



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 51/09 zu
3 Ni 56/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das Patent ...

hier: Kostenfestsetzung

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richterin Prietzel-Funk und des Richters Schlenk am 23. August 2010

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 4. Mai 2009 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 701,24 € festgesetzt.

Gründe

I.

Mit dem Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 25. November 2003 sowie dem Urteil des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 1. April 2008 sind der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens 1. und 2. Instanz auferlegt worden.

Die Klägerin hat daraufhin Kostenfestsetzung in Höhe von 41.441,30 € beantragt. Dabei hat sie u. a. Kosten für die Beschaffung des Musters eines Verstellelements in Höhe von 701,24 € beansprucht, anhand dessen die Klägerin eine patentschädliche Vorbenutzung unter Beweis zu stellen beabsichtigte. Dieses Verstellelement ist nach dem Vortrag der Klägerin bereits als Stand der Technik zum Prioritätszeitpunkt in Kraftfahrzeugen des Modells VW Golf III eingebaut gewesen. Um dieses Verstellelement erlangen, erwarb die Klägerin einen VW Golf III und baute daraus die nach ihrem Vorbringen eine patentschädliche Vorbenutzung verwirklichenden Teile aus. Zur Vorbenutzung hatte die Klägerin zuvor bereits eine technische Zeichnung der Volkswagen Werke betreffend das angeblich vorbenutzte Verstellelement als NK3 vorgelegt und hiervon auch vergrößerte Darstellungen als NK3a und NK4 eingereicht. Die Kosten für den Erwerb des VW Golf III - abzüglich eines Wiederverkaufswerts - in Höhe von 701,24 € hält die Klägerin für erstattungsfähig. Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat die Kosten für den Erwerb des VW Golf III sowie einen - hier nicht angegriffenen - weiteren Betrag nicht als gerechtfertigt angesehen und die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens mit Beschluss vom 4. Mai 2009 unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags der Klägerin auf 39.485,07 € festgesetzt. Zur Begründung hat sie unter anderem ausgeführt, das ausgebaute Verstellelement sei von dem erkennenden Nichtigkeitssenat zur Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt worden, der Senat habe seine Erkenntnisse vielmehr durch eine Zeugeneinvernahme in Verbindung mit den eingereichten Konstruktionsunterlagen gewonnen.

Die Klägerin hat hiergegen Erinnerung eingelegt, soweit die Kosten für den Mustererwerb nicht berücksichtigt worden sind. Sie trägt dazu vor, für die Funktionsweise des patentierten Gegenstands sei es maßgeblich darauf angekommen, dass für die Kräfte, die beim Einstecken einer Schraube zu überwinden gewesen seien, bestimmte Bedingungen eingehalten worden seien. Ein lückenloser Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung sei deshalb aus der Sicht der Klägerin nicht allein mit Konstruktionszeichnungen zu führen gewesen. Sie habe sich zu-

nächst selbst davon überzeugen müssen, ob die vorbenutzten Vorrichtungen hinsichtlich der aufzuwendenden Kräfte tatsächlich dem Gegenstand des Streitpatents entsprochen hätten. Für den Nachweis der Eigenschaften des vorbenutzten Gegenstands sei der Erwerb des VW Golf III daher unumgänglich gewesen, zumal allein damit das öffentliche Zugänglichmachen habe unter Beweis gestellt werden können, nachdem die Beklagte im parallelen Verletzungsverfahren eine Geheimhaltungsverpflichtung der Volkswagen AG behauptet habe. Das Verstellelement sei dem Nichtigkeitssenat auch vorgelegt worden, ebenso sei es in dem Berufungsverfahren dem Bundesgerichtshof zur Vorlage angeboten worden.

Die Klägerin beantragt,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. Mai 2009 dahin abzuändern, dass die Beklagte einen Betrag von 40.186,31 € zu erstatten hat.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie hält die Musterbeschaffungskosten nicht für erstattungsfähig.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die - in zulässiger Weise auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschlusses beschränkte - Erinnerung ist auch im Übrigen gemäß § 23 Abs. 2 RpfLG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 zulässig.

Sie ist aber nicht begründet. Bei den geltend gemachten Kosten für die Musterbeschaffung handelt es sich nicht um notwendige Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.

Kosten des Rechtsstreits sind die unmittelbaren, mit Rücksicht auf den konkreten Rechtsstreit von der obsiegenden Partei gemachten Aufwendungen. Dazu gehören neben den Gebühren und Auslagen des Gerichts die Kosten der Prozessvertretung sowie sonstige Aufwendungen der Partei wie Vorbereitungskosten, Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige u. ä. (Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., § 91 Rn. 29 ff.). Keine Prozesskosten sind Aufwendungen, die einem Anspruch erst die Begründung geben sollen (Stein/Jonas/Bork, a. a. O., § 91 Rn. 38). So liegt der Fall hier. Nach den Angaben der Klägerin hat sie den VW Golf III erworben und aus ihm das von ihr als eine patentschädliche Vorbenutzung angesehene Verstellelement ausgebaut, um die Nichtigkeitsklage im Hinblick auf die behauptete Vorbenutzung schlüssig zu machen, nachdem sie die Klage im Hinblick auf die Vorbenutzung zunächst auf Konstruktionszeichnungen und die Benennung eines Zeugen gestützt, dies aber sodann nicht mehr für allein ausreichend gehalten hatte.

Hinzu kommt, dass diese Kosten auch nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO gewesen sind. Dies hätte allenfalls dann der Fall sein können, wenn der Senat förmlich Beweis erhoben und von den zunächst auf eigenes Risiko der Partei mitgebrachten Modellen als Beweisangebot Gebrauch gemacht hätte (vgl. BPatG Mitt. 1986, 39). Dies ist jedoch nicht der Fall gewesen. Der Senat hat seine Entscheidung betreffend die Frage der Vorbenutzung nur auf die eingereichten Konstruktionszeichnungen und die Zeugenaussagen gestützt. Soweit die Klägerin vorgetragen hat, dass sie allein mit dem Muster das öffentliche Zugänglichmachen habe unter Beweis stellen können, nachdem die Beklagte im parallelen Verletzungsverfahren eine Geheimhaltungsverpflichtung behauptet habe, übersieht sie, dass das Muster für sich besehen den

Beweis der öffentlichen Zugänglichmachung nicht erbringen kann, sondern dies entweder auf eine Zeugenaussage gestützt werden müsste oder - wie letztlich auch geschehen - auf entsprechende Lieferbelege. Auch im Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof war daher die Vorlage nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig. Zudem hat die Beklagte - wie sich aus dem Urteil des Senats in dieser Sache vom 25. November 2003 - 3 Ni 56/01, S. 11 ergibt - eine Geheimhaltungsverpflichtung nicht in dem hier zugrunde liegenden Nichtigkeitsverfahren, sondern allein im parallelen Verletzungsverfahren behauptet, das der Kostenerstattung in der dortigen Gerichtsbarkeit unterliegt.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Schlenk

Prietzl-Funk

Pr