

# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 16/03  
zu 3 Ni 53/95 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat III) des Bundespatentgerichts am 14. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner und Brandt,

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 14.000 Euro festgesetzt.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat mit Beschluss vom 8. April 2003 – der Klägerin zugestellt am 22. April 2003 - unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags der Klägerin, die Kosten in Höhe von DM 19.951,60 für die erste Instanz und DM 59.781,70 für die zweite Instanz geltend gemacht hat, die dieser von dem im Nichtigkeitsverfahren zu 4/5 unterlegenen Beklagten zu erstattenden Kosten beider Rechtszüge auf insgesamt 24.389,66 EURO verzinslich festgesetzt. Mit ihrer Erinnerung vom 5. Mai 2003 verfolgt die Klägerin ihren Kostenfestsetzungsantrag hinsichtlich der bei der Festsetzung unberücksichtigt gebliebenen Aufwendungen für das in der Berufungsinstanz eingeholte Parteigutachten

des Herrn Dr. Müller-Lierheim in Höhe von 26.137,50 DM (entspricht 13.363,89 EURO) weiter.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

weitere Kosten in Höhe von 13.363,89 EURO festzusetzen.

Der Beklagte beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die Erinnerung ist gemäß § 23 Abs 2 RpfIG iVm § 104 Abs 3 ZPO, § 84 Abs 2 und § 121 Abs 2 PatG zulässig, jedoch unbegründet. Die Rechtspflegerin hat zu Recht die Erstattungsfähigkeit der für den Privatgutachter aufgewendeten Kosten verneint, da im vorliegenden Fall die Einholung eines Privatgutachtens in der Berufungsinstanz zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nicht notwendig war.

Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat (BPatGE 30, 263; E 33, 274), sind auch im Patentnichtigkeitsverfahren Aufwendungen für Privatgutachten nur in Ausnahmefällen, nämlich dann als notwendige Kosten iSv § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig, wenn die Partei ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe eines Privatgutachters genügen kann oder wenn sie eines sachverständigen Beistandes bedarf, um ein gerichtlich eingeholtes Sachverständigengutachten zu entkräften, und

auch ihre Vertreter nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen (vgl BPatGE 30, 263, 264 f mwN).

Solche ausnahmsweise zur berücksichtigenden besonderen Umstände liegen hier aber nicht vor. Die durch Patent- und Rechtsanwälte vertretene Klägerin war weder zur Überprüfung und Widerlegung des vom gerichtlichen Sachverständigen in der Berufungsinstanz erstatteten Gutachtens noch zur Erfüllung ihrer prozessualen Darlegungspflicht auf einen weiteren sachverständigen Beistand durch einen Privatgutachter angewiesen. Die Prozessbevollmächtigten der Klägerin haben sich – auch wenn es sich nach ihrem Vortrag um ein eher spezifisches Gebiet der Technik handeln mag - in die technische Materie des Streitpatents (Biokompatibilität eines Implantats und Kapsel fibrose) eingearbeitet und sowohl in der ersten Instanz wie auch in der Berufungsinstanz schriftsätzlich und mündlich vorgetragen. Sie haben sich auch in dem 27 Seiten umfassenden Schriftsatz vom 30. August 2000 im Einzelnen mit den patentrechtlichen und technischen Aspekten des in der Berufungsinstanz vor dem Bundesgerichtshof erstellten Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Privatgutachters auseinander gesetzt und sie auch anhand des einschlägigen druckschriftlichen Standes der Technik gewürdigt. Dies zeigt, dass die rechtskundlich und technisch ausgebildeten und erfahrenen Prozessbevollmächtigten der Klägerin durchaus imstande gewesen sind, die technische Materie und insbesondere das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen anhand der Beweisfragen zu überprüfen, seine Mängel zu erfassen und die Ergebnisse kritisch zu würdigen. Schließlich hätte auch die Möglichkeit bestanden, den gerichtlichen Sachverständigen, der im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof am 26. September 2000 anwesend war, zur Erläuterung seines Gutachtens eingehend zu befragen.

Im Hinblick auf die Pflicht der Partei, die Kosten möglichst gering zu halten (vgl BPatGE 33, 274, 275 mwN), war der Klägerin daher zuzumuten, sich auf den Vortrag ihrer sachverständigen Vertreter zu beschränken, wobei es selbstverständlich

nicht darum geht, der Partei die Vorlage eines Privatgutachtens zu verwehren, sondern allein um die Erstattungsfähigkeit der Kosten im Rahmen der notwendigen Rechtsverteidigung bzw –verfolgung iSv § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO.

Die insbesondere auch technisch ausgebildeten und erfahrenen Parteienvertreter müssen im übrigen um so mehr in der Lage sein, den Inhalt eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zu erfassen und zu würdigen, als ein solches Gutachten schließlich dem Patentsenat beim Bundesgerichtshof, der mit in der Regel nicht technisch ausgebildeten Juristen besetzt ist, eine Entscheidungshilfe bieten und dementsprechend verständlich abgefasst sein soll.

Dabei hat der erkennende Senat schon in einer früheren Entscheidung der anderweitig vertretenen Ansicht widersprochen, dass einem Privatgutachten eine größere Überzeugungskraft zukomme als dem schriftsätzlichen Vortrag eines sachverständigen Parteivertreters (vgl hierzu BPatGE 30, 263, 266).

Soweit die Klägerin zur Begründung ihres Erstattungsantrags und der Notwendigkeit der Beauftragung eines Privatgutachters vorträgt, das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen sei für ihre Position ungünstig gewesen, führt dies nicht zur Bejahung der Erstattungsfähigkeit der Aufwendungen für das Privatgutachten. Zum einen bestehen schon Zweifel, ob das Gutachten des gerichtlich bestellten Sachverständigen tatsächlich als – zumindest überwiegend – ungünstig für die Klägerin anzusehen ist. Dies gilt etwa in Bezug auf die Ausführungen des Sachverständigen zum Naheliegen des Gegenstandes des Streitpatents im Hinblick auf die entgegengehaltene vorveröffentlichte US-Patentschrift 4 240 163, als auch in Anbetracht der in dem Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin an die anwaltlichen Vertreter der Beklagten vom 1. Februar 2000 zum Ausdruck kommenden Bewertung, wonach die Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen Anlass zur Annahme geben sollen, dass für die Beklagte im Berufungsverfahren allenfalls eine Aufrechterhaltung des Streitpatents in beschränktem Umfang zu erwarten sei.

Entscheidend ist jedoch, dass nach inzwischen gefestigter Auffassung des erkennenden Senats der Umstand, dass eine Partei im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ein ihr ungünstiges Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen durch ein Privatgutachten entkräften will, allein keinen ausnahmsweise zu beachtenden besonderen Grund für die Erstattungsfähigkeit eines Privatgutachtens darstellt (vgl hierzu BPatGE 30, 263, 265 entgegen 2. Senat BPatG in BPatGE 24, 30). Denn das Gutachten des in Nichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem BGH regelmäßig hinzugezogenen technischen Sachverständigen muss zwangsläufig mindestens einer Partei als nachteilig erscheinen, die dann stets zur zweckentsprechenden Rechtswahrung einen Privatgutachter beauftragen und mit der Erstattung der entstehenden Kosten bei zumindest teilweisem Obsiegen rechnen darf, wenn sie der Meinung sein durfte, das Gericht nur mit einem Privatgutachten von ihrer Rechtsauffassung überzeugen zu können (vgl im Einzelnen BPatGE 30, 263, 265 f).

In der genannten Entscheidung hat der Senat schließlich auch ausgeführt, dass es – jedenfalls, wenn wie hier die Prozessbevollmächtigten über hinreichende eigene Sachkunde verfügen - für die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Privatgutachtens nicht mehr entscheidend darauf ankommt, ob und inwieweit das Gutachten von dem erkennenden Gericht verwertet worden ist (vgl BPatGE aaO, 267 mwN).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus der Höhe des beantragten Erstattungsbetrages.

Hellebrand

Dr. Wagner

Brandt

Pr