

BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 14/99
zu 2 Ni 62/97

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent ...

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kurbel sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Baumgärtner

beschlossen:

Auf die Erinnerung des Beklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschuß des Rechtspflegers des Bundespatentgerichts vom 21. April 1999 dahingehend abgeändert, daß der Beklagte dem Kläger

30.234,98 DM

zu erstatten hat.

Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.

Von den Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt der Kläger ein Drittel. Der Beklagte zwei Drittel.

G r ü n d e

I

Der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts hat mit Beschluß vom 21. April 1999 die Kosten, die der Beklagte dem Kläger aufgrund des Urteils des Bundespatentgerichts vom 15. Oktober 1998 zu erstatten hat, auf 34.375,06 DM festgesetzt. In diesem Betrag sind Kosten für mehrere Recherchen, für die Beschaffung von Druckschriften und einer US-amerikanischen Erteilungsakte in Höhe von insgesamt 4.867,66 DM sowie Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt in Höhe von 9.624,60 DM enthalten. Gegen die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten wendet sich der Beklagte mit seiner Erinnerung. Dem Kläger seien vor Einreichung der Nichtigkeitsklage 38 Schriften zum Stand der Technik bekannt gewesen. Da diese durch amtliche Recherchen ermittelt worden seien, könne sich der Kläger nicht darauf berufen, er habe sich nicht auf vom Beklagten zur Verfügung gestellte Druckschriften verlassen müssen. Die Recherchekosten seien daher nicht erstattungsfähig, ebensowenig die für die nicht erforderliche Beschaffung der Akten des US-amerikanischen Parallelpatents. Eine Mitwirkung des Rechtsanwaltes neben dem als Patentanwalt zugelassenen Prozeßbevollmächtigten, der außerdem noch Professor der Rechtswissenschaften und damit doppelt qualifiziert sei, sei weder erkennbar noch notwendig gewesen.

Der Beklagte beantragt,

festzustellen,

daß die Kosten der vom Kläger eingeleiteten Neuheitsrecherchen, der Beschaffung der Erteilungsakte des US-Patentes und

der Beschaffung von Schriften zu gegenüber den "Bedingungen für den Bezug von Dokumenten und für Inanspruchnahme von Dienstleistungen des deutschen Patentamts" erhöhten Kosten und die Mitwirkung des Rechtsanwaltes im Nichtigkeitsverfahren nicht erkennbar war und deshalb nicht erstattungsfähig seien.

Der Kläger hält die Erinnerung für unzulässig, da über die im Antrag aufgeworfenen Fragen bereits im Rahmen der Entscheidung über die Höhe der Kosten mit entschieden worden sei und es im übrigen an den gesetzlichen Voraussetzungen für einen Feststellungsantrag fehle. Im übrigen ist er der Auffassung, daß die durchgeführte Recherche und die Beschaffung der US-amerikanischen Erteilungsakte erforderlich waren und an der Mitwirkung des Rechtsanwaltes, dessen Kosten geltend gemacht würden, kein Zweifel bestehen könne, zumal dieser in der mündlichen Verhandlung anwesend gewesen sei.

II

Die fristgemäß eingelegte Erinnerung ist zulässig, aber nur teilweise begründet.

1. Daß der Antrag fälschlicherweise als Feststellungsantrag formuliert wurde, steht der Zulässigkeit der Erinnerung nicht entgegen, da sich aus deren gesamter Begründung mit hinreichender Deutlichkeit ergibt, daß sich der Beklagte gegen die Anerkennung der geltend gemachten Recherche- und Rechtsanwaltskosten wendet und insoweit eine Korrektur des Beschlusses des Rechtspflegers anstrebt.

2. Die Erinnerung ist aber nur teilweise begründet, soweit sie Kosten für die Beschaffung von weiteren Druckschriften und für Recherchen betrifft.

Bezüglich der Kosten für die Beschaffung der Erteilungsakten des zum Streitpatent parallelen US-amerikanischen Patents und der Rechtsanwaltskosten ist sie unbegründet, da der Kläger diese zu Recht geltend machen konnte.

2.1. Kosten für die Beschaffung von weiteren Druckschriften und für Recherchen:

2.1.1. Bezüglich der Kosten für die Beschaffung von Druckschriften hat der Beklagte zum einen gerügt, daß diese beim Deutschen Patent- und Markenamt preisgünstiger zu beschaffen gewesen wären und zum anderen, daß bezüglich der zweiten Rechnung des Patentberichterstatters K... vom 22. Oktober 1997 nicht ersichtlich sei, wie die dort aufgeführten Kosten entstanden sein sollen. Der Kläger hat hierzu lediglich behauptet, daß ihm diese Kosten entstanden seien, daß Patentberichterstatter im Gegensatz zum Patentamt kostendeckend arbeiten müßten, aber diesem gegenüber auch schneller seien. Der Rechnung von 22. Oktober 1997 ist objektiv der behauptete, aber vom Beklagten bestrittene Zusammenhang mit dem vorliegenden Nichtigkeitsverfahren nicht zu entnehmen. Im übrigen steht es einer Partei grundsätzlich zwar frei, sich statt der Dienste des deutschen Patent- und Markenamts der eines Patentberichterstatters zu bedienen. Das Interesse des Kostenschuldners an einer möglichst kostensparenden Verfahrensführung erfordert aber grundsätzlich die Darlegung besonderer Umstände, die nachvollziehbar erkennen lassen, warum im speziellen Fall der teurere Weg gewählt werden durfte. Daran fehlt es hier, allein der allgemeine Hinweis darauf, daß Patentberichterstatter schneller als das Patentamt arbeiten, genügt nicht, vielmehr wäre hierzu die besondere Eilbedürftigkeit vorzutragen gewesen. Erstattungsfähig sind hier daher lediglich die vom Beklagten anerkannten 60.-- DM.

2.1.2. Ob Recherchekosten nach vorveröffentlichtem Stand der Technik zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, ist im Gegensatz zur

Auffassung des Beklagten nicht rückblickend, dh unter Berücksichtigung des Erfolges der Recherche bzw. der Verwertung der genannten Druckschriften durch das Gericht, zu beurteilen. Vielmehr ist auf den Zeitpunkt ihrer Einleitung und darauf abzustellen, ob die Nachforschungen in der seinerzeitigen Lage bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte, wobei es auch auf ein Verhältnis zum Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens nicht ankommt (BPatGE 23, 22). Die Erforderlichkeit der Recherche ist hier vom Kläger nicht ausreichend dargelegt worden. Der Beklagte kann sich dabei allerdings nicht mit Erfolg auf die von ihm zitierte Entscheidung BPatGE 34, 122 berufen. Zwar hat der erkennende Senat im damaligen Fall die Kosten für eine Recherche nicht anerkannt. Im Gegensatz zum vorliegenden Erinnerungsverfahren ging es dort aber um weitere Recherchen, die einer bereits durch die Klägerin durchgeführten Recherche nachfolgten. Hier wendet der Beklagte sich aber gegen die Notwendigkeit einer Erstrecherche. Dazu hat der erkennende Senat aaO Seite 123 ausgeführt: Dem sorgfältigen Vorgehen einer vernünftigen Durchschnittspartei entspricht es, vor der Klageerhebung zusätzlich zu einer bereits im Erteilungsverfahren durchgeführten Recherche noch eine eigene Recherche einzuholen. Hieran ist auch grundsätzlich festzuhalten. Im vorliegend Fall hat der Beklagte darauf hingewiesen, daß dem Kläger bereits 38 Druckschriften zum einschlägigen Stand der Technik zur Verfügung standen. Unter diesen Umständen hätte der Kläger näher darlegen müssen, warum er dennoch weitere Nachforschungen für notwendig halten durfte. Soweit er vorbringt, es wäre fahrlässig gewesen, sich auf Material des Beklagten zu verlassen, ist dies nicht stichhaltig. Die ermittelten Druckschriften stammten unstreitig aus amtlichen Recherchen. Der Kläger hätte vielmehr im einzelnen begründen müssen, inwiefern das vorliegende

Material seinen Zwecken aus damaliger Sicht nicht genügte. Da er dies unterlassen hat, können die insoweit geltend gemachten Kosten in Höhe von insgesamt 3.761,48 DM (Nrn 12, 15 und 16 der Kostenrechnung = II. A) Nrn 8, 10 und 11 des angefochtenen Beschlusses) nicht anerkannt werden.

2.2. Kosten für die Beschaffung der Erteilungsakten des zum Streitpatent parallelen US-amerikanischen Patents und der Rechtsanwaltskosten:

2.2.1. Die Kosten für die Beschaffung der Erteilungsakte des US-amerikanischen parallelen Patents sind hingegen erstattungsfähig. Der Kläger hat dargelegt, daß - nachdem sich der Beklagte auf die Patenterteilung in den USA berufen hatte - es für ihn bedeutsam erschien, zu erfahren, welche Argumente für die in den USA eingeschränkte Patenterteilung gegebenenfalls ausschlaggebend gewesen waren. Daß er dies im einzelnen nicht aus den auf dem Deckblatt aufgeführten Druckschriften bzw. dem "background of the invention" ersehen konnte, ist ohne weiteres nachvollziehbar.

2.2.2 Auch die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt sind erstattungsfähig. Insoweit wird zunächst vollinhaltlich auf die entsprechende Begründung im angefochtenen Beschluß Bezug genommen. Auch steht der Umstand, daß der Prozeßbevollmächtigte Professor der Rechtswissenschaften ist, einer Erstattungsfähigkeit nicht entgegen. Denn insoweit ist er in Zivilverfahren einem zugelassenen Rechtsanwalt (vgl BPatGE 33, 160 ff) nicht gleichgestellt.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 2. Hs. PatG iVm § 92 Abs. 1 ZPO.

4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 14.492,26 DM

Kurbel

Gottschalk

Baumgärtner

be