



BUNDESPATENTGERICHT

1 ZA (pat) 2/16
zu 1 Ni 18/10 (EP)
KoF 152/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent...

(DE...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2017 unter Mitwirkung der Präsidentin Schmidt, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.
- III. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens wird auf 6.505,04 EUR festgesetzt.

Gründe

I.

Die Erinnerungsführerin hat Nichtigkeitsklage mit dem Antrag erhoben, das europäische Patent 1 491 259 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der 1. Senat des Bundespatentgerichts hat mit Urteil vom 7. Februar 2012 unter Klageabweisung im Übrigen das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich soweit sein Gegenstand über die mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht, für nichtig erklärt und von den Kosten des Rechtsstreits der Klägerin 25 % und der Beklagten 75 % auferlegt. Die hiergegen gerichteten Berufungen beider Parteien sind durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Januar 2014 zurückgewiesen und der Klägerin ein Viertel, der Beklagten drei Viertel der Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt worden.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 23. September 2014 Kostenfestsetzungsantrag in Höhe von insgesamt 102.560,95 EUR gestellt und u. a. Recherchekosten in Höhe von 779.000 JPY (umgerechnet 7.517,42 EUR) gemäß Rechnung der E... Ltd. vom 19. November 2012, Übersetzungskosten in Höhe von 590,55 EUR gemäß Beleg Nr. 7 (Geotext Rechnung vom 16. Dezember 2011) sowie Kosten in Höhe von insgesamt 1.014,63 EUR gemäß Beleg Nr. 9 (G... Rechnung vom 16. Dezember 2011) für die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche der Anlage K27a, vorgelegt als Anlage K25b, über 569,10 \$ sowie für „Retranslation of Japanese-English and update of German-English translation“ mit einem Aufwand von vier und zwei Stunden über 750 \$ (565,42 EUR) geltend gemacht.

Mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 hat die Klägerin die Festsetzung weiterer Kosten in Höhe von 2.947,44 EUR beantragt und in Bezug auf die von ihr geltend gemachten Übersetzungskosten gemäß Beleg Nr. 7 über 590,55 EUR erklärt, dass diese Kosten abzusetzen seien, da sie das Verletzungsverfahren betreffen.

Mit Verfügung vom 2. Juli 2015 hat die Rechtspflegerin die Klägerin hinsichtlich der eingereichten Kosten gemäß Beleg Nr. 9 aufgefordert, zu erklären, wofür die Kosten in Höhe von 750 \$ genau angefallen seien, was genau vom Japanischen ins Englische und vom Deutschen ins Englische übersetzt worden sei.

Die Rechtspflegerin hat im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten insgesamt auf 61.925,59 EUR nebst Zinsen festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Klägerin zurückgewiesen. Hierbei sind an außergerichtlichen Kosten der Klägerin in der II. Instanz Recherchekosten gemäß Rechnung vom 19. November 2012 in Höhe von 7.519,31 EUR in Ansatz gebracht worden (Seite 12 des Beschlusses), dagegen ist an Übersetzungskosten des eingereichten Belegs Nr. 9 ein Anteil in Höhe von 750 \$ (565,42 EUR) nicht berücksichtigt worden, weil ein schlüssiger Vortrag der Klägerin zur Notwendigkeit dieser Kosten neben dem erforderlichen Übersetzungsaufwand für die Anlage K27a vom Englischen ins Deutsche fehle. Gründe für einen nochmaligen Übersetzungsauftrag seien nicht vorgetragen und zudem sei die neuere Übersetzung nicht zur Akte gelangt.

Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, der der Klägerin am 18. Januar 2016 zugestellt worden ist, richtet sich die Erinnerung der Klägerin vom 1. Februar 2016, eingegangen per Telefax bei Gericht am selben Tag.

Sie meint, dass von ihr geltend gemachte Kosten in Höhe von insgesamt 8.673,39 EUR zu Unrecht nicht berücksichtigt worden seien. Im Einzelnen seien diese 7.517,42 EUR für Recherchekosten gemäß Rechnung vom 19. November 2012, weitere 590,55 EUR angefallener Übersetzungskosten gemäß Rechnung der Geotext vom 16. Dezember 2011 (Beleg 7) und schließlich Kosten in Höhe von 565,42 EUR für die Übersetzung der Anlage K27. Die Übersetzungen der Anlage K27 vom Japanischen ins Englische und vom Englischen in die deutsche Sprache hätten Ungenauigkeiten enthalten, die mit Auftrag vom 22. November 2011 durch entsprechende Korrekturen beseitigt worden seien, wobei die deutsche Übersetzung mit den Korrekturen als Anlage K27b vorgelegt worden sei. Eine Vorlage der geänderten englischen Übersetzung sei aufgrund der Vorlage der deutschen Übersetzung nicht mehr erfolgt.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 15. Dezember 2015 unter Berücksichtigung weiterer erstattungsfähiger Kosten in Höhe von 8.673,39 Euro abzuändern.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung der Klägerin zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin seien weitere Kosten zu ihren Gunsten nicht festzusetzen, da zum einen die Kosten der ergänzenden Recherche mit einem etwas anderen Umrechnungskurs im angefochtenen Kostenbeschluss bereits berücksichtigt worden seien, zum zweiten gemäß der Erklärung der Klägerin im Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 der Betrag von 590,55 EUR nicht mehr geltend gemacht worden sei und schließlich anteilige Übersetzungskosten über 565,42 EUR mangels Nachweises eines Übersetzungsauftrags und mangels Glaubhaftmachung, dass diese Kosten zur Rechtsverfolgung notwendig gewesen seien, nicht anzusetzen seien.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 15. Dezember 2015 bleibt ohne Erfolg. Sie ist teilweise unzulässig und im Übrigen unbegründet.

1. Die fristgerecht eingelegte Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 23 Abs. 2 RPfIG insoweit zulässig, als die Klägerin die Festsetzung weiterer zu berücksichtigender Kosten in Höhe von 565,42 EUR begehrt.

Im Übrigen, d. h. soweit die Klägerin die Berücksichtigung weiterer Kosten in Höhe von 8.107,97 EUR verlangt, ist die Erinnerung der Klägerin dagegen unzulässig. Insoweit fehlt es der Klägerin nämlich an einer Beschwer. Denn zum einen sind die Recherchekosten in Höhe von 7.519,31 EUR gemäß der von der Klägerin eingereichten Rechnung vom 19. November 2012 antragsgemäß festgesetzt worden. Die Rechtspflegerin hat, wie der Seite 12 des angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses zu entnehmen ist, diese Kosten in Ansatz gebracht und zwar bei den außergerichtlichen Kosten der Klägerin in der II. Instanz. Zum anderen sind die Übersetzungskosten von 590,55 EUR nicht mehr Gegenstand des Kostenfestsetzungsverfahrens, nachdem die Klägerin ihren Antrag auf Festsetzung dieser Kosten mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 zurückgenommen hat. Die Klägerin ist somit durch die Nichtberücksichtigung dieser Kosten im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss nicht beschwert.

2. Soweit die Erinnerung der Klägerin zulässig ist, ist sie jedoch unbegründet, da es sich bei den von der Klägerin geltend gemachten Kosten in Höhe von 565,42 EUR nicht um notwendige Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 ZPO handelt.

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

den Rechtsverfolgung oder –verteidigung notwendig waren. Dies sind nur die Kosten solcher 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. Aufl., § 91, Rdn. 9).

Die Übersetzungskosten für die behauptete Korrektur der Übersetzung der Anlage K 27 vom Japanischen ins Englische gemäß Rechnung vom 16. Dezember 2011 - abgerechnet mit einem Aufwand von vier Stunden - sind bereits nach dem eigenen Vortrag der Klägerin nicht zur Rechtsverfolgung notwendige Kosten, denn die korrigierte Fassung der bereits vorgelegten Anlage K 27b ist von der Klägerin nicht in das Nichtigkeitsverfahren eingeführt worden. Aber auch der Kostenaufwand von weiteren zwei Stunden für Übersetzungen vom Deutschen ins Englische ist nicht erstattungsfähig. Zum einen ist der Sachvortrag der Klägerin mit den abgerechneten Kosten nicht in Einklang zu bringen und damit unschlüssig, da es sich nicht um Übersetzungskosten vom Englischen ins Deutsche handelt, sondern laut Rechnung vom Deutschen ins Englische. Darüber hinaus ist auch nicht ersichtlich und auch nicht dargelegt, welcher Grund für eine Rückübersetzung der Anlage K27b vom Deutschen ins Englisch vorgelegen hat. Soweit die Rechnung vom 16. Dezember 2011 insoweit einen Schreibfehler enthalten sollte, führt dieser Umstand nicht zu einem anderen Ergebnis. Denn die Klägerin bleibt weiterhin, trotz des Hinweises der Rechtspflegerin mit Verfügung vom 2. Juli 2015, einen substantiierten Vortrag zur Notwendigkeit der Übersetzungskosten schuldig. So legt sie nicht dar, welche Passagen des japanischen Gebrauchsmusters in den Übersetzungen fehlerhaft gewesen sein sollen und daher der nochmaligen Übersetzung bedurften.

Demnach hat die Erinnerung der Klägerin, auch soweit sie zulässig ist, keinen Erfolg.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens bestimmt sich nach dem Interesse der Erinnerungsführerin an der verfolgten Änderung. Ausgehend von dem strittigen Betrag in Höhe von 8.673,39 EUR ergibt dies bei einer Kostentragungslast der Beklagten von 75 % der Kosten den festgesetzten Wert von 6.505,04 EUR.

Der vorliegende Beschluss ist unanfechtbar, eine Rechtsmittelbelehrung hat daher zu unterbleiben. Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat (vgl. zur Frage der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse über Kostenfestsetzungserinnerungen: BGH GRUR 2013, 427, Rdn. 5ff). Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO war nicht geboten, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

Schmidt

Grotte-Bittner

Dr. Krüger

Pr