

BUNDESPATENTGERICHT

3 Za (pat) 37/01
zu 3 Ni 45/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das Patent ...

**hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß
des Rechtspflegers vom 1. August 2001**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie des Richters Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb und der Richterin Sredl am 20. September 2001

beschlossen:

Auf die Erinnerung des Beklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschuß des Rechtspflegers vom 1. August 2001 abgeändert. Die vom Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten werden auf 15.150,10 DM festgesetzt.

Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.

Von den Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerin 2/3 und der Beklagte 1/3.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 6.525,- DM.

Gründe:

I.

Nach dem rechtskräftigen Urteil des Senats vom 8. Februar 2001 trägt der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits. Mit Beschluß vom 1. August 2001 hat der Rechtspfleger die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 19.375,10 DM festgesetzt, wobei er der Klägerin ua eine Beweisgebühr, die Kosten für einen am Verfahren mitwirkenden Patentanwalt sowie die Kosten für die Fremdrecherche sowie für die vom Vertreter der Klägerin durchgeführte Eigenrecherche, diese allerdings nur im Umfang von 3 Stunden zu einem Stundensatz von 100,- DM nach § 3 ZSEntschG, zuerkannt hat.

Gegen den Beschluß hat der Beklagte mit Schriftsatz vom 23. August 2001 bezüglich der vorstehend genannten Positionen Erinnerung eingelegt und beantragt, den angegriffenen Beschluß insoweit abzuändern. Er trägt vor, dass ein förmlicher Beweisbeschluß nicht ergangen sei, so dass eine Beweisgebühr nicht geltend gemacht werden könne. Der Stundensatz von 100,- DM in Zusammenhang mit der Eigenrecherche sei überhöht, zumal angeblich eine Fremdrecherche durchgeführt worden sei, deren Notwendigkeit in Zweifel stehe. Schließlich sei die Zuerkennung einer weiteren Gebühr für die Mitwirkung eines Patentanwalts fraglich - dessen Mitwirkung sei im übrigen auch nicht angezeigt worden - , weil der Vertreter der Klägerin als Rechts- und Patentanwalt über eine Doppelqualifikation verfüge.

Die Klägerin ist dem Vortrag des Beklagten entgegengetreten und beantragt, die Erinnerung des Beklagten kostenpflichtig abzuweisen.

Der Rechtspfleger hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

II.

Die Erinnerung des Beklagten ist zulässig, insbesondere rechtzeitig eingelegt, in der Sache aber nur zum Teil begründet, § 84 Abs 2 PatG, §§ 91 Abs 1, 104 Abs 3 ZPO, § 23 Abs 2 S 1 und 2 RPfIG.

1) Die Erinnerung des Beklagten ist erfolgreich, soweit sie sich gegen die Zuerkennung der Beweisgebühr wendet.

Dem Rechtspfleger ist zwar darin zuzustimmen, dass für die Beweisaufnahme ein förmlicher Beschluß des Gerichts nicht notwendig ist, sondern hierfür auch eine sonstige Beweisanordnung in Frage kommen kann (vgl. Hartmann, Kostengesetze, 27. Aufl, § 31 BRAGO, Rdnr. 155). Werden wie im vorliegenden Fall zwei Zeugen gemäß § 273 Abs 2 Nr 4 ZPO iVm § 87 Abs 2 S 2 PatG zur mündlichen Verhandlung geladen, muß differenziert werden, ob das Gericht bereits zum Zeitpunkt der Anordnung die Absicht hatte, die Zeugen zu den zwischen den Parteien umstrittenen Fragen zu vernehmen, oder ob die Verfügung den Zweck hatte, für den Fall der Notwendigkeit einer Einvernahme in der mündlichen Verhandlung sogleich auf die Zeugen zurückgreifen zu können, um dadurch einen weiteren Termin und weitere Kosten zu vermeiden (s. Hartmann aaO, Rdnr. 141), die Ladung der Zeugen also lediglich im Zusammenhang mit der Vorbereitung der münd-

lichen Verhandlung steht. Um einen solchen Fall handelt es sich hier, wie sich nicht zuletzt auch aus der Zitierung der Vorschriften des § 87 Abs 2 S 2 PatG und des § 273 Abs 2 Nr 4 ZPO in der schriftlichen Verfügung des Vorsitzenden Richters des 3. Senats vom 11. Januar 2001 ergibt. Darüber hinaus fehlte auch der sonst im Zusammenhang mit Beweisbeschlüssen stehende Ausspruch, wonach die Ladung der Zeugen von der Zahlung eines Auslagenvorschusses nach § 379 ZPO abhängig gemacht wird. Solche im Zusammenhang mit der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung stehenden Anordnungen lösen regelmäßig keine Beweisgebührenansprüche nach § 31 BRAGO aus (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 81, Rdnr 45; Hartmann aaO, Rdnr. 141; OLG München NJW 1972, 2139). Insoweit war die Kostenfestsetzung des Rechtspflegers um den Betrag von 4.225,- DM zu vermindern.

2) Keinen Erfolg kann die Erinnerung des Beklagten dagegen haben, soweit sie sich gegen die Zuerkennung einer weiteren Gebühr für den mitwirkenden Patentanwalt sowie die Kosten für die Fremd- sowie die Eigenrecherche richtet.

a) Wie sich aus den Unterschriften unter die Klageschrift einerseits und die weiteren Schriftsätze der Vertreter der Klägerin sowie die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung andererseits ergibt, haben sowohl ein Rechtsanwalt als auch ein Patentanwalt am Nichtigkeitsverfahren mitgewirkt, so dass sich in diesem Fall die gesonderte Anzeige an die beklagte Partei über die Mitwirkung eines weiteren Vertreters erübrigt. Die weitere Gebühr für den mitwirkenden Patentanwalt ist vom Rechtspfleger zu Recht nach § 143 Abs 5 PatG analog anerkannt worden. Daß beide Vertreter der Klägerin in einer Sozietät gemeinsam tätig sind und einer der Vertreter darüber hinaus sowohl Rechts- wie auch Patentanwalt ist, steht der Erstattungsfähigkeit einer Gebühr nicht entgegen (s BPatGE 29, 201; 31, 256).

b) Auch gegen die Erstattung der Kosten für die Fremdrecherche in Höhe von 2000,- DM bestehen keine rechtlichen Bedenken. Zutreffend hat sich der Rechtspfleger zur Frage, ob die Recherche für notwendig angesehen werden durfte, auf die entsprechende Kommentarliteratur und die hierzu ergangene Rechtsprechung berufen.

Daß die dabei ermittelten Druckschriften tatsächlich in der Urteilsbegründung gewürdigt worden sind, spricht nicht gegen die Notwendigkeit der Recherche und ist für die Anerkennung dieser Kosten unerheblich. Die vom Beklagten monierte Änderung der e-mail-Adresse des beauftragten Recherchebüros steht der Anerkennung ebenfalls nicht entgegen, weil sich aus diesem Umstand nicht zwangsläufig ergibt, dass die Recherche nicht

tatsächlich auch stattgefunden hat. Im übrigen hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 11. April 2001 auf das die Nichtigkeitsklage betreffende interne Aktenzeichen ihrer Vertreter hingewiesen und die ersten drei Seiten des Rechercheberichts vorgelegt.

c) Schließlich wendet sich der Beklagte erfolglos gegen die Zuerkennung der Kosten für die Eigenrecherche des Vertreters der Klägerin. Auch hier sind die Kosten sowohl dem Grund als auch der Höhe nach zutreffend angesetzt worden. Daß ein Vertreter das Ergebnis einer nicht von ihm selbst durchgeführten Recherche noch einmal untersucht und dabei – wie im vorliegenden Fall - auf eine bislang nicht aufgefundene Druckschrift stößt, ist von der Rechtsprechung als erstattungsfähig anerkannt (s Schulte aaO, § 80, Rdnr. 45, Stichwort „Recherchekosten“).

Soweit die Höhe der für die Eigenrecherche vom Rechtspfleger angesetzten Kosten angegriffen wird, ist auf § 3 Abs 2 ZSEntschG hinzuweisen, der einen Stundensatz von 50 bis 100 DM nennt. Für die Recherchetätigkeit eines anwaltlichen Vertreters ist dementsprechend durchgehend ein Betrag von 100,- DM für angemessen erachtet worden (s BPatGE 16, 229; OLG Frankfurt Mitt. 1995, 110). Aus welchen Gründen dieser Betrag im Vergleich zu den von der Klägerin zunächst genannten Stundensätzen von 400,- DM ebenfalls als überhöht angesehen wird, hat der Beklagte nicht näher dargelegt.

3) Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerin zu 2/3 und die Beklagte zu 1/3 entsprechend dem Ausmaß des jeweiligen Unterliegen bzw Obsiegens, § 84 Abs 2 PatG, §§ 97, 92 Abs 1 Abs 2 ZPO.

4) Der Wert des Erinnerungsverfahrens setzt sich aus den mit der Erinnerung angegriffenen Kosten einer Beweisgebühr sowie den Kosten für die Eigen- und die Fremdrecherche zusammen.

Hellebrand

Schmidt-Kolb

Sredl

Sr/Na