



# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 40/15 zu  
2 Ni 30/05 (EU)  
(hinzuverbunden  
2 Ni 33/05 (EU))  
KoF 1/14

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(...)**

(hier: Erinnerung Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Guth, die Richterin Hartlieb und den Richter Dipl.-Ing. Baumgardt am 3. August 2016

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 4.513,43 Euro.

## **Gründe**

### **I.**

Die Erinnerungsführerin war Inhaberin des am 3. April 1997 unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 10. April 1996 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents ..., das der Senat mit Urteil vom 27. Januar 2006 für nichtig erklärt hat. Die hiergegen eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 18. März 2010 (Xa ZR 54/06) zurückgewiesen und der Beklagten die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt, wobei der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof auf 8.000.000,-- Euro festgesetzt wurde.

In Ergänzung zu einem ersten Kostenfestsetzungsbeschluss vom 4. November 2010 hatte die Klägerin zu 2) mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2013 die Festsetzung ihrer weiteren Kosten für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof beantragt. Diese umfassen u. a. die Kosten des Sachverständigen Prof. Dr. F... für die Erstellung seiner Sachverständigengutachten vom 8. August 2008 und vom 22. Oktober 2009 sowie Übersetzungskosten hierfür. Einen Eilzuschlag zu den Übersetzungskosten hat die Klägerin nicht mehr geltend gemacht. Die Beklagte hatte dem Festsetzungsantrag u. a. bezüglich der Gutachterkosten sowie der Übersetzungskosten für das Gutachten und der in einem Teil der Rechnungen angesetzten Zuschläge für Eilübersetzungen widersprochen.

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2015 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Klägerin von der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 34.968,63 Euro festgesetzt, wobei die Kosten für die Gutachtenerstellung nicht berücksichtigt worden sind. Die Übersetzungskosten hierfür wurden gemäß den vorgelegten Rechnungen für Fremdübersetzungen (Rechnung Kaspar v. 20.8.08 – 480 Euro; Rechnung Geotext v. 28.6.07 - 2.431,13 Euro; Rechnung Geotext v.

23.5.07 – 1.602,30 Euro) – unter Berücksichtigung des zum Rechnungstages gültigen EZB-Kurses - in Höhe von 4.513,43 Euro als erstattungsfähig anerkannt.

Die Berücksichtigung dieser Kosten wird damit begründet, dass auch die Kosten für die Übersetzung des Parteigutachtens erstattungsfähig seien. Bei einem vorgelegten Privatgutachten handele es sich zwar um Parteivortrag, so dass Aufwendungen für Privatgutachten wie die im Zusammenhang mit dem übrigen Parteivortrag entstandenen Kosten grundsätzlich mit den Gebühren nach dem RVG abgegolten seien. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dem Gericht die notwendige Beweiserhebung zu überlassen, seien im vorliegenden Fall die Einholung privatgutachterlichen Beistands durch die beiden Parteien und die Privatgutachten neben dem Gerichtsgutachten für eine sachgerechte Beurteilung nicht notwendig gewesen. Da es jedoch den Parteien zuzugestehen sei, sich mit dem gesamten Parteivortrag im Verfahren auseinandersetzen zu können, seien auch die Kosten für die Übersetzung vorgelegter eigener Privatgutachten, auf die eine Bezugnahme erfolgt – anders als die Kosten für die Erstattung des Gutachtens selbst – als notwendige und damit erstattungsfähige Kosten der ausländischen Partei zu betrachten. Diese Kosten wären nämlich auch dann entstanden, wenn der beteiligte Patentanwalt den entsprechenden Parteivortrag selbst ausgearbeitet hätte. Denn eine ausländische Partei habe das Recht, auch von den vom eigenen Prozessbevollmächtigten gefertigten Schriftsätzen und Anlagen die entsprechenden Übersetzungen erstellen zu lassen. Anders als die Beklagte meine, habe sich die Klägerin 2 auch nicht auf eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse des Gutachtens verweisen lassen müssen. Zu den wesentlichen Schriftstücken, die eine wörtliche Übersetzung notwendig machen, gehörten nämlich auch Gutachten.

Gegen die Festsetzung der Übersetzungskosten wendet sich die insoweit beschränkte Erinnerung der Beklagten, die der Meinung ist, dass die Übersetzungskosten für das von Prof. Dr. F... erstellte Privatgutachten nicht erstattungsfähig seien, da schon die Kosten für die Erstellung des Gutachten nicht ersatzfähig

seien. Zur Begründung führt sie aus, es widerspreche bereits dem Gebot einer kostenschonenden Prozessführung, die Erstattungsfähigkeit der direkten Kosten für die Erstellung des Privatgutachtens als nicht notwendige Maßnahme einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung zu verneinen, hingegen aber die hierdurch indirekt verursachten, erheblichen Kosten der Übersetzung als erstattungsfähig anzusetzen. Seien die Kosten einer Maßnahme nicht von § 91 ZPO gedeckt, müsse dies auch im Sinne einer transparenten Kostenerstattungspraxis für sämtliche hierdurch verursachte Kosten gelten.

Die angefochtene Kostenentscheidung stütze sich insoweit auf lediglich hypothetische Erwägungen, die nicht tragfähig seien. Denn selbst wenn anstelle des Privatgutachtens ein entsprechender Schriftsatz der Klägerin zu 2) eingereicht worden wäre, sei noch keinerlei Aussage darüber getroffen, dass hierfür überhaupt Übersetzungskosten angefallen und diese ohne weiteres dem Grunde nach bzw. auch der Höhe entsprechend gem. § 91 ZPO erstattungsfähig gewesen wären, da stets im Einzelfall – der Bedeutung des einzelnen Dokuments entsprechend – zu prüfen sei, ob eine wörtliche Übersetzung erforderlich sei oder die mündliche Übertragung des wesentlichen Inhalts ausreichend sei. Da nicht nachvollziehbar sei, welchen Inhalt ein Schriftsatz anstelle des Privatgutachtens hypothetisch gehabt hätte, sei die Feststellung, durch die Übersetzung des Privatgutachtens seien keine zusätzlichen Kosten entstanden, nicht zutreffend. Selbst wenn durch die Vorlage des Privatgutachtens bzw. des entsprechenden Schriftsatzes neuer Vortrag in das Verfahren eingeführt worden wäre und eine Übersetzung gem. § 91 ZPO insoweit erstattungsfähig wäre, seien die Übersetzungskosten jedenfalls auf diesen neuen Vortrag zu beschränken und nur anteilig anzusetzen.

Ergänzend hatte sich die Beklagte vor Erlass des Kostenfestsetzungsbeschlusses dahingehend geäußert, dass die Nichtigkeitsklägerin zu 2) sich durch ihre Prozessbevollmächtigten über den Inhalt des von Prof. Dr. F... erstellten Gutachtens hätte unterrichten lassen können, statt Übersetzungskosten in erheblicher Höhe zu verursachen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Inhalt eines Gut-

achtens für die Partei nicht zur Disposition stehe, anders als der Inhalt eines Schriftsatzes, den die Partei in weitem Umfang gestalten könne. Jedenfalls seien die Kosten der Übersetzung nicht in voller Höhe erstattungsfähig, da es einer wörtlichen Übersetzung nicht bedurft habe, weil der Inhalt des Gutachtens nicht zur Disposition gestanden habe, so dass eine Zusammenfassung über die wesentlichen Ergebnisse genügt hätte.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss insoweit abzuändern, als dass die seitens der Klägerin zu 2) geltend gemachten Kosten der Übersetzung des Privatgutachtens von Prof. F... ganz, hilfsweise anteilig abzusetzen sind.

Die Klägerin, die ihre Erinnerung gegen den angefochtenen Beschluss mit dem Ziel der Erstattung auch der Kosten für die Erstellung des Privatgutachtens zurückgenommen hat, schließt sich hinsichtlich der Frage der Erstattungsfähigkeit der Übersetzungskosten insoweit der Begründung des angefochtenen Beschlusses an und beantragt sinngemäß,

die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie weiter aus, die Übersetzungskosten seien für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendig gewesen und damit erstattungsfähig. Dies ergebe sich bereits aus dem Umstand, dass die Anfertigung des Privatgutachtens als Gegengutachten gegen das von der Nichtigkeitsbeklagten angefertigte Gutachten geboten war. So sei nicht zu erwarten gewesen, dass der Bundesgerichtshof einen Gerichtssachverständigen einsetzen würde, zudem habe die Gefahr seiner Beeinflussung durch das Gutachten der Beklagten bestanden.

Es müsse der Partei zugestanden werden, sich mit dem Sachvortrag in seiner Gesamtheit, also auch mit dem unverkürzten Parteigutachten des Prof. Dr. F..., auseinandersetzen zu können. Das Gutachten beschäftige sich mit entscheidungserheblichen Fragen und sei wesentlicher Bestandteil des Parteivorbringens, weil es aus der Sicht ex ante zur Entkräftung des von der Nichtigkeitsbeklagten vorgelegten Gutachtens erforderlich war. Da es daher auf den genauen Wortlaut ankam, war das Schriftstück vollständig zu übersetzen.

Auf die Kosten eines hypothetisch anstelle des Gutachtens erstellten entsprechenden Schriftsatzes komme es nicht an, da die Übersetzungskosten tatsächlich entstanden seien. Da es sich bei dem Gutachten um ein wesentliches Schriftstück handle, sei es der Klägerin nicht zumutbar gewesen, sich auf eine Zusammenfassung zu beschränken.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

Die auf die Erstattung der Übersetzungskosten für das Privatgutachten beschränkte Erinnerung der Beklagten 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, 37. Auflage, § 91 Rn. 9).

1. Soweit die Klägerin die Erstattungsfähigkeit der Übersetzungskosten für das Privatgutachten darauf stützt, schon die Erstellung des Privatgutachtens sei zur Rechtsverfolgung notwendig gewesen, kann dies nicht greifen.

Nachdem die Klägerin ihre Erinnerung zurückgenommen hat, steht die Frage der Erstattungsfähigkeit ihrer Kosten für die Erstellung des Privatgutachtens durch Prof. F... nicht mehr im Streit. Privatgutachten sind 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.

2. Bei den Übersetzungskosten handelt es sich jedoch um außergerichtliche Kosten für eine Maßnahme, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war.

Es ist in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte anerkannt, dass Übersetzungskosten, die eine der deutschen Sprache nicht mächtige ausländische Partei aufwendet, um jederzeit dem Rechtsstreit folgen zu können und an ihm beteiligt zu bleiben, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind. Das gilt insbesondere für die Übersetzung der im Prozess gewechselten Schriftsätze, von Urkunden, Beweisprotokollen und Gutachten sowie gerichtlichen Protokollen, Verfügungen und Entscheidungen. Die wörtliche Kenntnis des Inhalts ist unerlässlich, um auch der ausländischen Partei eine möglichst genaue und vollständige Kenntnis über den aktuellen Sach- und Streitstand des von ihr betriebenen Verfahrens zu verschaffen und auf der Grundlage dieses Kenntnisstandes über das weitere Vorgehen im Prozess entscheiden zu können. Es kann ihr nicht zugemutet werden, sich insoweit nur auf den Rat ihrer anwaltlichen Vertreter zu verlassen, vielmehr muss sie auch deren Schriftsätze daraufhin überprüfen können, ob sie inhaltlich den eigenen Standpunkt zutreffend wiedergeben (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Juli 2009 – I-2 W 29/09, 2 W 29/09 –, juris sowie GRUR-RR 2009, 448 (red. Ls.)).



Ebenso wie gemäß obengenannter Entscheidung die Erstattungsfähigkeit der Kosten für die Übersetzung gewechselter Schriftsätze bejaht wird, ist dies nach Ansicht des Senats auch für die Übersetzung eines von den Parteien vorgelegten Privatgutachtens geboten. Die Interessenlage unterscheidet sich insoweit nicht von der in Bezug auf die in Patentverletzungsstreitigkeiten oder Patentnichtigkeitsverfahren gewechselten Schriftsätze, da gerade die im Nichtigkeitsverfahren vorgelegten Gutachten regelmäßig komplexe und schwierige technische Fragestellungen behandeln, bei denen es auf ein exaktes Verständnis der verwendeten Fachbegriffe und des genauen Wortlauts der Ausführungen des Sachverständigen ankommt.

Wie die Schriftsätze des eigenen Prozessbevollmächtigten gehören auch die eigenen Privatgutachten mit zum Prozessstoff und bilden damit auch die Grundlage für das weitere Vorgehen. Hier muss jede Partei die Möglichkeit haben, auf der Grundlage des Gutachtens selbst entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. Eine nur sinngemäße inhaltliche Wiedergabe kann diesem Zweck nicht gerecht werden, vielmehr bedarf es einer genauen Kenntnis dessen, was das Gutachten erörtert, was nur durch eine Kenntnis des genauen Wortlauts gewährleistet ist (vgl. zur Problematik bei Schriftsätzen OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17. Juli 2009 – I-2 W 29/09, 2 W 29/09 –, juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25. Juli 2013 – I-2 W 13/13, 2 W 13/13 –, juris).

3. Zwar hat die Partei nicht in jedem Fall einen Anspruch auf die Erstattung der Kosten für eine wörtliche Übersetzung. Wie jede Partei ist auch die ausländische Partei, die sich nur in ihrer Muttersprache zu verständigen vermag, gehalten, die Kosten der Prozessführung im Rahmen des Verständigen und Zumutbaren niedrig zu halten. Dies folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, der auf inländische wie ausländische Parteien gleichermaßen Anwendung findet. Die Partei muss sich deshalb mit einer mündlichen Information oder mit einer gerafften Darstellung des Prozessstoffs in ihrer Sprache begnügen, wenn die wörtliche Übersetzung für ihr prozessuales

Vorgehen ohne besondere Bedeutung ist (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 30. April 2003 – 17 W 155/02 –, Rn. 2, 3 juris)

Im vorliegenden Fall trifft dies allerdings nicht zu. Nach Ansicht des Senats kann nur die genaue Kenntnis des Wortlauts des Gutachtens die Partei in die Lage versetzen, entscheiden und auch überprüfen zu können, ob und in welchem Umfang das Gutachten herangezogen und eingeführt werden kann. Der Text eines Gutachtens im Nichtigkeitsverfahren zu schwierigen technischen Fragen enthält umfangreiche Ausführungen, deren Kürzung oder Zusammenfassung die Gefahr von Fehlinterpretationen oder Sinnentstellungen birgt. Daher muss sich die Klägerin nicht aus Kostenminderungsgründen darauf beschränken, sich durch ihren anwaltlichen Vertreter informieren zu lassen über aus dessen Sicht wesentliche Punkte des Gutachtens bzw. sich darauf verweisen lassen, lediglich über eine Zusammenfassung Kenntnis vom Gutachten zu erlangen. Es muss ihr vielmehr möglich sein, den Inhalt des Gutachtens unverfälscht, vollständig und in allen seinen Zusammenhängen zu erfassen, um sachgerecht reagieren und gegebenenfalls eigene detailliertere Sachkenntnisse und Argumente einbringen zu können. Entgegen der Ansicht der Beklagten kann auch keine Beschränkung lediglich auf einen neuen Vortrag mit der Folge einer nur anteiligen Kostenerstattung erfolgen, da insoweit auf die Interessenslage der Klägerin abzustellen ist, für die die Kenntnis des Gutachtens in vollem Umfang zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

### 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.

Guth

Hartlieb

Baumgardt

Pr

