



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 32/16 (EP)

KoF 49/20

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. November 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr, den Richter Dr. Söchtig und den Richter Dipl.-Ing. Matter

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 126,- €

**Gründe**

**I.**

Mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 9. März 2016 hatte die Klägerin zu 1 und Erinnerungsgegnerin das europäische Patent ... (Streitpatent) neben den weiteren Klägerinnen zu 2 und 3 in vollem Umfang angegriffen. Mit Urteil vom 28. November 2017 hatte der Senat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 7 und 8 für nichtig erklärt und im Übrigen die weitergehende Klage der Klägerin zu 1 als unzulässig abgewiesen.

Nachdem die Beklagte ihre Berufung gegen das Urteil zurückgenommen hatte, hat der X. Senats des Bundesgerichtshofs mit Beschluss vom 13. Juli 2020 der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf 2.812.500,00 € festgesetzt.

Mit Antrag vom 3. April 2020 hat die Klägerin zu 1 die Festsetzung der Kosten und dabei u. a. Kosten von insgesamt 126,- € Verdienstausschlag für den leitenden Mitarbeiter ihrer Rechtsabteilung U... für sechs Stunden à 21,- € gemäß §§ 19, 22 JVEG beantragt. Dazu hat sie vorgetragen, der Verdienstausschlag sei dadurch entstanden, dass der bei ihr als Patent Litigation Counsel beschäftigte U... für sie an der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2017 teilgenommen habe.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 10. November 2020 hat der Rechtspfleger am Bundespatentgericht sodann die aufgrund des Beschlusses des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 13. Juli 2020 von der Beklagten an die Klägerin zu 1 zu erstattenden Kosten auf insgesamt 84.677,57 € festgesetzt, eine Verzinsung dieser Summe angeordnet und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 1 zurückgewiesen. Als Kosten der Partei zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 28. November 2017 in München hat der Rechtspfleger den Verdienstausschlag des mit Patentrecht befassten Mitarbeiters der Rechtsabteilung (Patent Litigation Counsel) der Klägerin zu 1 U... als erstattungsfähig in Höhe von 126,- € festgesetzt.

Zur Erstattung des Verdienstausschlages ist im Beschluss im Wesentlichen ausgeführt, die Kostenerstattung umfasse nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO auch die Entschädigung des Gegners für die durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis, und zwar in entsprechender Anwendung der für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften, die in § 22 JVEG eine Entschädigung für den Verdienstausschlag vorsehen. Nehme eine juristische Person einen gerichtlichen Termin durch einen Bediensteten wahr, entstehe ihr selbst zwar durch die Zeitversäumnis kein eigentlicher Verdienstausschlag. Ein messbarer Nachteil trete

für sie dennoch dadurch ein, dass der Mitarbeiter Zeit versäume, die er sonst für die beteiligte juristische Person eingesetzt hätte. Während der für den Gerichtstermin aufgewendeten Zeit stehe er zu einer anderweitigen dienstlichen Tätigkeit nicht zur Verfügung (unter Hinweis auf BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2008 - VI ZB 63/07, NJW 2009, 1001; VG Aachen, Beschluss vom 17. April 2009 - 6 K 287/07, BeckRS 2009, 33286). Auch für gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter von juristischen Personen sowie den Leiter einer Patentabteilung stelle die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung einen erstattungsfähigen Sonderaufwand dar (unter Hinweis auf OLG Düsseldorf OLGR 1997, 360; OLG Brandenburg OLGR 1997, 15; OLG Hamm Beschluss vom 25. Januar 1996 - 23 W 348/95, NJW-RR 1997, 767; OLG Hamburg, Beschluss vom 24. Mai 1991 – 8 W 135/91, JurBüro 1991, 1089 m. w. N.; OLG Frankfurt, Beschluss vom 12. August 2019 – 6 W 49/19, NJW-RR 2019, 1469 -1470).

Auch gegen die Berücksichtigung des Höchstsatzes von 21,- €/je Stunde bestünden keine Bedenken. Es sei davon auszugehen, dass das Gehalt eines Patent Litigation Counsel umgerechnet in der Regel über dem Stundensatz von 21,- € liege.

Gegen den ihr am 17. November 2020 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2020, eingegangen am selben Tag, im Umfang der für den Vertreter der Klägerin zu 1 U... für erstattungsfähig erachteten Kosten in Höhe von 126,- € Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung führt sie aus, diese Kosten seien bereits dem Grunde nach nicht erstattungsfähig, denn sie seien nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig im Sinne des § 91 ZPO. Das hiesige Verfahren sei nur ein kleiner Bestandteil eines großen Komplexes von Gerichtsverfahren gewesen. Selbst wenn man den Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach bejahe, sei er nicht gerechtfertigt, denn durch die Terminswahrnehmung von U..., der als Patent Litigation Counsel bei der Klägerin zu 1 angestellt sei, sei es nicht zu einem „Verdienstausfall“ gekommen, der als erstattungsfähig angesehen werden könne. Vorliegend

fehle es an einem konkreten wirtschaftlichen Nachteil. In der jüngeren Rechtsprechung und in der Literatur werde davon ausgegangen, dass das Entsenden von Mitarbeitern, deren Kernaufgabe in der Führung von Gerichtsprozessen liege, keinen Vermögensnachteil nach sich ziehen könne, da sie genau der Aufgabe nachkämen, für die sie eingestellt worden seien (unter Hinweis u. a. auf BGH, Beschluss vom 7. Mai 2014 – XII ZB 630/12). Demgegenüber könne die im angefochtenen Beschluss in Bezug genommene Entscheidung des OLG Frankfurt (Beschluss vom 12. August 2019 – 6 W 49/19) nicht herangezogen werden, da sie im Zusammenhang mit der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes den wichtigen Punkt der konkreten Aufgabenverteilung und der damit verbundenen anderweitigen Gewinnerzielung übersehe und den Nachteilsbegriff zu weit auslege. Die Aufgabe von U... als ein Patent Litigation Counsel bestehe primär in der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung in Gerichtsprozessen durch die Wahrnehmung der Termine. Nehme er an einem Gerichtstermin teil, erfülle er lediglich die ihm zugedachte Aufgabe und erziele Unternehmensgewinne dadurch, dass er Prozesse führe. Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise lasse sich kein konkreter Nachteil für die Klägerin zu 1 erkennen, der ihr durch U... Terminswahrnehmung entstanden sei und für den dieser nicht ohnehin sein Gehalt bekomme. Im Übrigen stelle auch das OLG Frankfurt (in der zuvor zitierten Entscheidung) darauf ab, dass der entsendete Mitarbeiter nicht primär die Aufgabe der gerichtlichen Vertretung haben dürfe. Das sei bei U... aber gerade der Fall.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 10. November 2020 aufzuheben und Kosten i. H. v. 126,- € Verdienstaufschlag für den leitenden Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Klägerin zu 1 U... nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Klägerin zu 1 und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung der Beklagten und Erinnerungsführerin zurückzuweisen.

Sie bestreitet, dass eine Einigung bezüglich des Streitpatents von vornherein ausgeschlossen gewesen sei. Zudem hinge die Erstattungsfähigkeit des Sonderaufwands für die Teilnahme von Mitarbeitern eines Unternehmens an mündlichen Verhandlungen nicht von der internen Arbeitsorganisation ab. Der insoweit in Bezug genommene Beschluss des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2014 (Az.: XII ZB 630/12) führe nicht weiter, weil – abweichend vom vorliegenden Fall – Antragsteller dort eine gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II gewesen sei, deren Aufgabe nach § 33 Abs. 1 SGB II gerade auch die Durchsetzung von Ansprüchen und ggf. deren gerichtliche Geltendmachung gewesen sei.

Der Rechtspfleger hat der Erinnerung der Beklagten nicht abgeholfen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen verwiesen.

## II.

Die auf die Erstattung der Kosten für die Partei beschränkte Erinnerung der Beklagten ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Der Zulässigkeit der Erinnerung steht nicht entgegen, dass sich die Beklagte mit ihrer fristgerecht – binnen zwei Wochen nach Zustellung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 10. November 2020 am 17. November 2020 eingelegten Erinnerung vom 1. Dezember 2020 – allein gegen die Festsetzung von Kosten in Höhe von insgesamt nur 126,- € wendet. Dies folgt aus Art. 19 Abs. 4 GG.

Zwar sind auf die Erinnerung nach § 11 Abs. 2 Satz 7 RPflG die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die sofortige Beschwerde sinngemäß anzuwenden, und gemäß § 567 Abs. 2 ZPO ist die sofortige Beschwerde gegen Entscheidungen über die Kosten nur zulässig, sofern der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,- €

übersteigt. Allerdings hätte eine entsprechende Anwendung dieser Regelung zur Folge, dass der Beklagten als Erinnerungsführerin im Ergebnis jede Möglichkeit der richterlichen Überprüfung der Entscheidung des Rechtspflegers verwehrt wäre, was mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht in Einklang steht (vgl. BVerfGE, Nichtannahmebeschluss vom 8. Januar 2001 – 1 BvR 2170/00, NJW-RR 2001, 1077). Diese Wertgrenze hält der Senat daher für das Erinnerungsverfahren unter Berücksichtigung des Art. 19 Abs. 4 GG für nicht anwendbar.

2. Die Erinnerung ist jedoch unbegründet. Die von der Klägerin zu 1 geltend gemachten Kosten für die Teilnahme ihres Patent Litigation Counsel U... an der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2017 sind vom Rechtspfleger im Beschluss vom 10. November 2020 zu Recht als notwendige Kosten nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO i. V. m. § 22 JVEG festgesetzt worden.

Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 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. Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO umfasst die Kostenerstattung auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis, wobei die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden sind. Von dieser Verweisung ist, auch wenn sie ausdrücklich nur die „Zeitversäumnis“ nennt, auch eine Entschädigung für Verdienstaufschlag im Sinne des § 22 JVEG erfasst (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2008 – VI ZB 63/07, NJW 2009, 1001 Rdnr. 9). Nach § 22 JVEG in der hier maßgeblichen Fassung bis zum 31. Dezember 2020 (Fassung gemäß Art. 7 Nr. 18 des 2. KostRMoG vom 23. Juli 2013, BGBl I, S. 2586) erhalten Zeugen, denen ein Verdienstaufschlag entsteht, eine Entschädigung, die sich nach dem regelmäßigen Bruttoverdienst einschließlich der vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge richtet und für jede Stunde höchstens 21,- € beträgt.

a) Die durch die Teilnahme des leitenden Mitarbeiters ihrer Rechtsabteilung U... an der mündlichen Verhandlung vom 28. November 2017 verursachten Kosten stellen für die Klägerin zu 1 entgegen der Auffassung der Beklagten dem Grunde nach notwendige Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO dar.

Als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO werden 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 kosten- auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Zöl- ler/Herget, ZPO, 34. Aufl., § 91 Rdnr. 12).

Da die Teilnahme der Partei am Verhandlungstermin zu ihren grundlegenden pro- zessualen Rechten gehört, sind die Kosten einer Reise der Partei oder eines ihrer Angestellten zum Verhandlungstermin nach ständiger Rechtsprechung grundsätz- lich als notwendige Kosten erstattungsfähig, und zwar auch dann, wenn das Gericht das persönliche Erscheinen der Partei nicht angeordnet hat (vgl. z. B. BGH, Be- schluss vom 13. Dezember 2007 – IX ZB 112/05, NJW-RR 2008, 654 Rdnr. 11; OLG Frankfurt, Beschluss vom 23. Juni 1986 – 12 W 135/86, Rpfl. 1986, 492 f.).

Soweit von der Rechtsprechung von diesem Grundsatz Ausnahmen gemacht wer- den, liegen diese hier nicht vor. Danach kommt eine Erstattung des Aufwands einer Partei für die Wahrnehmung eines Termins nur dann nicht in Betracht, wenn von vornherein erkennbar ist, dass eine gütliche Einigung ausscheidet oder die Partei zur Klärung des Sachverhalts aus persönlicher Kenntnis weder in tatsächlicher noch in technischer Hinsicht etwas beitragen konnte (vgl. BGH, a. a. O. Rdnr. 12), wobei nichts anderes für den Aufwand eines Mitarbeiters der Partei gelten kann. Hinrei- chende Anhaltspunkte dafür, dass eine gütliche Einigung im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 28. November 2017 bereits im Vorhinein erkennbar ausschied, liegen nicht vor. Dass das vorliegende Nichtigkeitsverfahren Teil eines

größeren Komplexes von Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien darstellte, ist für sich allein für eine solche Annahme nicht ausreichend. Selbst in einem solchen Fall erscheint jedenfalls die Möglichkeit eines auf das Streitpatent oder einen beschränkten Bereich beschränkter Vergleich nicht von vorherein ausgeschlossen. Im Übrigen werden in jeder Nichtigkeitsverhandlung Vergleichsmöglichkeiten angesprochen. Erst recht gibt es keinerlei Anhalt für die Annahme, der Vertreter der Klägerin zu 1 als Patent Litigation Counsel habe aus persönlicher Kenntnis weder in tatsächlicher noch in technischer Hinsicht etwas beitragen können.

b) Auch der Einwand der Beklagten, ein konkreter, erstattungsfähiger Verdienstausfall sei der Klägerin zu 1 nicht entstanden, da deren Patent Litigation Counsel mit der Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung lediglich die ohnehin von ihm zu erfüllenden Aufgaben wahrgenommen habe, die primär in der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung in Gerichtsprozessen durch die Wahrnehmung der Termine bestünden und damit der Erwirtschaftung von Unternehmensgewinnen dienten, überzeugt nicht.

Einer Partei, die sich als juristische Person in einem Gerichtstermin durch einen Geschäftsführer oder andere Mitarbeiter vertreten lässt, kann eine Entschädigung wegen der Zeitversäumnis bzw. des Verdienstausfalls durch die Teilnahme an einem solchen Termin zugebilligt werden. Der Prozessgegner soll im Umfange seines Obsiegens von den Nachteilen freigestellt werden, die ihm aufgrund seiner Teilnahme am Rechtsstreit entstanden sind. Dies gilt auch für den terminsbedingten Zeitaufwand, der einem Geschäftsführer durch seine Teilnahme an einem Gerichtstermin entsteht. Fällt die Arbeitskraft des Geschäftsführers für seine eigentliche unternehmerische Aufgabe zeitweise aus, weil er für die vertretene Gesellschaft an Gerichtsterminen teilnehmen muss, stellt sich dies bei der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise für die Gesellschaft als Nachteil dar, für den sie nach Maßgabe des § 22 JVEG wie eine natürliche Person, die als Partei persönlich am Termin teilnehmen muss, eine Entschädigung verlangen kann (vgl. BGH, a. a. O. Rdnr. 10). Hieran anschließend kann ein derartiger Nachteil auch dann angenommen werden,

wenn es sich bei dem Vertreter der juristischen Person, der an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, um den Leiter der Patentabteilung gehandelt hat (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 12. August 2019 - 6 W 49/19, NJW-RR 2019, 1469 Rdnr. 12). Denn auch der Leiter der Patent- oder Rechtsabteilung ist nicht primär mit der persönlichen Teilnahme an mündlichen Verhandlungen in Rechtsstreitigkeiten befasst. Auch wenn die interne Vorbereitung von eigenen Rechtsstreitigkeiten und die interne Befassung mit Klagen gegen ein Unternehmen noch zu den typischen Aufgaben eines Leiters einer Rechts-/Patentabteilung gehören mag, so stellt sich doch die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung als ein Sonderaufwand dar, der ersatzfähig sei (vgl. OLG Frankfurt a. a. O. Rdnr. 12).

Dafür, den hier in Rede stehenden Fall eines Patent Litigation Counsel, der leitender Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Klägerin zu 1 ist, anders zu beurteilen als den eines Geschäftsführers oder eines Leiters der Patentabteilung einer juristischen Partei, bestehen keine durchgreifenden Anhaltspunkte. Auch vorliegend dürfte dessen persönliche Teilnahme an mündlichen Verhandlungen in Nichtigkeitsverfahren zwar zu einer seiner Aufgaben gehören. In einer Rechtsabteilung kommen auf einen Patent Litigation Counsel regelmäßig jedoch auch weitere typische Tätigkeiten zu, wie die Vorbereitung von eigenen Rechtsstreitigkeiten und die interne Befassung mit Klagen gegen ein Unternehmen, sei es die Aushandlung und der Abschluss von Lizenzverträgen und die Ausarbeitung von Patentanmeldungen (so auch BPatG, Beschluss vom 16. Dezember 2021 - 7 Ni 10/19 (EP), KoF 48/20; BPatG, Beschluss vom 27. September 2021 - 2 Ni 28/16 (EP), KoF 37/20). Für diese weiteren Tätigkeiten kann der Patent Litigation Counsel während der für die Terminsteilnahme aufgewendeten Zeit seine Arbeitskraft nicht dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Damit stellt sich die persönliche Teilnahme an der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung vor dem Bundespatentgericht als ein Sonderaufwand dar, dessen Kosten erstattungsfähig sind.

Soweit die Beklagte unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 7. Mai 2014 - XII ZB 630/12, NJW-RR 2014, 1096) darauf verweist, dass eine Erstattung abzulehnen sei, wenn die Terminswahrnehmung durch den sachbearbeitenden Mitarbeiter der Partei gerade zu den ihm übertragenen Aufgaben gehöre, führt dies hier nicht zu einer anderen Beurteilung. Die zugrundeliegenden Sachverhalte sind nicht vergleichbar. Anders als in dem hier zu entscheidenden Fall handelte es sich bei der dortigen Antragstellerin um eine Behörde bzw. juristische Person des öffentlichen Rechts (Jobcenter nach § 44b SGB II), bei der eine wirtschaftliche Betrachtungsweise eines terminsbedingten Zeitaufwands als Nachteil ausscheidet.

Gegen die Höhe des vom Rechtspfleger herangezogenen Stundensatzes sind weder von der Beklagten Einwände erhoben worden noch sind solche ersichtlich.

Demnach war die Erinnerung zurückzuweisen.

### III.

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

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

Dr. Schnurr

Dr. Söchtig

Matter