



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 43/10  
(zu 2 Ni 34/07 (EU))

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss  
vom 7. Juli 2010)**

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 23. März 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl und der Richter Merzbach und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt-Phys. Maile

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 7. Juli dahin abgeändert, dass die von der Beklagten der Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 41.628,23 € festgesetzt werden. Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin zu 4/5 und die Beklagte zu 1/5.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.656,23 €

## **Gründe**

### **I.**

Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 5. März 2009 aufgrund der Nichtigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsführerin das Patent ... (Streitpatent) mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin Kostenfestsetzung auf Basis des vom Senat für das Verfahren festgesetzten Streitwerts von 2.000.000,-- € beantragt; die Beklagte hat dem Festsetzungsantrag teilweise widersprochen. Gegen das Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden worden ist.

Mit Beschluss vom 7. Juli 2010, der Beklagten zugegangen am 16. Juli 2010, sind die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 42.468,23 € festgesetzt worden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beklagte mit einem am 30. Juli 2010 beim Bundespatentgericht eingelegten und als „Beschwerde“ bezeichneten Rechtsbehelf insoweit, als der Klägerin Kosten für eine Informationsreise des Patentanwalts zur Partei in Höhe von 1.426,45 €, Dolmetscherkosten in Höhe von 840,00 € sowie Kosten für eine Übersetzung des Klageentwurfs in die englische Sprache in Höhe von 1.389,78 € zuerkannt worden sind.

Die Kosten einer Informationsreise seien nicht erstattungsfähig, da sich die Klägerin schreibgewandter Hilfe durch italienische Patentanwälte bedient habe, daher eine schriftliche und/oder fernmündliche Information ihrer Verfahrensbevollmächtigten möglich und ausreichend gewesen sei. Ebenso wenig sei eine vollständige Übersetzung der Klageschrift notwendig gewesen; insoweit hätte die Nichtigkeitsklage zusammengefasst bzw. die Argumentationslinien benannt werden können. Die Dolmetscherkosten seien nicht erstattungsfähig, da die Dolmetschertätigkeit

im Termin zur mündlichen Verhandlung zugunsten des fremdsprachigen (italienischen) Patentanwalts der Klägerin und nicht zugunsten der Parteien ausgeübt worden sei.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 7. Juli 2010 insoweit aufzuheben, als Kosten für eine Informationsreise des Patentanwalts zur Partei in Höhe von 1.426,45 €, Dolmetscherkosten in Höhe von 840,00 € sowie Übersetzungskosten in Höhe von 1.389,78 €, insgesamt somit 3.656,23 € als erstattungsfähig angesehen wurden.

Die Klägerin hat dazu keine Stellung genommen. Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte verwiesen.

## II.

Der am 30. Juli 2010 eingelegte, fälschlicherweise als „Beschwerde“ bezeichnete Rechtsbehelf ist als - allein statthafte - Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 6. Juli 2010 nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 Satz 1 RpfLG zu verstehen, welche form- und fristgerecht innerhalb der zweiwöchigen Frist nach § 23 Abs. 2 Satz 2 RPF LG eingelegt worden ist. Gegenstand des Erinnerungsverfahrens sind dabei nur die Kosten einer Informationsreise für eine Reise des Patentanwalts zur Partei sowie die festgesetzten Dolmetscher- und Übersetzungskosten, da die Beklagte ihre Erinnerung zulässigerweise auf diese drei Kostenposten, die im angefochtenen Beschluss als erstattungsfähig anerkannt worden sind, beschränkt hat (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 84 Rdnr. 104) . Die im Beschwerdeschrift-

satz gemachten Ausführungen sowie von der Klägerin im Beschwerdeschriftsatz genannte Gesamtbetrag in Höhe von 3.656,23 €, welcher der Summe der drei beanstandeten Rechnungsposten entspricht, sind hinreichend deutlich als Beschränkung der Beschwerde zu verstehen.

In der Sache hat die Erinnerung jedoch nur insoweit Erfolg, als die Beklagte sich gegen die von der Rechtspflegerin festgesetzten Dolmetscherkosten in Höhe von 840,00 € wendet; die weitergehende, sich gegen die Festsetzung der Übersetzungskosten sowie Kosten für eine Reise des Patentanwalts zur Partei in Italien richtende Erinnerung ist hingegen unbegründet.

#### 1. Dolmetscherkosten

Die Kosten für die im Termin zur mündlichen Verhandlung am 5. März 2009 geleisteten (Simultan-)Dolmetscherdienste sind nicht als notwendige Kosten i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig. Zwar können in Verfahren vor deutschen Gerichten bei Beteiligung einer ausländischen Partei Übersetzungs- und Dolmetscherkosten notwendige Kosten der Rechtsverfolgung i. S. d. § 91 ZPO sein, da Ausländer (ausländische Firmen) grundsätzlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt sind.

Zu beachten ist jedoch, dass in der mündlichen Verhandlung am 5. März 2009 kein gesetzlicher Vertreter oder sonstiger Mitarbeiter der Klägerin anwesend war, sondern lediglich Herr Z... in seiner Eigenschaft als „Geschäftsführer der Muttergesellschaft der Klägerin“. Letztere ist jedoch nicht verfahrensbeteiligt, da es sich bei der Klägerin als italienische Kapitalgesellschaft („*società per azioni*“) um eine eigenständige juristische Person handelt. Der Umstand, dass die Klägerin gegebenenfalls von der Muttergesellschaft beherrscht wird, macht diese noch nicht zur Verfahrensbeteiligten und ist somit im Kostenfestsetzungsverfahren grundsätzlich rechtsunerheblich. Es ist zwar richtig, dass nicht unbedingt der gesetzliche Vertreter der Partei den Verhandlungstermin wahrnehmen muss, sondern damit auch

eine Person des Vertrauens beauftragt werden kann. Diese Person des Vertrauens wird jedoch näher bestimmt als „einer ihrer Angestellten“ (BPatGE 19, 133 f.) bzw. „einer ihrer Mitarbeiter“ (MDR 1995, 424). Herr Z... ist jedoch gerade kein Mitarbeiter bzw. gesetzlicher Vertreter der Klägerin, sondern der nicht verfahrensbeteiligten Muttergesellschaft, so dass auch insoweit keine Pflicht der Beklagten zur Erstattung entsprechend angefallener Dolmetscherkosten besteht.

Soweit im Termin zur mündlichen Verhandlung auch ein fremdsprachiger Patentanwalt für die Klägerin anwesend war, begründet dies ebenfalls keine Erstattungsfähigkeit der (Simultan-)Dolmetscherkosten, da die Klägerin im Termin ausweislich des Sitzungsprotokolls sowohl durch einen inländischen Rechtsanwalt als auch einen inländischen Patentanwalt vertreten war, die Klägerin zudem auch Kosten eines (ausländischen) Korrespondenz(patent)anwalts nicht geltend macht.

## 2. Kosten für eine Informationsreise eines Patentanwalts zur Partei

Nicht zu beanstanden sind hingegen die seitens der Rechtspflegerin festgesetzten Kosten für eine Informationsreise eines Patentanwalts zur Partei in Höhe von 1.426,45 €

Da in Patentnichtigkeitsverfahren regelmäßig technisch schwierige Sachverhalte von zudem oftmals erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung erörtert werden, ist für eine sachgemäße Information eine eingehende fachliche Erörterung in technischer und rechtlicher Hinsicht im Rahmen einer mündlichen Erörterung grundsätzlich von Bedeutung. Dementsprechend werden in Patentnichtigkeitsverfahren die im Rahmen einer solchen mündlichen Erörterung anfallenden (Informations-) Reisekosten regelmäßig als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. v. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO und damit erstattungsfähig angesehen (vgl. BPatGE 33, 160, 163). Dabei kann es sich um Kosten einer Reise der Partei (oder eines ihrer Angestellten) zur Information ihres auswärtigen Prozeßbevollmächtigten (vgl. Busse, Patentgesetz, 8. Aufl.,

§ 80 Rdnr. 80; Zöller, ZPO, 24. Aufl., § 91 Rdn 13 unter "Reisekosten), aber durchaus auch um die - vorliegend geltend gemachten - Kosten einer Reise des Patentanwalts zum Mandanten im Rahmen der Klagevorbereitung handeln (vgl. Zöller-Herget, ZPO, 28. Aufl., § 91 Rdnr. 13 zu „Reisekosten“), wenngleich im letztgenannten Fall grundsätzlich nur soweit, wie diese die fiktiven Kosten einer Reise der Partei zum Patentanwalt grundsätzlich nicht übersteigen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdnr. 79 zu „Tage- und Abwesenheitsgeld“; Benkhard-Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 84 Rdnr. 35).

Vor dem Hintergrund, dass sich der Sach- und Streitstand von Patentnichtigkeitsverfahren schon im Hinblick auf die oftmals umfangreichen Entgegenhaltungen bzw. den Gegenstand des Streitpatents regelmäßig weder schriftlich noch fernmündlich abschließend erörtern lässt, es dazu vielmehr einer umfassenden Erörterung und Beratung im persönlichen Gespräch bedarf, muss sich entgegen der Auffassung der Beklagten 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 beschränken. Dass es vorliegend um eine davon erheblich abweichende einfach gelagerte Fallgestaltung handelte, bei der u. U. ein Schriftwechsel bzw. eine mündliche Information genügt hätte (vgl. dazu BGH MDR 1995, 356), ist seitens der Beklagten nicht näher dargelegt worden. Seitens des Senats bieten sich dafür auch keine Anhaltspunkte.

Abweichend vom Regelfall sind vorliegend die Kosten für eine Informationsreise des Patentanwalts zur Partei ihrer Höhe nach auch nicht auf die fiktiven Kosten einer Reise der Partei zum Patentanwalt zu beschränken. Denn abgesehen davon, dass die in diesem Zusammenhang geltend gemachten Reise- Übernachtungs- und Fahrtkosten im Wesentlichen auch bei einer Reise der Partei zu ihrem (inländischen) Prozeßbevollmächtigten entstanden wären, hat die Klägerin vorliegend nachvollziehbar dargelegt, dass bei Information des Prozeßbevollmächtigten an dessen Kanzleisitz mehrere Mitarbeiter der Klägerin hätten anreisen müssen.

Zudem war nach dem Vorbringen der Klägerin und den darauf beruhenden und seitens der Beklagten mit der Erinnerung auch nicht angegriffenen Feststellungen der Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss die Inaugenscheinnahme technischer Geräte der Klägerin erforderlich. Demnach ist vorliegend neben den geltend gemachten, seitens der Beklagten auch nicht beanstandeten Reisekosten auch ein Tagegeld nach RVG VV 7005 in Höhe von 60,00 € erstattungsfähig.

### 3. Übersetzungskosten

Ebenso sind die festgesetzten Kosten für die Übersetzung der Klageschrift weder dem Grunde noch der Höhe nach zu beanstanden. Kosten der Übersetzung von im Nichtigkeitsverfahren wesentlichen Schriftstücken und solchen, auf deren genauen Wortlaut es ankommen kann, wozu die den Streitgegenstand bestimmende Klageschrift ohne weiteres gehört, sind nach ständiger Rechtsprechung zur Unterrichtung einer die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschenden ausländischen Partei aus Gründen der Gleichstellung mit einer inländischen Partei grundsätzlich erstattungsfähig (vgl. BPatGE 33, 102 m. w. Nachw.). Jedenfalls in Bezug auf eine Klageschrift ist die wörtliche Kenntnis des Inhalts unerlässlich, um der Partei eine möglichst genaue und vollständige Kenntnis über Gegenstand und Inhalt des Klageverfahrens zu verschaffen. Es kann ihr nicht zugemutet werden, sich insoweit nur auf den Rat bzw. Auskünfte ihrer anwaltlichen Vertreter zu verlassen; vielmehr muss sie auch deren Schriftsätze daraufhin überprüfen können, ob sie inhaltlich den eigenen Standpunkt zutreffend wiedergeben (vgl. dazu auch OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2009, 448).

4. Der in dem angefochtenen Beschluss festgesetzte Betrag ist daher lediglich um die Dolmetscherkosten in Höhe von 840,00 € zu reduzieren. Die Gesamtsumme der auf Seiten der Klägerin als erstattungsfähig festzusetzenden Kosten beträgt daher nicht 42.468,23 €, sondern 41.628,23 €.



**III.**

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

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

Sredl

Merzbach

Maile

prä