugs notwendig. So beträgt bereits die Reisezeit bei einem Direktflug von Los Angeles nach München über zwölf Stunden. Die Zeitverschiebung zwischen den beiden Städten beläuft sich auf neun Stunden. Dies stellt eine erhebliche körperliche Belastung dar. Der Vertreter

der Beklagten war daher darauf angewiesen, die Umstände des Flugs möglichst wenig beanspruchend zu gestalten, um in der erforderlichen körperlichen und geistigen Verfassung zeitnah nach Ankunft an der anspruchsvollen Besprechung teilnehmen zu können. Diese Möglichkeit bietet nur ein Sitzplatz in der Business Class, der ein größeres Platzangebot und bessere Ruhemöglichkeiten als in der Economy Class aufweist. Zu berücksichtigen ist auch, dass bei einem Streitwert von 2.500.000 € die Kosten des in Anspruch genommenen Flugs nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache für die Beklagten stand (vgl. BGH NJW-RR 2008, 654).

Die Höhe der von der Rechtspflegerin festgesetzten Kosten für Transfer und Übernachtung begegnet keinen Bedenken und wurde von der Klägerin auch nicht weiter beanstandet.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Zwar hatte die Erinnerung in Höhe von 180 € Erfolg. Auch wenn die Beklagte insoweit die Zurückweisung der Erinnerung beantragt hat, ist dies nur eine geringfügige Zuvielforderung im Hinblick auf den Wert des Erinnerungsverfahrens von 7.574,38 €.

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

Heimen

Schödel

Christoph