

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	3 ZA (pat) 39/08 zu 3 Ni 55/01 (EU)
<b>Entscheidungsdatum:</b>	7. August 2008
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2 PatG; §§ 91 Abs.1, 104 Abs.3 ZPO, § 23 Abs. 2 RPfIG

---

### Gegengutachten

1. Aufwendungen für ein zur Widerlegung eines Gerichtsgutachtens in Auftrag gegebenes Parteigutachten sind im Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ebenso wie im Verfahren erster Instanz vor dem Bundespatentgericht nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig (Fortführung von BPatGE 30, 263, 265).
2. Für die Beurteilung der Notwendigkeit ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die die Kosten auslösende Maßnahme veranlasst wurde (ex ante-Betrachtung).



# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 39/08 zu  
3 Ni 55/01 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 503 424**

**(DE 592 02 376)**

(hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. August 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richter Engels und Dipl.-Ing. Schneider

beschlossen:

1. Die Erinnerung wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf €... festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Durch Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 2007 sind unter Abänderung des Urteils des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 3. Juni 2003 die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin auferlegt worden, mit Ausnahme von 20/100 der erstinstanzlichen Kosten, die der Beklagten auferlegt wurden. Aufgrund dieses Urteils hat die Rechtspflegerin die von der Klägerin und Erinnerungsgegnerin an die Beklagte und Erinnerungsführerin zu erstattenden Kosten auf ... € festgesetzt. Der weitergehende Antrag ist auch insoweit zu-

rückgewiesen worden, als die Beklagte darüber hinaus Erstattung ihr angefallener Kosten für die Einholung eines Privatgutachtens in Höhe von €... sowie der hierauf angefallenen Übernachtungskosten von ... € und PKW-Kosten von ... € geltend gemacht hatte. Zur Begründung hat die Rechtspflegerin ausgeführt, dass die Kosten eines im Prozess von der Partei eingeholten Privatgutachtens nur ausnahmsweise als notwendige Kosten der Rechtsverfolgung oder -verteidigung gemäß § 91 Abs. 1 erstattungsfähig sind, wenn konkrete Umstände geltend gemacht werden, warum zusätzlich die Heranziehung eines Privatgutachters zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte der Beklagten notwendig gewesen sein soll, so wenn die Partei ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe eines Privatgutachters genügen kann und auch ihre Vertreter nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen. Vorliegend habe die Beklagte nicht vorgetragen, dass sie der Hilfe des Sachverständigen mangels ausreichender Sachkunde des Patentanwalts bedurft habe. Dass der zuvor gerichtlich bestellte Gutachter ein Universitätsprofessor gewesen sei, stelle keinen besonderen Umstand dar, der die Einschaltung eines Privatgutachters rechtfertige.

Hiergegen wendet sich die Erinnerung der Beklagten. Sie macht geltend, dass der gerichtlich bestellte Gutachter zu einer negativen Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit des beschränkt verteidigten Patentanspruchs gekommen sei. Sinnvoller Weise sei dagegen trotz der Sachkunde der sachbearbeitenden Patentanwältin und der hinzugezogenen freien Patentanwälte und trotz der Erfahrung des prozessbevollmächtigten Rechtsanwalts in der Berufungsinstanz nur mit der Sachkunde eines weiteren Universitätsprofessors zu argumentieren gewesen, zumal die erkennenden Richter des X. Senats als Juristen zwar über umfassende Erfahrung, aber nicht über eigene Sachkunde verfügten. Das Privatgutachten habe Kritikpunkte an dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zu der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit herausgearbeitet. Genau hierauf habe der Bundesgerichtshof letztlich die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des Streitpa-

tents in der verteidigten Fassung gestützt. Die Kosten des Privatgutachtens seien deshalb zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben als die in Höhe €... angesetzten Kosten für das Privatgutachten als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen worden sind.

Die Klägerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die von der Beklagten angeführten Gründe die Erstattungsfähigkeit des Privatgutachtens nicht rechtfertigen.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, §§ 84 Abs. 2, 121 Abs. 2 PatG zulässige Erinnerung ist nicht begründet, da die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 4. Januar 2008 in Ansatz gebrachten Kosten des Privatgutachters nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO notwendig waren und daher durch den angefochtenen Beschluss zu Recht als nicht erstattungsfähig zurückgewiesen worden sind.

1. Zu den nach § 91 Abs. 1 ZPO zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtverteidigung notwendigen Kosten können auch die Aufwendungen einer Partei für ein von ihr eingeholtes und in den Prozess eingeführtes Privatgutachten gehören. Bei der Beurteilung der Erstattungsfähigkeit der Aufwendungen ist nach

der Rechtsprechung von einer typisierenden Betrachtungsweise auszugehen, die auf der Erwägung beruht, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen steht, wenn in nahezu jedem Einzelfall mit Fug darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH GRUR 2005, 294; NJW 2003, 901, 902 - Auswärtiger Rechtsanwalt I). Dieser Grundsatz entbindet jedoch nicht von einer Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls (vgl hierzu Beschluss des Senats vom 21. August 2008 Az. 3 ZA (pat) 44/08; BPatG BIPMZ 2008, 22, 63 - Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren).

2. In der Rechtsprechung und Literatur besteht Einigkeit darüber, dass die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines in den Prozess eingeführten Privatgutachtens Ausnahmecharakter hat und grundsätzlich nach strengen Maßstäben zu prüfen ist (vgl. Bork in Stein-Jonas ZPO 22. Aufl., § 91 Rdn. 79 m. w. N. auf die Rspr.; Hüßtege in Thomas/Putzo ZPO, 28. Aufl., § 91 Rdn. 49 m. w. N.; Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 103 m. w. H.; ferner OLG Koblenz MDR 2003, 1142; OLG Stuttgart NJW-RR 1996, 255; OLG Hamm RpfI 2001, 616). Eine vom Regelfall abweichende Beurteilung kann deshalb nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines in den Prozess eingeführten Privatgutachten als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO begründen.

a.) So ist anerkannt, dass eine vom Regelfall abweichende Beurteilung für ein vor oder während des Prozesses eingeholtes prozessbezogenes Privatgutachten in Betracht kommen kann, wenn die Partei auf die Hinzuziehung eines Sachverständigen zwingend angewiesen ist, um ihrer Darlegungs- und Beweispflicht zu genügen, Beweisangriffe abwehren oder Beweisen des Gegners entgegentreten zu können (vgl. Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 102; OLG Düsseldorf Beschluss vom 18. Mai 2001, Az. 1 W 16/01; abrufbar über

<http://www.juris.de/jportal> m. w. H.; vgl. zu vorprozessualen Privatgutachten vgl. BGH NJW 2003, 1398; BGH NJW 2006, 2415 sowie Hartmann in Baumbach / Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 103). Eine Notwendigkeit kann insbesondere auch in Betracht kommen, wenn es in zivilrechtlichen Verfahren um die Widerlegung eines der Partei ungünstigen Gerichtsgutachtens oder Privatgutachtens in schwierigen technischen Fragen geht (vgl. BPatGE 30, 263, 264; Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 104).

Diese Grundsätze gelten sowohl für die Fallgruppe der schon im Vorgriff auf ein gerichtliches Gutachten in Auftrag gegebenen Privatgutachten (vgl. hierzu Erstattungsfähigkeit verneinend der Beschluss des Senats vom 11. Februar 2008, Az. 3 ZA 103/07 zu 3 Ni 44/00; ebenso BPatGE 33, 274 zu einem die Klage vorbereitenden Privatgutachten mit experimentelle Untersuchungen) als auch die Fallgruppe eines zur Widerlegung eines Gerichtsgutachtens oder von der Gegenpartei eingeholten Privatgutachtens (Hartmann in Baumbach/Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 104 m. w. H.; Bork in Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl., § 91 Rdn. 81).

b.) Allerdings haben sich die Senate des Bundespatentgerichts hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit eines zur Widerlegung eines Gerichtsgutachtens in Nichtigkeitsverfahren in Auftrag gegebenen Parteigutachtens unterschiedlich geäußert. So hat - anders als der 3. Senat in seinem Beschluss vom 12. August 1988 (BPatGE 30, 263, 265 unter Bezugnahme auf BPatGE 23, 122, 123) - der 2. Senat in dem Beschluss vom 16. Juli 1981 (BPatG 24, 30, 31 = GRUR 1981, 815 - Gegengutachten) die in dem Verfahren letzter Instanz vor dem Bundesgerichtshof entstandenen Aufwendungen für die Einholung eines Privatgutachtens, das zur Widerlegung des gerichtlichen Gutachtens eingeholt worden war, als erstattungsfähig angesehen, während er die Erstattungsfähigkeit in dem Nichtigkeitsverfahren erster Instanz insbesondere im Hinblick auf das mit fachkundigen Richtern besetzte Gericht verneint hat.

c.) Wie der 3. Senat jedoch bereits in seinem Beschluss vom 12. August 1988 ausführlich dargelegt hat, rechtfertigt auch der Umstand, dass das Privatgutachten im Verfahren zweiter Instanz vor dem Bundesgerichtshof eingeholt worden ist keine Umkehrung des Regel- Ausnahmeverhältnisses, wonach nur besondere Gründe ausnahmsweise eine Erstattungsfähigkeit der Kosten rechtfertigen können (BPatGE 30, 263, 266). An diesen Grundsätzen hält der Senat aus den genannten Gründen fest, da die Parteien auch im Berufungs-Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof ebenso wie im Verfahren erster Instanz von fachkompetenten Patentanwälten vertreten sind, die im Gegensatz zu der Situation in zivilrechtlichen Verfahren als Prozessvertreter kraft ihrer Ausbildung in der Lage sind und sein müssen, sich auch in schwierigen technischen Fragen mit einem eingeholten gerichtlichen Gutachten auseinander zu setzen und die gegebenenfalls erforderlichen ergänzenden Beweisfragen zu stellen oder das Gutachten kritisch zu überprüfen und hierauf beruhende Schlussfolgerungen in Zweifel zu ziehen oder zu widerlegen. Dies gilt - wie der Senat bereits mit Beschluss vom 12. August 1988 ausgeführt hat (BPatGE 30, 263, 266) - in besonderem Maße auch im Berufungs-Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, da sich die dort regelmäßig eingeholten gerichtlichen Gutachten an einen ausschließlich mit juristischen Mitgliedern besetzten Senat wenden und deshalb entsprechend verständlich abgefasst sein müssen.

Der 3. Senat hat in der vorzitierten Entscheidung ebenfalls betont, dass ein gerichtliches Gutachten zwangsläufig einer Partei nachteilig erscheinen muss. Gibt die betreffende Partei in ihrem berechtigten Bemühen, das Gericht von der eigenen abweichenden Auffassung zu überzeugen, daraufhin ein Privatgutachten als Gegengutachten in Auftrag, kann daraus jedoch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass die Einholung des Privatgutachtens deshalb zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung auch notwendig ist und sie nur auf diese Weise die eigenen berechtigten Interessen in vollem Umfang wahrnehmen kann. Dabei ist nämlich auch zu berücksichtigen, dass im Nichtigkeitsverfahren nicht nur die Parteien und Parteivertreter, sondern insbesondere auch der in Nichtigkeits-



wie auch Patentsstreitverfahren mit der Entscheidung befasste Bundesgerichtshof ausreichenden Sachverstand und Erfahrung besitzen, um das Gutachten zu erfassen, kritisch zu hinterfragen, und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu veranlassen. In dem angefochtenen Beschluss wird deshalb zutreffend darauf hingewiesen, dass allein der Umstand einer erforderlichen Auseinandersetzung mit der Einschätzung eines gerichtlich als Gutachter bestellten Universitätsprofessors nicht von vorneherein die Einschaltung eines Privatgutachters und Universitätsprofessors zur Widerlegung rechtfertigt.

d.) Hinzu kommt, dass jede Partei dem Gebot einer sparsamen Prozessführung unterliegt und danach verpflichtet ist, die Kosten ihrer Prozessführung möglichst gering zu halten (BPatGE 30, 263, 266; auch Hartmann in Baumbach/Lauterbach ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 29; BVerfG NJW 1990, 3073; BGH FamRZ 2004, 866).

e.) Bei der Prüfung ist ferner auf eine Betrachtung ex ante abzustellen (vgl. auch Bork in Stein-Jonas ZPO, 22. Aufl., § 91 Rdn. 80; Hartmann in Baumbach / Lauterbach ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdn. 103 m. w. N. auf die Rspr.; OLG Hamm Rpfleger 2001, 616, 617 - Kosten eines Privatgutachtens; OLG Düsseldorf NJW-RR 1996, 572), also darauf, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei im Zeitpunkt ihrer Veranlassung die die Kosten auslösende Maßnahme als sachdienlich ansehen durfte (vgl. BGH NJW 2006, 2415; NJW 2003, 1398). Deshalb kommt es auch nicht darauf an, ob das Gutachten letztlich Einfluss auf den Ausgang des Rechtsstreits hat.

**3.** Ausgehend von diesen Grundsätzen sind in dem vorliegenden Fall keine besonderen Umstände ersichtlich, die es rechtfertigen, abweichend vom Regelfall die Kosten für das von der Beklagten zur Widerlegung des gerichtlichen Gutachtens in Auftrag gegebene Privatgutachten als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO anzuerkennen.

a.) Wie bereits ausgeführt, stellen Art oder Schwierigkeit der in dem jeweiligen Einzelfall gebotenen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem gerichtlichen Gutachten derartige besondere Umstände dar. Es ist nicht ersichtlich, aufgrund welcher besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten die fachkundigen Verfahrensbevollmächtigten der Beklagten in dem vorliegenden Fall außerstande gewesen sein sollen, den Stand der Technik zu der Materie von Schwingungsdämpfern - insbesondere sog. Viskositäts-Drehschwingungsdämpfern für Kurbelwellen bei Verbrennungsmotoren - unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit zu bewerten und das gerichtliche Gutachten zum Zweck der Widerlegung kritisch zu würdigen.

b.) Auch der behauptete tatsächliche Einfluss des Privatgutachtens auf die Entscheidungsfindung des erkennenden Gerichts ist ohne Relevanz. Denn die Frage, ob der Bundesgerichtshof letztlich die dem gerichtlichen Gutachten entgegenstehenden Ergebnisse des Privatgutachtens von Prof. H... verwertet hat und hierauf die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des Streitpatents in der verteidigten Fassung gestützt hat, resultiert aus einer rückschauenden Betrachtung. Allein maßgeblich ist aber eine objektive Betrachtung ex ante im Zeitpunkt der Entstehung der Kosten, mithin im Zeitpunkt der Beauftragung des Privatgutachters (offengelassen in BPatGE 30, 263, 267). Besondere Umstände, welche bereits in diesem Zeitpunkt objektiv erkennen ließen, dass allein die Einholung eines Privatgutachtens notwendig sein würde, um auf die spätere Entscheidung des Gerichts den gewünschten Einfluss zu nehmen, sind nicht ersichtlich und dargelegt. Allein die Tatsache, dass die für die Erstellung des Privatgutachtens angefallenen Kosten im Verhältnis zu den Gesamtkosten relativ gering sind, ist kein Kriterium, das die Erstattungsfähigkeit rechtfertigen kann.

4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO, wonach die Beklagte die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen hat. Der Wert des Erinnerungsverfahrens war entsprechend der Höhe der geltend gemachten Kosten mit €... zu bemessen.

Dr. Schermer

Schneider

Engels

Be