



BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 41/03
(zu 2 Ni 24/98 (Eu))

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 217 664

(DE 36 76 030)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt sowie die Richter Gutermuth und Dipl.-Ing. Dr. Kaminski

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Beklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschluss vom 26. Juni 2003 dahingehend abgeändert, dass die Beklagte der Klägerin zu 2 Kosten in Höhe von 38.034,21 € zu erstatten hat.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe

I

Mit Urteil des X. Zivilsenats (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs vom 19. November 2002 - berichtigt durch Beschluss vom 4. Dezember 2002 - wurden unter anderem der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Die Klägerin zu 2 hat Kostenfestsetzung beantragt und zuletzt Kosten in Höhe von 49.372,79 € geltend gemacht. Mit dem angefochtenen Beschluss vom 26. Juni 2003 hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 43.274,78 € (= 84.638,12 DM) als der Klägerin zu 2 durch die Beklagte zu erstatten festgesetzt.

Darin sind enthalten unter Ziffer II A) 3) DM 568,40 Kurierkosten, unter Ziffer II A) 7) bis 11) Fremdrecherchekosten in Höhe von DM 4.347,08, DM 4.354,25, DM 527,34, DM 1.100,44 und DM 150,00 sowie unter Ziffer II A) 12) bis 15) Eigenrecherchekosten in Höhe von DM 600,00, DM 3.553,60, DM 1.667,60 und DM 935,20.

Auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses und der mit den Kostenfestsetzungsanträgen der Klägerin zu 2 vom 13. März 2002 (BI 226/270 der Gerichtsakten - nachf. GA) und 23. April 2003 (BI 321/377 der GA) vorgelegten Unterlagen wird Bezug genommen.

Mit ihrer Erinnerung wendet sich die Beklagte gegen die Festsetzung der unter II A) 3) und A) 7) bis 15) des Beschlusses behandelten Kosten als erstattungsfähig. Sie trägt vor, die festgesetzten Kurierkosten in Höhe von DM 568,40 seien nicht erstattungsfähig, da die Klägerin 2 ihre Notwendigkeit nicht hinreichend substantiiert vorgetragen habe. Auch nachdem die Beklagte die Notwendigkeit der Kurierkosten schon in ihrer Erwiderung vom 18. März 2003 bestritten habe, seien die Kurierkosten lediglich pauschal und ohne weitere Begründung veranschlagt worden.

Die festgesetzten Recherchekosten unter II A) 7) bis 15) des Kostenfestsetzungsbeschlusses seien nicht erstattungsfähig, da sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig gewesen seien. Auch hier seien die die Erforderlichkeit der geltend gemachten Recherchekosten von Anwälten und Rechercheuren begründenden Umstände nicht hinreichend substantiiert vorgetragen. Eine pauschale Verweisung auf die Erforderlichkeit reiche nicht aus. Eine Mehrfachrecherche durch drei weitere Rechercheure neben denen der Klägervertreter sei ganz offensichtlich nicht erforderlich gewesen. Auch die Recherchekosten der Klägervertreter seien nicht erstattungsfähig, da der im Verfahren vorgelegte Stand der Technik bereits im italienischen Parallelverfahren schriftsätzlich vorgelegen habe. Es seien dort mit Schriftsatz vom 26. September 1996 die Anlagen K1, K3 bis K6,

K11 bis K13 des hiesigen Verfahrens und eine Recherche des Europäischen Patentamts vom 28. August 1996 eingeführt worden.

Mit Schriftsatz vom 15. Juni 1998 seien weiter die Anlagen K2, K8, K9 und K10 des hiesigen Verfahrens in das italienische Verfahren eingeführt worden, seien also in beiden Verfahren verwendet worden, weswegen grundsätzlich für das deutsche Verfahren nur die Hälfte der Recherchekosten angesetzt werden könne. Aufgrund der Besonderheit, dass im italienischen Verfahren eine Einigung dahingehend erzielt worden sei, dass die Klägerin zu 2 ihre Kosten selbst trage, sei die Geltendmachung dieser Kosten auf dem Umweg über das deutsche Verfahren offensichtlich rechtsmissbräuchlich. Dies gelte ebenso für die geltend gemachten Recherchekosten von Anwälten und Rechercheuren, die allesamt aus einer Zeit weit nach September 1996 datierten (Schriftsatz der Beklagten vom 18. März 2003, BI 307/313 der GA, auf den sie sich in ihrer Erinnerung bezieht). Weiter führt sie aus, dass nicht hinreichend substantiiert vorgetragen sei, dass die geltend gemachten Recherchekosten in keinem Zusammenhang mit dem italienischen Parallelverfahren stünden. Vielmehr räume die Klägerin zu 2 in ihrem Schriftsatz vom 23. April 2003 selbst ein, dass auch der Stand der Technik aus dem italienischen Verletzungsverfahren gesichtet und bewertet wurde. Gegen die Notwendigkeit der Beauftragung mehrerer Recherchen in einem zeitlichen Rahmen von wenigen Tagen spreche auch, dass keine besondere Eilbedürftigkeit glaubhaft gemacht sei. Insgesamt habe die Antragstellerin keine nachvollziehbaren und überprüfbaren Gründe dafür angegeben, weshalb die anfänglichen Recherchen nicht als ausreichend anzusehen waren.

Die Beklagte beantragt,

die beantragte Festsetzung der Kosten unter A) 3) und A) 7) bis 15) als nicht erstattungsfähig zurückzuweisen.

Hilfsweise beantragt die Beklagte, die beantragte Festsetzung der Kosten unter A) 7) bis 15) insoweit zurückzuweisen, als diese die Höhe einer in der Sache anfallenden Patentanwaltsgebühr (DM 6.225,00) übersteigen.

Die Klägerin zu 2 beantragt,

die Erinnerung als unbegründet zurückzuweisen.

Zur Erinnerung selbst hat sie inhaltlich nicht Stellung genommen. In ihrem Kostenfestsetzungsantrag vom 23. April 2003 (Bl 321/324 der GA) hat sie vorgetragen, die umfangreichen Recherchen seien schon deshalb erforderlich gewesen, weil im erstinstanzlichen Verfahren im Verletzungsprozess in Italien der dort zitierte Stand der Technik nicht zum Erfolg geführt habe. Die vorliegend gemachten Recherchekosten stünden in keinem Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Recherchen und den dort entstandenen Kosten im italienischen Verletzungsverfahren. Eine Bewertung der einzelnen Druckschriften ergebe sich aus dem Recherchenbericht vom 10. Juni 1998 (Bl 347/351 der GA). Die umfangreichen Recherchen auch in der Fachliteratur seien deshalb erforderlich gewesen, um den Nachweis zu erbringen, dass die angegriffenen Patentansprüche sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergäben. Die Recherchen, die von den verschiedenen Patentanwälten, Rechercheuren und dem österreichischen Patentamt durchgeführt wurden, seien im Zusammenhang mit dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich gewesen, ebenso die Ergänzungsrecherchen und eigenen Recherchen durch die Vertreter der Klägerin zu 2.

Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze Bezug genommen.

II

Die von der Beklagten frist- und formgerecht eingelegte Erinnerung ist zulässig (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG, § 104 ZPO, § 23 Abs 2 RpfLG). Sie hat auch in der Sache teilweise Erfolg, wobei eine Überprüfung nur im Rahmen der beanstandeten Abrechnungsposten veranlasst war (BPatGE 30, 69 = Mitt 1990, 35).

1. Die Kurierkosten in Höhe von 568,40 DM (Rechnungen D... vom 27. April 1988, 30. Juni 1999 und 14. Juli 1999 - Kopien Bl 334 bis 336 der GA) können nicht als erstattungsfähig anerkannt werden.

Die Kriterien für eine Erstattungsfähigkeit sind im angefochtenen Beschluss auf Seiten 4/5 zutreffend aufgeführt. Dem gegenüber fehlt ein konkreter Sachvertrag der Klägerin zu 2 zu einer besonderen Eilbedürftigkeit oder sonstigen Gründen, die eine Übermittlung der einzelnen Unterlagen per Kurier rechtfertigen könnten. Aus den Rechnungen selbst ergeben sich nur Angaben zu Transportweg, Transportzeit und Gewicht der Sendungen.

2. Bei den streitigen Recherchenkosten geht der angefochtene Beschluss davon aus, dass diese dann erstattungsfähig sein sollen, wenn die jeweilige Recherche in der seinerzeitigen Lage von einer vernünftigen und kostenbewussten Durchschnittspartei bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig erachtet werden durfte (so auch Leitsatz 1 der Entscheidung BPatGE 34, 122). In dieser Entscheidung hat der erkennende Senat weiter ausgeführt, dass es grundsätzlich dem sorgfältigen Vorgehen einer vernünftigen Durchschnittspartei entspricht, vor Klageerhebung zusätzlich zu der bereits im Erteilungsverfahren durchgeführten Recherche noch eine eigene Recherche einzuholen (aaO S 123), wobei im dortigen Fall nach einer als erstattungsfähig anerkannten Recherche mit Hilfe eines Ingenieurbüros (Kosten 1.576,00 DM) die Nichtigkeitsklage erhoben wurde und sodann weitere Recherchen durch dasselbe Ingenieurbüro (Kosten 12.458,60 DM) und eine japanische Recherche (Kosten 4.478,40 DM) eingeholt wurden. In Anbetracht eines "das übliche Maß erheblich überschreitenden Umfangs der Recher-

chen" und der (dortigen) Einwände der Gegenseite erachtete der Senat den allgemein gefassten Vortrag der Kostengläubigerin, sie habe die eingehenden Rechercheberichte jeweils geprüft, für noch nicht ausreichend angesehen und dann jeweils die nächste Recherche in Auftrag gegeben, für keine ausreichend substantiierte Darlegung der Notwendigkeit und lehnte auch einen "Pauschalbetrag" in Höhe einer Patentanwaltsgebühr ab (aaO S 123/124).

Die bei dieser Entscheidung genannten Kriterien hält der Senat weiterhin für zutreffend, bei ihrer Heranziehung für den vorliegenden Fall - bei dem in der Höhe vergleichbare Recherchekosten geltend gemacht werden - war allerdings zu beachten, dass einerseits bereits vor Erhebung der Nichtigkeitsklage im Rahmen der Besprechung vom 13. März 1998 (Protokoll BI 231/236 der GA) die später durchgeführten Recherchen vereinbart wurden, andererseits schon vor dieser Besprechung vierzig Patentschriften durch die anwaltlichen Vertreter der Patentinhaberin überprüft worden waren, die aus dem in Italien geführten Verletzungsverfahren stammten (BI 232 GA, Ziff 4 des Protokolls). Legt man den von der Erinnerungsführerin im Schriftsatz vom 18. März 2003, Seiten 4/6 vorgetragenen Kenntnisstand aus dem italienischen Verletzungsverfahren zugrunde, wobei dem die Beklagte im einzelnen nicht widersprochen hat, ergibt sich für die Erstattungsfähigkeit weiterer Recherchen im einzelnen Folgendes:

a) Ziffer A) 7) - DM 4.347,08 - Blatt 387 GA

Für die Notwendigkeit einer Fremdrecherche in den USA hat die Klägerin zu 2 neben dem allgemeinen Grund des verlorenen Verletzungsprozesses in Italien eine substantiierte Begründung nicht vorgetragen. Es erscheint zwar nachvollziehbar, nach einem verlorenen Verfahren alles nur denkbar Mögliche an Recherchetätigkeit zu entfalten. Wer dies tut, kann aber nicht damit rechnen, dass er bei Obsiegen das gesamte Kostenrisiko auf die Gegenseite übertragen kann. Angesichts der auch 1998 schon bestehenden Möglichkeiten der Recherche per Datenbank können diese Kosten nicht als notwendig anerkannt werden, wobei auch die bei

den im Forschungsbereich tätigen Personen vorhandenen guten Kenntnisse der englischen Sprache zu berücksichtigen sind.

b) Ziffer A) 8) - DM 4.354,25 - Blatt 338 GA

Vorhandene Sprachkenntnisse sind naturgemäß bei einer Fremdrecherche in Japan nicht zu unterstellen, andererseits konnte auf dem streitgegenständlichen Gebiet der Ankerwickelmaschinen mit der Auffindung weiteren Standes der Technik durchaus gerechnet werden. Auch ohne nähere Begründung und Substantiierung konnten die Kosten dieser Fremdrecherche daher als notwendig anerkannt werden.

c) Ziffer A) 9) - DM 527,34 - Blatt 341, 341a GA

Zu diesen Kosten einer Fremdrecherche in Österreich gilt die unter Ziffer a) aufgeführte Begründung entsprechend, eine konkrete Notwendigkeit ist weder substantiiert vorgetragen noch aus allgemein anzuerkennenden Gründen ersichtlich.

d) Ziffer A) 10) - DM 1.100,44 - Blatt 342/346 GA

Zu dieser Position fehlen nähere Angaben der Beklagten, wodurch diese Recherchekosten entstanden sind und notwendig gewesen sein sollen. Die vorgelegten Rechnungen der B... GmbH geben hierüber keinen Aufschluss. Eine Anerkennung war daher nicht möglich.

e) Ziffer A) 11) - DM 150,00 - Blatt 352 GA

Warum der Erwerb dieses Fachbuches erforderlich wurde, ist nicht substantiiert dargelegt. Damit konnte diese Position nicht anerkannt werden.

f) Ziffer A) 12) - A) 15) - Eigenrecherchen DM 600,00; DM 3.553,60; DM 1.667,60 und DM 935,20

Die Vertreter der Klägerin zu 2 haben bei diesen Positionen insgesamt 62 Stunden für Eigenrecherchen in Ansatz gebracht. Dies ist ein "das übliche Maß erheblich überschreitender Wert", so dass zur Anerkennung eine Darlegung und gegebenenfalls ein Nachweis der Notwendigkeit im einzelnen als erforderlich anzusehen war. Aus der Aufstellung der Kosten (BI 325/328 GA), die dem Schriftsatz vom 23. April 2003 beilag, ergibt sich in Verbindung mit dem Recherchenbericht vom 10. Juni 1998 (BI 347/351 GA) zwar in ausreichender Substantiiertheit, was, wann und wo die Klägervorteiler jeweils recherchiert haben. Dies kann aber eine Darlegung zur jeweiligen Notwendigkeit nicht ersetzen, zumal eine Sichtung und Überprüfung bereits recherchierteter Unterlagen nicht als Recherchetätigkeit in Ansatz gebracht werden darf (vgl BPatGE 34, 122, 124 und Leitsatz 2). Allerdings hat der Senat anders als bei der dortigen Entscheidung, die die Notwendigkeit weiterer Recherchen nach einer bereits durchgeführten Recherche zu beurteilen hatte, davon abgesehen, die Erstattungsfähigkeit der Eigenrecherchen in vollem Umfang abzulehnen. Wie bereits ausgeführt, ist grundsätzlich die Erforderlichkeit einer eigenen Recherche der Klägervorteiler nach Übernahme des Mandats zur Vorbereitung des Nichtigkeitsverfahrens anzuerkennen. Die "üblichen Kosten" einer Recherche können daher anerkannt werden, wobei deren gerechtfertigter Umfang für den Senat aus den ihm vorliegenden Unterlagen nicht exakt feststellbar war, sondern entsprechend § 286 ZPO geschätzt werden muss.

Den Ansatz einer Anwaltsgebühr als obere Grenze, den der 3. Senat des Bundespatentgerichts bei für die Spezifikation von Auslandsrecherchen auftretenden Schwierigkeiten vorgenommen hat (BPatGE 23, 22, 26), ist nach Auffassung des Senats für den vorliegenden Fall ungeachtet der Frage, ob eine direkte Abhängigkeit der Anerkennungsfähigkeit von Recherchekosten vom Streitwert ein zulässiges Kriterium darstellen kann, nicht veranlasst.

Auszugehen war vielmehr von der Höhe von Recherchekosten in vergleichbaren Fällen in Patentnichtigkeitsverfahren. Insoweit stimmen die Erfahrungen des Senats mit dem Ergebnis einer Entscheidung des 1. Senats des Bundespatentgerichts (Aktenzeichen 1 ZA (pat) 6/98 zu 1 Ni 5/93 (unveröffentlicht)) überein, in welchem für das Verfahren I. Instanz ein "zusätzlicher Rechercheaufwand von 6 Tagen" anerkannt wurde. Berücksichtigt man im vorliegenden Fall den bereits bestehenden Kenntnisstand aus dem italienischen Verletzungsverfahren, erscheinen 5 Tage à 8 Stunden angemessen. Als Maßstab für die Höhe eines Stundensatzes kann das Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen (ZSEG) herangezogen werden (BPatGE 16, 229 ff, OLG Frankfurt Mitt 1995, 110 ff, BPatG 1 ZA (pat) 6/98), wie dies auch der 1. Senat in der oben genannten Entscheidung getan hat. Nach § 3 Absatz 2 Satz 1 ZSEG betrug der Satz für Sachverständige zum Recherchezeitpunkt 50 bis 100 DM und derzeit 25 bis 52 €. Der Senat erachtet einen Stundensatz von 80 DM für den vorliegenden Fall als angemessen (wie bei 1 ZA (pat) 6/98). Dies führt (für alle Positionen der Eigenrecherchen) zu einem zu erstattenden Betrag von 3.200,00 DM.

3. Die aus den zu überprüfenden Positionen II A) 3) und A) 7) - A) 11) des Kostenfestsetzungsbeschlusses zu erstattenden Auslagen betragen somit DM 4.354,25 (Ziff 2 b)) und DM 3.200,00 (Ziff 2 f)), insgesamt somit DM 7.554,25. Nicht erstattungsfähig sind DM 568,40 (oben 1), DM 4.347,08 (oben 2a)), DM 527,34 (oben 2c)), DM 1.100,44 (oben 2d)) und DM 150,00 (oben 2e)). Bei den Eigenrecherchen (Pos. A) 12) - A) 15)) wurden insgesamt 6.756,40 geltend gemacht und im Kostenfestsetzungsbeschluss angesetzt, abzüglich DM 3.200,00 anzuerkennender Eigenrecherchekosten ergibt sich somit gegenüber dem angefochtenen Beschluss ein Minderbetrag von DM 3.556,40 (vgl oben 2 f)). Zusammengefasst ergibt sich ein Abzugsbetrag von DM 10.249,66. Dies entspricht 5.240,57 €. Bringt man diesen Wert von dem bisher festgesetzten Wert von 43.274,78 € in Abzug, ergeben sich 38.034,21 €. Auf diesen Wert war der angefochtene Kostenfestsetzungsbeschluss abzuändern.

Das jeweilige Obsiegen und Unterliegen der Parteien rechtfertigt eine Aufhebung der Kosten gegeneinander (§ 92 Abs 1 Satz 1 ZPO).

Meinhardt

Gutermuth

Dr. Kaminski

Be