



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 45/16 (EP)

KOF 65/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Tischler und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 6. Oktober 2022 wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem Gegenstandswert in Höhe von 117,65 Euro zu tragen.

Gründe:

I.

Mit ihrer Erinnerung wendet sich die Beklagte gegen die ihr im Rahmen der Kostenfestsetzung auferlegte Erstattung von Kosten für die Anmietung eines Besprechungsraums in Höhe von 117,65 Euro.

Die Beklagte, die vor einer formwechselnden Umwandlung als F... AG firmierte, war eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten, inzwischen erloschenen europäischen

Patents ... (Streitpatents), das im Laufe des Rechtsstreits auf die I... KG umgeschrieben worden ist. Mit zuletzt am 3. Februar 2020 an Verkündung statt zugestelltem Urteil hat der Senat das Streitpatent im Umfang des geltenden und angegriffenen Patentanspruchs 1 für nichtig erklärt. Mit Urteil vom 29. März 2022 hat der Bundesgerichtshof die hiergegen gerichtete Berufung zurückgewiesen und – soweit für vorliegendes Verfahren von Relevanz – der Beklagten auferlegt, u. a. die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 zu tragen. Der Streitwert wurde auf 6.000.000,00 Euro festgesetzt.

Mit Antrag vom 28. April 2022 hat die Klägerin zu 1 im Rahmen der Kostenfestsetzung für das Nichtigkeitsberufungsverfahren u. a. die Erstattung von Kosten für die Anmietung eines Tagungsraums im Hotel E... in E... in Höhe von 117,65 Euro beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Besprechungsraum sei für eine Vorbesprechung am Tag vor der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof genutzt worden, an der die (patent-)anwaltlichen Vertreter sowie der Vertreter der Klägerin zu 1, Herr L..., teilgenommen hätten. Aus logistischen und auch Kostengründen hätten sich die Beteiligten entschieden, für die Besprechung einen Tagungsraum in der Nähe des Bundesgerichtshofs zu mieten. Im Hotel E... in E..., knapp 10 km vom Bundesgerichtshof entfernt, sei ein geeigneter und preisgünstiger Tagungsraum verfügbar gewesen. Die Mietkosten für den Tagungsraum seien erstattungsfähig, da bei einer alternativ erwogenen Vorbesprechung in den Kanzleiräumen der anwaltlichen Vertreter der Klägerin zu 1 in M... zwar keine Mietkosten, aber wesentlich höhere Reisekosten u. a. für den Vertreter der Klägerin zu 1, Herrn L... aus S..., entstanden wären. Im Rahmen der Kostenminderungspflicht habe man sich für die kostengünstigste Variante entschieden.

Die Beklagte hat mit Schriftsätzen vom 7. Juni 2022 sowie vom 8. September 2022 erklärt, zum Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zu 1 keine Stellungnahme abgeben zu wollen.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. Oktober 2022 hat der Rechtspfleger am Bundespatentgericht die von der Beklagten der Klägerin zu 1 zu erstattenden Kosten auf insgesamt 123.972,75 Euro festgesetzt und eine Verzinsung dieser Summe angeordnet. Im Rahmen seiner Festsetzung hat er die geltend gemachten Mietkosten für den Tagungsraum in der von der Klägerin zu 1 angesetzten Höhe für erstattungsfähig erachtet.

Gegen den ihr am 25. Oktober 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 7. November 2022, eingegangen am selben Tag, im Umfang der festgesetzten Mietkosten für den Tagungsraum in Höhe von 117,65 Euro Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung führt sie aus, die Kosten für einen Tagungsraum im Hotel E... in E... in Höhe von 117,65 Euro seien nicht angemessen. Es erschließe sich ihr nicht, weshalb der von der Klägerin zu 1 selbst gewählte Tagungsraum habe hinzugebucht werden müssen, obwohl eine entsprechende Vorbesprechung auch in den Räumen des Bundesgerichtshofs oder zumindest innerhalb der gebuchten Hotelzimmer hätte stattfinden können. Eine Erstattungsfähigkeit dieser Kosten sei abzulehnen. Auch wäre eine Abstimmung auf digitalem Weg möglich gewesen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 6. Oktober 2022 im Umfang der festgesetzten Mietkosten eines Tagungsraums im Hotel E... in E... aufzuheben und die diesbezüglich festgesetzten Kosten i. H. v. 117,65 Euro nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Klägerin zu 1 beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie führt weiter aus, es sei schon aus Platzgründen nicht in Betracht gekommen, die Besprechung in einem der gebuchten Hotelzimmer stattfinden zu lassen. Hinzu komme, dass die entsprechenden Zimmer auch erst – wie üblich – ab 15 bzw. 16 Uhr bezugsfertig gewesen seien, während die Besprechung bereits früher begonnen habe. Entsprechende Räumlichkeiten hätten am Vortrag der Verhandlung im Gebäude des Bundesgerichtshofs nicht zur Verfügung gestanden. Es stehe den Parteien frei, sich ohne kostenrechtliche Nachteile für eine Besprechung in Anwesenheit der Beteiligten zu entscheiden. Insbesondere bei vielen Teilnehmern wie in diesem Fall lasse sich eine Vorbesprechung in Präsenz effizienter gestalten.

Der Rechtspfleger hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die auf die festgesetzten Mietkosten für einen Tagungsraum beschränkte Erinnerung der Beklagten ist nach § 84 Abs. 2 S. 2 HS 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Zur Vorbereitung einer Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof ist eine Vorbesprechung in einem besonderen Besprechungsraum sachdienlich (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. Dezember 2005 – 2 ZA (pat) 23/05; CepI/Voß, Prozesskommentar Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage, 2022, § 91, ZPO, Rdnr. 98). Vorberatungen haben regelmäßig den Austausch vertraulicher Informationen zum Gegenstand. Geeignete Räumlichkeiten erfordern

eine entsprechende bauliche sowie technische Ausstattung und Möblierung. Öffentliche Räume und Hotelzimmer sind für Arbeitsbesprechungen in vertraulicher Atmosphäre nicht regelmäßig geeignet. Dass im Einzelfall geeignete alternative Räumlichkeiten für den konkreten Personenkreis zur benötigten Zeit verfügbar gewesen wären, wurde nicht dargelegt.

Die Klägerin zu 1 ist nicht auf eine Besprechung mittels Videokonferenz zu verweisen; es stand ihr frei, den Informationsaustausch über ihren Vertreter, Herrn L..., mit ihren Anwälten in Präsenz zu führen. In einem Nichtigkeitsverfahren sind regelmäßig die Kosten einer Reise der Partei zur persönlichen Information des sie vertretenden Anwalts erstattungsfähig (vgl. BPatG, Beschluss vom 14. September 1992 – 2 ZA (pat) 7/92 – juris; Pösentrup, Schade, Ströbele: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 1992 – GRUR 1993, 631 m. w. N.). In diesem Fall ist durch die Vorbesprechung in K... am Vortag der Nichtigkeitsberufungsverhandlung u. a. eine gesonderte Informationsreise des Vertreters der Klägerin zu 1 zu ihren anwaltlichen Vertretern von S... nach M... entbehrlich geworden. Allein eine entsprechende Bahnfahrt 2. Klasse (hin und zurück ohne Übernachtung) hätte Kosten von ca. 220,00 Euro verursacht, mithin fast mehr als das Doppelte des verfahrensgegenständlichen Betrages.

Schließlich erweisen sich die festgesetzten Kosten für die Anmietung eines Besprechungsraums auch der Höhe nach als angemessen. So wurden in der Vergangenheit weitaus höhere Kosten für die Anmietung von Besprechungsräumen in K... verauslagt und als erstattungsfähig angesehen (z. B. BPatG, Beschluss vom 31. Mai 2021 – 5 Ni 59/16 (EP): 189,66 Euro; BPatG, Beschluss vom 28. Juni 2019 – 1 Ni 18/14 (EP): 199,16 Euro; BPatG, Beschluss vom 5. September 2019 – 3 Ni 16/15 (EP) 199,24 Euro, Entscheidungen, soweit bekannt, jeweils unveröffentlicht).

Demnach war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung basiert 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.

Schnurr

Tischler

Söchtig