



BUNDESPATENTGERICHT

7 Ni 10/19 (EP)

KoF 48/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel und den Richter Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt
168,- €

Gründe

I.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin hatte mit ihrer Nichtigkeitsklage das europäische Patent ... angegriffen. Mit Urteil vom 24. Oktober 2019 wurde das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt sowie der Beklagten und Erinnerungsführerin die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 3. April 2020 hat die Klägerin u. a. die Festsetzung von insgesamt 168,- € Verdienstausschlag für 8 Stunden à 21,- € gemäß

§§ 19, 22 JVEG beantragt. Der Verdienstaussfall sei dadurch entstanden, dass der bei der Klägerin als Patent Litigation Counsel beschäftigte U... für diese an der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2019 teilgenommen habe.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat u. a. zu der zwischen den Parteien strittigen Frage der Erstattung des Verdienstaussfalls mit Schreiben vom 22. September 2020 auf ihre Auffassung hingewiesen.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 21. Oktober 2020 hat die Rechtspflegerin sodann die aufgrund des rechtskräftigen Urteils vom 24. Oktober 2019 von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 96.573,30 € festgesetzt, eine Verzinsung dieser Summe angeordnet und den weitergehenden Kostenfestsetzungsantrag der Klägerin zurückgewiesen. Als Kosten der Partei zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2019 in München hat die Rechtspflegerin den Verdienstaussfall des mit Patentrecht befassten leitenden Mitarbeiters der Rechtsabteilung (Patent Litigation Counsel) der Klägerin, Herrn U..., als erstattungsfähig in Höhe von 168,- € festgesetzt.

Zur Erstattung des Verdienstaussfalls 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 Verdienstaussfall vorsehen. Nehme eine juristische Person einen gerichtlichen Termin durch einen Bediensteten wahr, trete ein messbarer Nachteil 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, Beschl. v. 2.12.2008 - VI ZB 63/07, NJW 2009, 1001; VG Aachen, Beschl. v. 17.4.2009 - 6 K 287/07). Auch für den Leiter einer Patentabteilung stelle die Teilnahme an einer mündlichen

Verhandlung einen erstattungsfähigen Sonderaufwand dar (unter Hinweis auf OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.8.2019 – 6 W 49/19, NJW-RR 2019, 1469).

Dass das Gericht das persönliche Erscheinen angeordnet habe, sei für die Erstattungsfähigkeit der Parteikosten nicht erforderlich (unter Hinweis auf OLG Frankfurt, a. a. O., juris Rn. 13; BPatGE 19, 133; BPatG, Beschl. v. 13.3.2012 - 2 ZA (pat) 19/10). Die Teilnahme einer Partei am Verhandlungstermin sei Bestandteil ihrer elementaren prozessualen Rechte. Die Partei müsse in der Lage sein, den Verlauf der Verhandlung selbst mitzuverfolgen und dementsprechend Entscheidungen für den Fortgang des Verfahrens zumindest neben ihrem Prozessbevollmächtigten mitzutragen. Zudem könne eine Partei auch eine sachinformierte Person ihres Vertrauens, die - wie in diesem Fall U... - zur Aufklärung des Sachverhaltes in der Lage sei, zum Termin entsenden, deren Kosten sie dann wie Parteikosten erstattet verlangen könne. Gemäß § 141 Abs. 3 Satz 2 ZPO sei ausdrücklich gestattet, dass sich eine Partei, deren persönliches Erscheinen angeordnet ist, durch eine solche Person vertreten lassen könne. Gleiches müsse auch ohne Anordnung des persönlichen Erscheinens gelten (unter Hinweis auf OLG Koblenz MDR 95, 424 f und JurBüro 1977, 99).

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 26. Oktober 2020 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 9. November 2020, eingegangen am selben Tag, im Umfang der für den Vertreter der Klägerin, Herrn U..., für erstattungsfähig erachteten Kosten in Höhe von 168,- € Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung trägt sie vor, 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, die vor unterschiedlichen Verletzungs- und Rechtsbestandsgerichten anhängig gewesen seien bzw. noch anhängig seien (vermutlich über 30 Einzelverfahren). Dieser Verfahrenskomplex habe am Terminstag nicht verglichen werden können; ein Vergleich über einen Einzelfall sei offensichtlich weder sinnvoll gewesen noch von den Parteien angestrebt worden.

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 angestellt sei, sei es nicht zu einem „Verdienstausfall“ gekommen, der als erstattungsfähig angesehen werden könne. Vorliegend fehle es an einer konkreten wirtschaftlichen Einbuße. 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, Beschl. v. 7.5.2014 – XII ZB 630/12). Demgegenüber könne die im angefochtenen Beschluss in Bezug genommene Entscheidung des OLG Frankfurt (Beschl. v. 12.8.2019 – 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 erkennen, der ihr durch U... Terminswahrnehmung entstanden sei und für den dieser nicht ohnehin sein Gehalt bekäme. Im Übrigen stelle auch das OLG Frankfurt 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 21. Oktober 2020 aufzuheben und die Kosten i. H. v. 168,- € für den Vertreter der Klägerin, Herrn U..., nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Sie trägt vor, es könne keine Rede davon sein, dass eine Einigung bezüglich des Streitpatents von vornherein ausgeschlossen gewesen wäre. Soweit die Beklagte Ausführungen dazu mache, warum sie einem Vergleich nicht zugestimmt hätte, habe dies auf die hier vorzunehmende Beurteilung keinen Einfluss. Zudem hinge die Erstattungsfähigkeit des Sonderaufwands für die Teilnahme von Mitarbeitern eines Unternehmens an mündlichen Verhandlungen nicht von der internen Arbeitsorganisation ab (unter Hinweis auf OLG K..., Beschl. v. 10.9.2020 – ..., mit dem der dortige Einzelrichter die Sache dem Senat vorgelegt hat, betreffend die Kostenfestsetzungsbeschwerde im parallelen Verletzungsverfahren).

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung der Beklagten nicht abgeholfen.

Der Senat hat die Parteien mit Schreiben vom 15. Februar 2021 auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen, wonach die Erinnerung für zulässig erachtet werde, obwohl der Wert unterhalb des Betrags von 200,- € liege, die Erinnerung aber in der Sache keinen Erfolg haben dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze 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 RPfIG zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Der Zulässigkeit der Erinnerung steht nicht entgegen, dass sich die Beklagte mit Ihrer - auch fristgerecht binnen zwei Wochen eingelegten - Erinnerung vom 9. November 2020 allein gegen die Festsetzung von Kosten in Höhe von insgesamt nur 168,- € wendet. Dies folgt aus Art. 19 Abs. 4 GG.

Zwar sind auf die Erinnerung nach § 11 Abs. 2 Satz 7 RPfIG 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 der Rechtspflegerin 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 ist daher für das Erinnerungsverfahren unter Berücksichtigung des Art. 19 Abs. 4 GG nicht anwendbar.

2. Die Erinnerung ist jedoch unbegründet. Die von der Klägerin geltend gemachten Kosten für die Teilnahme ihres Vertreters, nämlich ihres Patent Litigation Counsel U..., an der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober

2019 sind von der Rechtspflegerin im Beschluss vom 21. Oktober 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 Verdienstaussfall im Sinne des § 22 JVEG erfasst (vgl. BGH, Beschl. v. 2.12.2008 – VI ZB 63/07, Rn. 9, NJW 2009, 1001). 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 Verdienstaussfall 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 von U... an der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2019 verursachten Kosten stellen 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 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. Zöller/Herget, ZPO, 33. Aufl., § 91 Rn. 12).

Da die Teilnahme der Partei am Verhandlungstermin zu ihren elementaren prozessualen Rechten gehört, wie schon die Rechtspflegerin im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat, sind die Kosten einer Reise der Partei oder eines ihrer Angestellten zum Verhandlungstermin nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich als notwendige Kosten erstattungsfähig, und zwar auch dann, wenn das Gericht das persönliche Erscheinen der Partei nicht angeordnet hat (vgl. z. B. BGH, Beschl. v. 13.12.2007 – IX ZB 112/05, juris Rn. 11, NJW-RR 2008, 654; BPatGE 19, 133; BPatG, Beschl. v. 13.3.2012 – 2 ZA (pat) 19/10, juris Rn. 16; OLG Frankfurt RpfL. 1986, 492).

Soweit von der Rechtsprechung von diesem Grundsatz Ausnahmen gemacht werden, 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, Beschl. v. 13.12.2007 – IX ZB 112/05, juris Rn. 12, NJW-RR 2008, 654), wobei nichts anderes für den Aufwand eines Mitarbeiters der Partei gelten kann. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass eine gütliche Einigung im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 24. Oktober 2019 ex ante 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, zumal auch dann jedenfalls die Möglichkeit zu einem auf einen Bereich beschränkten Vergleich nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint und im Übrigen in jeder Nichtigkeitsverhandlung Vergleichsmöglichkeiten stets angesprochen werden. Erst recht gibt es keinerlei Anhalt für die Annahme, der Vertreter der Klägerin als Patent

Litigation Counsel habe aus persönlicher Kenntnis weder in tatsächlicher noch in technischer Hinsicht etwas beitragen können.

b) Auch soweit die Beklagte einwendet, ein konkreter, erstattungsfähiger Verdienstausfall sei der Klägerin 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 dienen, kann ihr nicht gefolgt werden. Der Senat schließt sich insoweit der Auffassung des 2. Senats des Bundespatentgerichts an (vgl. BPatG, Beschl. v. 27.9.2021 - 2 Ni 28/16 (EP), KoF 37/20).

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung kann einer Partei, die sich als juristische Person in einem Gerichtstermin durch einen Geschäftsführer oder andere Mitarbeiter vertreten lässt, 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, Beschl. v. 2.12.2008 - VI ZB 63/07, juris Rn. 10, NJW 2009, 1001). Hieran anschließend ist vom OLG Frankfurt ein derartiger Nachteil auch dann angenommen worden, wenn es sich bei dem Vertreter der juristischen Person, der an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, um den Leiter der Patentabteilung gehandelt hat.

Dies ist damit begründet worden, dass auch der Leiter der Patent- oder Rechtsabteilung nicht primär mit der persönlichen Teilnahme an mündlichen Verhandlungen in Rechtsstreitigkeiten befasst sei. 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 gehöre, so stelle sich doch die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung als ein Sonderaufwand dar, der ersatzfähig sei (vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.8.2019 - 6 W 49/19, juris Rn. 12, NJW-RR 2019, 1469).

Dafür, den hier in Rede stehenden Fall eines Patent Litigation Counsel, der leitender Mitarbeiter der Rechtsabteilung der Klägerin ist, anders zu beurteilen als den eines Geschäftsführers oder eines Leiters der Patentabteilung einer juristischen Partei, bestehen keine durchgreifenden Anhaltspunkte. Auch vorliegend gehört dessen persönliche Teilnahme an mündlichen Verhandlungen in Nichtigkeitsverfahren zwar sicherlich zu einer seiner typischen Aufgaben. In einer Rechtsabteilung kommen auf einen Patent Litigation Counsel regelmäßig jedoch auch weitere typische Tätigkeiten hinzu, wie der 2. Senat zutreffend ausgeführt hat, sei es 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 (vgl. BPatG, Beschl. v. 27.9.2021 - 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, deren Kosten erstattungsfähig sind.

Soweit die Beklagte auf Rechtsprechung verweist - BGH, Beschluss vom 7. Mai 2014 - XII ZB 630/12, NJW-RR 2014, 1096 -, wonach eine Erstattung abzulehnen sei, wenn die Terminswahrnehmung durch den sachbearbeitenden Mitarbeiter der Partei gerade zu den ihm übertragenen Aufgaben gehöre, vermag dies hier keine

andere Beurteilung zu rechtfertigen. Dieser Fall ist nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar, denn maßgebend ist in dieser Entscheidung auch der Umstand gewesen, dass es sich bei der dortigen Antragstellerin um eine Behörde bzw. juristische Person des öffentlichen Rechts gehandelt hat (Jobcenter nach § 44b SGB II), was vorliegend nicht der Fall ist.

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

Nach allem 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.

Kopacek

Püschel

Baumgardt