



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 76/10 zu
3 Ni 6/08 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 29. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Guth und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 18. Oktober 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 58.207,80 € festgesetzt.

Gründe

I

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents EP ... (Streitpatent), welches vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE ... geführt wird. Mit Urteil vom 17. März 2009 hat der Senat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für

nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 5.000.000,-- € festgesetzt worden.

Die Klägerin hat Kostenfestsetzung in Höhe von insgesamt 81.825,33 € beantragt. Dieser Betrag umfasst u. a. Kosten in Zusammenhang mit der Erstellung von Privatgutachten, nämlich Kosten für Gutachten von Prof. E... und Prof. F... in Höhe von 33.925 € und Reisekosten des Sachverständigen Prof. E... sowie des patentanwaltlichen Vertreters der Klägerin nach L... in Höhe von 24.282,80 €

Mit Beschluss vom 18. Oktober 2010 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die von der Beklagten der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 43.446,98 € festgesetzt, wobei die Kosten für die Gutachtenerstellung und die damit zusammenhängenden Reisekosten nicht berücksichtigt worden sind. Dies wird damit begründet, dass die Kosten eines Privatgutachtens nur ausnahmsweise als notwendig im Sinne des § 91 ZPO anzusehen seien, wenn die Partei ihrer Darlegungs- und Beweislast nur mit Hilfe eines Privatgutachters genügen könne. Zwar habe die Klägerin mit der gutachterlichen Stellungnahme von Prof. E... (Anlage Ni 11) auf das vehemente Bestreiten der Aussagekraft des zuvor eingereichten konzerninternen Untersuchungsberichts der L... (Ni 6) reagiert. Die Klägerin hätte jedoch zunächst die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens anregen oder mit dem Senat die Erforderlichkeit eines Privatgutachtens abklären müssen. Dies gelte auch hinsichtlich der weiteren Gutachten von Prof. E... (Anlagen Ni 18 und Ni 21) sowie von Prof. F... (Anlage Ni 22).

Hiergegen wendet sich die Erinnerung der Klägerin, die der Meinung ist, dass die Kosten der Privatgutachten bei objektiver Betrachtung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen seien. Die beweisbelastete Nichtigkeitsklägerin habe im vorliegenden Fall, in dem der Neuheitsangriff ausschließlich mit

Hilfe experimenteller Untersuchungen geführt werden konnte, dem ausdrücklichen Vorwurf der Beklagten in der Klageerwiderung begegnen müssen, der von ihr eingereichte, konzernintern erstellte Versuchsbericht stamme nicht von einem unabhängigen Institut oder einem unabhängigen Dritten und sei inhaltlich unzutreffend. Jedenfalls aus der Sicht der Nichtigkeitsklägerin sei angesichts dieses Vorbringens in der Klageerwiderung die Beauftragung eines Gutachters bei objektiver Betrachtung geboten gewesen, um sicherzustellen, dass sie ihrer Darlegungslast genügen würde.

Der Antragstellerin habe nicht zugemutet werden können, zuvor mit dem Gericht abzuklären, ob dieses die Einholung eines Gutachtens für erforderlich halte, da hierfür vor der mündlichen Verhandlung keine prozessuale Gelegenheit vorgesehen sei und in der mündlichen Verhandlung umfassend zur Sache verhandelt werde. Ergebe sich dann die Notwendigkeit einer weiteren Sachaufklärung, so sei es in einem Fall, in dem der Neuheitsangriff nur durch zeitaufwändige experimentelle Untersuchungen begründet werden könne, zu spät, hierauf zu reagieren. Das damit verbundene Risiko einer unmittelbaren Klageabweisung wegen mangelnder Substantiierung ihres Vorbringens könne der Klägerin nicht zugemutet werden.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die von der Beklagten der Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 81.825,33 € festzusetzen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Erinnerung der Klägerin zurückzuweisen.

Die Beklagte schließt sich der Begründung des angefochtenen Beschlusses in vollem Umfang und betont, dass sowohl in der Kanzlei, die die Klägerin vertrete,

als auch im Konzern der Klägerin ausreichender technischer Sachverstand vorhanden sei, so dass es keines externen Gutachtens bedurft habe. Im Übrigen habe auch keinerlei Notwendigkeit bestanden, in Verbindung mit der Erstellung eines Gutachtens nach L... zu reisen.

II.

Die auf die Erstattung der Kosten für die Privatgutachten beschränkte Erinnerung der Klägerin ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Dies sind nur die Kosten für solche Handlungen, die zur Zeit ihrer Vornahme objektiv erforderlich und geeignet erscheinen, das im Streit stehende Recht zu verfolgen oder zu verteidigen. Maßstab ist, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte, wobei jedoch auch der Grundsatz sparsamer Prozessführung gilt (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 32. Auflage, § 91 Rn. 9).

Wie bereits im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt, sind Privatgutachten Bestandteil des Parteivortrags und deren Kosten daher wie die im Zusammenhang mit dem übrigen Parteivortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem RVG abgegolten. Ausnahmsweise erstattungsfähig sind Kosten für Privatgutachten allerdings dann, wenn die Partei mangels eigener Sachkunde nur mit Hilfe des Privatgutachters ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast genügen kann oder wenn die Sachkunde aus sonstigen Gründen nicht gewährleistet ist (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rn. 76; Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Aufl., § 91 Rn. 79, 81; Thomas/Putzo, a. a. O., § 91 Rn. 49).

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nach ständiger Rechtsprechung des Senats nicht vor (vgl. etwa BPatG GRUR 1993, 548 - Privatgutachterkosten; BPatG Az. 3 Ni 44/00 (EU), Beschluss vom 11.02.2008; BPatG Az. 3 ZA (pat) 1/09, Beschluss vom 18.05.2010, jeweils veröffentlicht online in juris Das Rechtsportal).

Die Klägerin hat ihrer Darlegungslast und Substantiierungspflicht durch die Vorlage eines konzernintern erstellten Versuchsberichts (Ni 6) genügt, der weiterhin auch zeigt, dass ihr die erforderliche Sachkunde nicht fehlt.

Zwar hat die Beklagte eingewandt, dieser Versuchsbericht stamme nicht von einem unabhängigen Institut oder einem unabhängigen Dritten und sei inhaltlich unzutreffend. Bei einer solchen Sachlage ist es jedoch Aufgabe des - sachkundigen - Senats, im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht Beweis durch einen gerichtlich bestellten Gutachter zu erheben oder auf die Vorlage eines privaten Gutachtens hinzuwirken, falls die betreffende Frage entscheidungserheblich erscheint. Aus diesem Grund hätte die Klägerin, - wie es in vielen Verfahren von den Parteien praktiziert wird - unter Beachtung des Grundsatzes sparsamer Prozessführung vor der Beauftragung eines privaten Gutachters dem Senat zunächst schriftsätzlich ein Privatgutachten anbieten und einen diesbezüglichen verfahrensleitenden Hinweis gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 139 Abs. 1, 2, 4 ZPO anregen oder die Erhebung des Sachverständigenbeweises durch das Gericht beantragen müssen. Dies gilt besonders, weil die Klägerin nicht erwarten konnte, dass der Senat, sofern er die Untersuchungen für erforderlich gehalten hätte, Privatgutachten denselben Wert wie dem Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen zubilligen werde, und demnach damit rechnen musste, dass zusätzlich die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens erforderlich würde. Dies hätte aber zu weiteren Kosten geführt, die sich ohne weiteres durch die vorherige Klärung der Frage der Einholung eines Gutachtens durch das Gericht hätten vermeiden lassen (so etwa auch BPatG GRUR 1993, 548 - Privatgutachterkosten).

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.

Schramm

Guth

Dr. Egerer

Pr