



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 57/19 (EP)

KoF 15/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...
(DE ...)

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

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

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens nach einem Gegenstandswert in Höhe von 2.270,25 Euro zu tragen.

Gründe:

I.

Mit ihrer Erinnerung vom 12. Dezember 2022 wendet sich die Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 2. November 2022, der inzwischen die Fassung des so bezeichneten Teilabhilfebeschlusses des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 24. Januar 2023 erhalten hat. Sie erachtet antragsgemäß festgesetzte Kosten der Beklagten für maschinelle Übersetzungen in Höhe von 2.270,25 Euro im Rahmen der Kostenfestsetzung nicht für erstattungsfähig.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents Auf die Nichtigkeitsklage der Klägerin hin wurde das Streitpatent mit inzwischen rechtskräftigem Urteil des Senats vom 3. Dezember 2021 teilweise für nichtig erklärt. Die Kosten des Rechtsstreits wurden der Klägerin zu einem Drittel und der Beklagten zu zwei Dritteln auferlegt. Der Streitwert wurde auf 6.625.000,00 Euro festgesetzt.

Beide Parteien haben daraufhin Kostenfestsetzungsanträge gestellt, die Beklagte mit Schriftsatz vom 24. Januar 2022 und die Klägerin mit Schriftsätzen vom 3. Februar und vom 28. Juni 2022.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 2. November 2022 hat der Rechtspfleger am Bundespatentgericht die von der Beklagten der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 11.761,78 Euro festgesetzt, eine Verzinsung dieser Summe angeordnet und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen.

Gegen den ihr am 28. November 2022 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2022, eingegangen am selben Tag, Erinnerung eingelegt und sich dabei auf zwei Kostenpositionen bezogen.

Mit so bezeichnetem Teilabhilfebeschluss vom 24. Januar 2023 hat der Rechtspfleger hinsichtlich der in seinem Beschluss vom 2. November 2022 unberücksichtigt – und im Übrigen unbestritten - gebliebenen Kostenposition der Klägerin aus ihrem nachgereichten Kostenfestsetzungsantrag vom 28. Juni 2022, einer 1,3 Verfahrensgebühr gem. VV 3100 RVG, dem im Wege der Erinnerung geltend gemachten Begehren der Klägerin entsprochen und seinen Beschluss vom 2. November 2022 insoweit geändert.

Der im Übrigen auf die antragsgemäße Festsetzung von Übersetzungskosten der Beklagten bezogenen Erinnerung der Klägerin hat der Rechtspfleger nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

Der so bezeichnete Teilabhilfebeschluss vom 24. Januar 2023 ist bestandskräftig geworden.

Gegenstand des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 2. November 2022 in der Fassung des Beschlusses des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 24. Januar 2023 sind u. a. antragsgemäß festgesetzte Kosten der Beklagten für maschinelle Übersetzungen von Schriftsätzen in die englische Sprache für ihre Mandantin mit Sitz in Japan in Höhe von 2.270,25 Euro auf der Grundlage einer Pauschale von 0,05 Euro pro Wort. Diese Kostenposition umfasst den Ausführungen der Beklagten nach auch den Aufwand zur technischen Vorbereitung des jeweiligen Schriftsatzes für die Maschinenübersetzung. Dazu gehören eine elektronische Umformatierung und OCR-Texterkennung sowie eine nachträgliche inhaltliche Kontrolle der maschinell erstellten Übersetzungsprodukte.

Mit ihrer Erinnerung tritt die Klägerin der Festsetzung dieser Kostenposition entgegen. Sie verweist auf das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) und ist der Auffassung, dass nur die reine Übersetzungsleistung erstattungsfähig sei. Da sich die Beklagte bewusst für kostengünstige maschinelle Übersetzungen entschieden habe, müsse sie sich im Rahmen der Kostenfestsetzung an ihrer Wahl festhalten lassen. Die Festsetzung dieser Kostenposition könne nicht damit begründet werden, dass bei einer maschinellen Übersetzung die Gefahr bestehe, dass komplizierte Sachverhalte und technische Aspekte nicht adäquat übersetzt würden, sodass es zwingend notwendig sei, dass eine Person, die sich mit der Materie auskenne, korrekturlese und gegebenenfalls Berichtigungen vornehme. Diese Gefahr bestehe nämlich auch bei nichtmaschinell erstellten Übersetzungen, bei welchen das Korrekturlesen durch den Anwalt nicht als erstattungsfähig angesehen werde.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 2. November 2022 in der Fassung des Beschlusses des Rechtspflegers am Bundespatentgericht vom 24. Januar 2023 im Umfang der festgesetzten maschinellen Übersetzungskosten aufzuheben und die diesbezüglich festgesetzten Kosten i. H. v. 2.270,25 Euro im Rahmen der Neuberechnung ihres Kostenerstattungsanspruchs gegen die Beklagte nicht als erstattungsfähig anzuerkennen.

Die Beklagte beantragt zuletzt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Beklagte führt aus, Maschinenübersetzungen der sprachlich anspruchsvollen Schriftsätze hätten sich als durchaus fehleranfällig herausgestellt. Die hier übersetzten Schriftsätze seien geprägt von juristischer Fachsprache und Beschreibungen aus dem technisch komplexen Gebiet der Mobilfunkkommunikation, sodass die Ausgabetexte der Maschinenübersetzung zwingend hätten kontrolliert werden müssen, um eine sprachliche Verständlichkeit und Übereinstimmung mit dem Ausgangstext gewährleisten zu können. Sie habe ein kostenpflichtiges Übersetzungsangebot verwendet, um die erforderliche Datensicherheit zu gewährleisten. Im Übrigen seien die mit 0,05 Euro pro Wort für eine vor- und nachbereitete maschinelle Übersetzung angesetzten Kosten um ein Vielfaches geringer als übliche, ebenso erstattungsfähige Kosten für nichtmaschinelle Übersetzungen. Es wäre unbillig, wenn die Wahl einer insgesamt deutlich günstigeren Übersetzungsmethode dazu führe, dass die entsprechenden Kosten nicht erstattet würden.

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

II.

Die Erinnerung der Klägerin 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, insbesondere wurde sie binnen der Frist von zwei Wochen gem. § 23 Abs. 2 RPfIG eingelegt. Im Umfang der zugunsten der Beklagten festgesetzten Übersetzungskosten ist die Klägerin auch beschwert.

In der Sache hat ihre Erinnerung jedoch keinen Erfolg. In der festgesetzten Höhe von 2.270,25 Euro sind maschinelle Übersetzungskosten der Beklagten als notwendige Kosten gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erstattungsfähig.

Notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO sind die Kosten für solche Maßnahmen, die im Zeitpunkt ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung erscheinen. Das ist vom Standpunkt einer verständigen und wirtschaftlich vernünftigen Partei aus zu beurteilen, wobei grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Vornahme der kostenverursachenden Handlung abzustellen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Februar 2016 – III ZB 66/15, NJW 2016, Seite 2751 m. w. N.).

Zu den notwendigen Kosten im vorgenannten Sinne gehören in Patentnichtigkeitsverfahren nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG, Beschluss vom 11. Juni 1992 – 2 ZA (pat) 18/91, GRUR 1992, 689 – Übersetzungskosten; BPatG Beschluss vom 3. August 2016 – 2 ZA (pat) 40/15 zu 2 Ni 30/05 (EU), veröffentlicht in juris) auch die Kosten für die wörtliche Übersetzung

von Schriftsätzen einschließlich der zur Akte gereichten Anlagen, damit die Parteien fortlaufend über den Sach- und Streitstand informiert werden können. Hierbei ist ohne Belang, dass die Partei von einem die Fremdsprache beherrschenden Anwalt vertreten wird, weil die Partei selbst in die Lage versetzt werden muss, ihren Anwalt jederzeit ergänzend informieren zu können. Dies ist nur auf der Grundlage einer präzisen Übersetzung möglich, zumal es im Patentnichtigkeitsverfahren auf exakte technische Begrifflichkeiten ankommt (vgl. hierzu auch BPatG, Beschluss vom 10. November 2020 – 4 Ni 11/17, veröffentlicht in juris).

Die Erstattungsfähigkeit von Übersetzungskosten beschränkt sich nicht auf die Vergütung für nichtmaschinell erstellte Übersetzungen. Zumindest in der vorliegend geltend gemachten und durch die Vorlage von Rechnungen glaubhaft gemachten Höhe sind auch die Kosten einer Maschinenübersetzung einschließlich deren technischer Vorbereitung und nachfolgender Prüfung im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens erstattungsfähig (vgl. hierzu Hanseat. OLG Hamburg, Beschluss vom 27. Januar 2016 – 8 W 60/15, Rpfleger 2016, 504-505 (Erstattung von Übersetzungskosten trotz eines eigenen elektronischen Übersetzungsdienstes)).

Bei maschinellen Übersetzungen besteht - derzeit noch - die Gefahr, dass komplizierte Sachverhalte und technische Aspekte, wie sie regelmäßig Gegenstand eines Patentnichtigkeitsverfahrens sind, nicht adäquat übersetzt werden. Eine nachträgliche Prüfung und ggf. eine Korrektur des vorläufigen, maschinell erstellten Übersetzungsergebnisses sind regelmäßig erforderlich und Teil des zuvor nicht als abgeschlossen anzusehenden Übersetzungsprozesses.

Die Angemessenheit der durch die Beklagte berechneten Vergütungspauschale von 0,05 Euro pro Wort stellt auch die Klägerin nicht in Abrede. Dem Gesichtspunkt wirtschaftlicher Prozessführung (vgl. hierzu MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 91, Rdnr. 49) hat die Beklagte Rechnung getragen.

Demnach war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung dem Senat zur Überprüfung gestellten Betrag. Der für die Gebühr gemäß VV 3500 RVG maßgebliche anwaltliche Gegenstandswert richtet sich nach dem Wert, der die Grundlage für den Auftrag zur Einlegung der Erinnerung bildet (vgl. hierzu BGH Urt. vom 14. Dezember 20217 – IX ZR 243/16, MDR 2018, 367-368) und dürfte in diesem Fall abweichen.

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

Schnurr

Matter

Söchtig