



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 11/17 (EP)

KoF 1/19

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. November 2020 durch die Vorsitzende Richterin Grote-Bittner sowie die Richterin Kopacek und den Richter Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Erinnerungsführerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Erinnerungsführerin.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.443,- Euro.

G r ü n d e

I.

Die Nichtigkeitsklägerin und Erinnerungsgegnerin hatte mit ihrer Nichtigkeitsklage das europäische Patent ... angegriffen.

Die Nichtigkeitsbeklagte und Erinnerungsführerin hat mit Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet. Nach übereinstimmender Erledigungserklärung des Rechtsstreits in der Hauptsache hat der Senat mit Beschluss vom 22. Oktober 2018 der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Streitwert auf 625.000 Euro festgesetzt.

Auf Antrag der Erinnerungsgegnerin hat die Rechtspflegerin mit Beschluss vom 6. April 2020 unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 30.472,50 Euro festgesetzt, u.a. in Höhe von insgesamt 3.443,- Euro für Übersetzungen (ohne Beglaubigungskosten) (KoF-Antrag Nr. 5, Anlagen 6 bis 8, 11 und 12 [u.a. betr. US 5,941,408, Erklärung von Herrn A..., US 4,083,392, US 6,296,138, CA 1 131 569, US 2,544,075, US 5,097,979 und US 2,235,293]) sowie für Fotokosten (KoF-Antrag Nr. 7).

Die Übersetzungskosten in Höhe von insgesamt 3.443,- Euro seien erstattungsfähig, weil der Klägerin für die Vorbereitung und Durchführung der Nichtigkeitsklage zuzugestehen sei, dass sie sich mit den übersetzten Unterlagen habe befassen können. Die in der Klageschrift und in den weiteren Schriftsätzen angeführten Entgegenhaltungen gehörten zu den wesentlichen Unterlagen, auf deren genauen Wortlaut es ankommen könne. Unter Hinweis auf die Entscheidung 1 Ni 3/98 (EU) – Künstliche Atmosphäre (BPatGE 44, 47 ff.) sei zwar die Verpflichtung einer Partei verneint worden, Übersetzungen der von ihr eingebrachten fremdsprachigen Entgegenhaltungen für die sprachunkundige Gegenseite anfertigen zu lassen. Nicht verneint worden sei aber der Anspruch der Gegenseite auf Erstattung der ihr für die Übersetzung der fremdsprachigen Entgegenhaltungen entstandenen Kosten. Vielmehr sei diese „gehalten, sich gegebenenfalls selbst Übersetzungen anfertigen zu lassen, wobei die Kosten hierfür nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 ZPO zu behandeln sind“. Dieser Anspruch müsse auch für die Partei gelten, die die Entgegenhaltungen selbst eingereicht habe, da sie ansonsten schlechter gestellt wäre als die ihr gegenüberstehende Partei. Bei dem Nichtigkeitsverfahren handele es sich zudem um ein Verfahren, in dem es unerlässlich sei, sowohl Spezialbegriffe technischer als auch juristischer Natur sicher zu beherrschen. Dies gehe über den Kenntnisstand eines Geschäftsführers oder Mitarbeiters eines Unternehmens deutlich hinaus, auch wenn dieser für die Wahrnehmung der sonstigen Geschäftstätigkeit über ausreichende Sprachkenntnisse verfüge. Die eigene Information in einer Drittsprache sei daher als nicht ausreichend zu beurteilen. Im

Hinblick auf die Kosten der Beglaubigungen, für Kopien und Versand der Übersetzungen wurde eine Erstattungsfähigkeit verneint, da die Übersetzungen nur für die notwendige Information der Parteien selbst erfolgt seien, so dass es einer Beglaubigung nicht bedurft habe.

Gegen den ihr am 16. April 2020 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 29. April 2020, eingegangen per Telefax am selben Tag, Erinnerung wegen der Festsetzung der Übersetzungskosten in Höhe von 3.443,- Euro sowie von Fotokosten eingelegt.

Mit Beschluss vom 28. August 2020 hat die Rechtspflegerin der Erinnerung teilweise, nämlich hinsichtlich der Fotokosten, abgeholfen und die Sache im Übrigen dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Entgegen der Auffassung der Beklagten seien die festgesetzten Übersetzungskosten erstattungsfähig, weil, wie im angefochtenen Beschluss festgestellt, jede Partei eines Verfahrens das Recht habe, selbst Kenntnis von allen wesentlichen Unterlagen, zu denen auch die Entgegenhaltungen gehörten, zu nehmen.

Die Erinnerungsführerin hält an ihrer Auffassung fest, dass die festgesetzten Übersetzungskosten in Höhe von 3.443,- Euro nicht erstattungsfähig seien und zwar bereits deshalb, weil sie die durch Rechtsordnung geforderte Bedingung nicht erfüllten. Sie seien nicht gemäß § 14 Abs. 5 PatV durch einen öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt und es fehle an der Beglaubigung und insbesondere aber auch am Nachweis der öffentlichen Bestellung des Übersetzers. Eine Beglaubigung durch einen Anwalt sei ebenso nicht erfolgt. Würde man die Erstattungsfähigkeit der Kosten von Unterlagen in englischer und/oder französischer Sprache zwischen deutschsprachigen Parteien, die anwaltlich vertreten seien, bejahen, würden die zu erstattenden Kosten ins Uferlose steigen. Auch der Höhe nach seien die veranschlagten Übersetzungskosten zu beanstanden; sie entsprächen nicht den Vergütungsrichtlinien nach § 8 JVEG.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 6. April 2020 abzuändern und die Übersetzungskosten in Höhe von 3.443,00 Euro abzusetzen.

Die Klägerin und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen und die Kosten des Erinnerungsverfahrens unter Einschluss der Zinsen der Nichtigkeitsbeklagten aufzuerlegen.

Die Übersetzungskosten seien zu Recht von der Rechtspflegerin als erstattungsfähig anerkannt worden. Recherche- und Übersetzungskosten seien grundsätzlich erstattungsfähig, wenn die Kosten nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig zu erachten seien. Bei den Patentbehörden (bzw. –gerichten) könnten zwar grundsätzliche Kenntnisse in englischer und französischer Sprache erwartet werden. Nicht erwartet würde allerdings in der Regel, dass sie dabei wortgetreue Übersetzungen liefern könnten. Die Nichtigkeitsklägerin habe sich insbesondere vor dem Vorwurf einer Manipulation schützen müssen. Eine „Parteiübersetzung“ hätte leichter angefochten werden können. Auch die Erinnerungsführerin habe im Nichtigkeitsverfahren die Beibringung von Übersetzungen nicht gerügt und sich konkludent darauf eingelassen. Man könne von Mitgliedern des Senats nicht verlangen, dass sie alle möglichen Sprachen so beherrschten, um alle Feinheiten eines vorgelegten Dokuments zugleich und auf Anhieb zu verstehen. Dies gelte auch für Anwälte. Deshalb sei es zielführender, man lege Übersetzungen von einem geschulten Übersetzer vor. Dies erleichtere die Arbeit für alle Beteiligten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen.

Die Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 121 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig, insbesondere fristgerecht binnen zwei Wochen eingelegt. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die von der Klägerin geltend gemachten Übersetzungskosten sind in Höhe von 3.443,- Euro als notwendige Kosten gemäß § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erstattungsfähig.

Notwendig sind 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 (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 91 Rn. 9).

Hierzu gehören im Nichtigkeitsverfahren nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. GRUR 1992, 689) die Kosten für die Übersetzung von Schriftstücken, die in dem Rechtsstreit von wesentlicher Bedeutung sind und daher, damit sich die Partei laufend über den Rechtsstreit informieren kann, vorgenommen werden. 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 kann nur auf der Grundlage einer Übersetzung eines fremdsprachlichen Schriftstücks ins Deutsche – wie vorliegend bei einer deutschen Partei – oder umgekehrt möglich sein (vgl. BPatG aaO), zumal es im Nichtigkeitsverfahren nicht selten auf exakte technische (Spezial)Begrifflichkeiten und damit eine präzise Übersetzung ankommt. Aus diesem Grund sind entgegen der Auffassung der Beklagten Übersetzungskosten also nicht nur dann erstattungsfähig, wenn das Gericht eine Übersetzung von der Partei angefordert hat. Die PatV (§ 14 PatV) findet keine Anwendung; sie gilt nicht für Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht, sondern enthält nur Regelungen für das Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt.

Soweit die Erinnerungsführerin die Höhe der bezüglich der Übersetzung vorgelegten Rechnungen beanstandet und geltend macht, eine Vergütung der Übersetzung erfolge gemäß den Vergütungsrichtlinien für Sachverständige nach § 8 JVEG, ist ihr nicht zuzustimmen. Das JVEG regelt nämlich nur die Vergütung für diejenigen Übersetzer, die vom Gericht herangezogen wurden (vgl. § 1 JVEG), d.h. für solche, die im Rahmen hoheitlicher Inanspruchnahme als Dienstleister tätig geworden sind (vgl. Zimmermann, JVEG, § 1 Rdnr. 4). Nicht anwendbar ist das JVEG somit auf diejenigen Übersetzer, die – wie vorliegend - von der Partei selbst beauftragt wurden (vgl. Hartmann, Kostenrecht, 50. Aufl. JVEG § 11 Rdnr. 3). Die Kosten für Fremdübersetzungen werden daher nicht durch § 11 JVEG begrenzt.

Nach alledem war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Erinnerungsführerin aufzuerlegen (§§ 84 Abs. 2, 99 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO); der zu erstattende Betrag ist – wie im Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin angeordnet – vom 17. Dezember 2018 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 zu verzinsen (§§ 104 Abs. 1 Satz 2, 103 Abs. 1 ZPO). Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Grote-Bittner

Kopacek

Dr. Krüger

Wr