



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 50/12 zu

3 Ni 22/04

KoF 205/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent ...

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm, der Richterin Dr. Proksch-Ledig und des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Juli 2012 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 1.608,80 Euro.

Gründe

I.

Nach Abschluss des Berufungsverfahrens, in dem der BGH die Berufung der Beklagten zurückgewiesen hat, wurden die von der Beklagten an die Klägerin 2 zu erstattenden Kosten durch Beschluss der Rechtspflegerin vom 4. Juli 2012 auf 347.777,76 Euro festgesetzt. Dabei wurden u. a. Kosten für die im Berufungsverfahren erfolgte Übersetzung von fremdsprachigen Dokumenten in Höhe von 1.608,00 Euro berücksichtigt.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beklagte mit ihrer Erinnerung gegen die Festsetzung der genannten Übersetzungskosten. Zur Begründung verweist sie darauf, dass der BGH im Berufungsverfahren mit Beschluss vom 14. Mai 2009 bereits eine Lastenverteilung hinsichtlich der einzureichenden Übersetzungen vorgenommen habe. Zudem seien die übersetzten Dokumente nicht verfahrensrelevant gewesen, was sich bereits daraus ergebe, dass sie im Berufungsurteil keine Erwähnung gefunden hätten.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Juli 2012 insoweit aufzuheben, als Übersetzungskosten im Berufungsverfahren in Höhe von 1.608,80 Euro als erstattungsfähig angesehen wurden.

Die Klägerin 2 und Erinnerungsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält an der Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Übersetzungskosten fest und trägt vor, es handle sich auch insoweit um für die Rechtsdurchsetzung wesentliche Kosten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte Erinnerung ist zulässig (§ 23 Abs. 2 RPflG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG). In der Sache ist sie nicht begründet. Die Rechtspflegerin hat zu Recht die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Übersetzungskosten bejaht.

Gemäß § 84 Abs. 2 PatG sind für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Zweckentsprechend in diesem Sinne ist eine Maßnahme dann, wenn sie eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (Herget in: Zöllner, ZPO § 91 Rdnr. 12, 28. Auflage 2010). Bei der Prüfung dieser Voraussetzung ist stets zu berücksichtigen, dass im Interesse der Rechtssicherheit bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme trotz der erforderlichen Einzelfallprüfung für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten ist (BGH, GRUR 2005, 294; BGH, NJW 2003, 901, 902 – Auswärtiger Rechtsanwalt I).

Gegenstand des Erinnerungsverfahrens sind vorliegend nur die von der Klägerin 2 geltend gemachten Übersetzungskosten, da die Beklagte ihre Erinnerung zulässigerweise auf diesen, im angefochtenen Beschluss als erstattungsfähig anerkannten Posten, beschränkt hat (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 84 Rdn. 104). Diese Übersetzungskosten sind weder dem Grunde noch der Höhe nach zu beanstanden. Kosten für die Übersetzung von im Nichtigkeitsverfahren wesentlichen Schriftstücken, wozu die hier streitgegenständlichen Dokumente zählen, sind nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich erstattungsfähig (vgl. BPatGE 33, 102 m. w. Nachw.). Im vorliegenden Fall wurden die Übersetzungen der fraglichen Dokumente durch Beschluss des BGH vom 14. Mai 2009 angeordnet, so dass an ihrer Notwendigkeit kein Zweifel bestehen kann. Wenn die Beklagte es als Grund für fehlende Erstattungsfähigkeit der Übersetzungskosten ansieht, dass der BGH in seinem späteren Berufungsurteil keinen Bezug auf diese Dokumente genommen hat, vermag dies keine andere Wertung zu begründen. Nachdem sich der BGH in seiner Begründung zur Frage der Patentfähigkeit der streitgegenständlichen Erfindung vorrangig auf andere Druckschriften gestützt hat, bestand für ihn schlicht kein Anlass, auch noch auf die weiteren im Verfahrensverlauf eingereichten Unterlagen einzugehen. Eine von vornherein fehlende Relevanz dieser Dokumente lässt sich ihrer fehlenden Erwähnung im Urteil somit nicht entnehmen.

Soweit die Beklagte geltend macht, der BGH habe mit seinem Beschluss vom 14. Mai 2009 zur Aufteilung der Vorlagepflicht von Übersetzungen eine Lastenverteilung hinsichtlich der späteren Kostentragungspflicht der Parteien vorgenommen, folgt der Senat dieser Wertung nicht. Die Intention, unabhängig vom späteren Verfahrensausgang bereits in diesem Verfahrensstadium eine abschließende Verteilung der Kosten für die anzufertigenden Übersetzungen vornehmen zu wollen, lässt sich dem Beschluss nicht entnehmen.

Nach alldem hat die Klägerin 2 Anspruch auf Erstattung der geltend gemachten Übersetzungskosten, wie dies die Rechtspflegerin in dem angefochtenen Beschluss zutreffend entschieden hat.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin und Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen, da ihr Begehren erfolglos war (§ 84 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung geltend gemachten Betrag.

Schramm

Dr. Proksch-Ledig

Schell

Pr