

BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 20/99
zu 2 Ni 43/92 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung

hat der 2. Senat des Bundespatentgerichts (Nichtigkeitssenat) am 4. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kurbel und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Baumgärtner

beschlossen:

Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß des Rechtspflegers vom 7. Oktober 1999 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe

I

Mit Beschluß vom 7. Oktober 1999 hat der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts die erstattungsfähigen Kosten des ersten und des zweiten Rechtszuges, die die Beklagte der Klägerin auf Grund des rechtskräftigen Urteils des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 9. November 1993 sowie des Urteils des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes vom 20. Oktober 1998 zu erstatten hat, auf

98.697,07 DM festgesetzt und den weitergehenden, auf insgesamt 117.330,55 DM gerichteten Antrag zurückgewiesen.

Die Zurückweisung bezieht sich ua auf einen Betrag von 600.-- DM, den die Klägerin als Honorar ihres Anwalts für die Ausarbeitung und Einreichung eines Antrags auf Auskunft zum Stand der Technik geltend macht, sowie auf Kosten von 17.850.-- DM für ein Privatgutachten.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Klägerin. Sie ist der Auffassung, daß das Honorar nicht von der Prozeßgebühr abgegolten und die für die Beauftragung des Privatgutachters erforderlichen besonderen Umstände vorgelegen hätten.

Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Erinnerung.

II

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet.

1. Wie der Rechtspfleger im angefochtenen Beschluß zu Recht ausgeführt hat, sind die geltend gemachten Kosten für die Ausarbeitung des Antrags für die Recherche des Deutschen Patent- und Markenamts nicht erstattungsfähig. Sie sind durch die Prozeßgebühr abgegolten. Diese Pauschalgebühr umfaßt alle anwaltlichen Tätigkeiten innerhalb des jeweiligen Rechtszuges, sofern diese nicht eine gesonderte Gebühr auslösen (Gerold/Schmidt BRAGO, 14. Aufl 1999, Rn 22 zu § 31). Die Ausarbeitung eines Antrages auf Auskunft zum Stand der Technik löst eine solche Gebühr nicht aus. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann daher das Honorar nicht geltend gemacht werden, auch nicht unter dem Gesichtspunkt, daß es sich insoweit um Recherchekosten handelt. Es liegt insoweit gerade keine Eigenrecherche des Anwalts vor. Diese zu veranlassen betrifft - unabhängig von der Sorgfalt, mit der der Antrag ausgearbeitet wurde - die Vorbereitung der Klage (vgl auch BPatGE 34, 123 f), und fällt damit typischerweise unter die Prozeßgebühr.
2. Ebenfalls zu Recht wurden die Kosten für das Privatgutachten Prof. Dr. S... im angefochtenen Beschluß nicht als notwendig anerkannt. Ent-

gegen der Auffassung der Klägerin liegen keine besonderen Umstände vor, auf Grund derer die Kosten im vorliegenden Fall ausnahmsweise erstattungsfähig wären.

- a) Es kann zu Gunsten der Klägerin hierbei unterstellt werden, daß wegen der Mängel des Gerichtsgutachtens aus ihrer Sicht die Einholung eines weiteren Gutachtens erforderlich erschien. Dies bedeutet aber nicht, daß sie die Beauftragung eines privaten Sachverständigen für notwendig halten durfte.
- b) Bei den Aufwendungen für ein Privatgutachten handelt es sich in der Regel nicht um notwendige Kosten im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO, da dessen Inhalt lediglich qualifizierten Parteivortrag beinhaltet, während die Erforschung des Sachverhaltes und die Erhebung eines Sachverständigenbeweises Sache des Gerichts ist; dies insbesondere vor dem Hintergrund des auch im Nichtigkeitsberufungsverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes (§ 115 Abs 1 PatG). Dementsprechend hatte die Beklagte zur Qualität des zunächst vom Bundesgerichtshof eingeholten Sachverständigengutachtens vom 17. Mai 1995 ihre Auffassung im Schriftsatz vom 23. Oktober 1995 dargestellt und auf Grund ihrer Ergebnisse angeregt, einen weiteren (gerichtlichen) Gutachter zu beauftragen.
- c) Da auch die Klägerin die Ausführungen des Gerichtsgutachters für unbrauchbar gehalten hat, hätte sie sich - worauf die Beklagte zu Recht hinweist - ebenfalls um die Einholung eines weiteren Gutachtens durch das Gericht bemühen müssen. Ein Parteigutachten ist nur dann zur sachgerechten Rechtswahrnehmung erforderlich im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO, wenn die Partei auf andere Weise ihrer Darlegungspflicht oder Beweisführungslast nicht genügen kann (BPatG 33, 274 ff mwN). Erst wenn die Bemühungen um eine Untersuchung durch das Gericht erfolglos verlaufen, kann eine Partei davon ausgehen, daß sie ihrer Darlegungspflicht aus eigener Kraft nicht ausreichend genügen kann (vgl BPatGE aaO).
- d) Gerade im vorliegenden Fall ist nicht anzunehmen, daß die Bemühungen der Klägerin ohne ihr Privatgutachten erfolglos geblieben wären. Sie hat sich in

ihrem Schriftsatz vom 29. August 1996, insoweit ohne Bezugnahme auf das gleichzeitig vorgelegte Privatgutachten, der Anregung der Beklagten vom 23. Oktober 1995 auf ein weiteres Gutachten angeschlossen. Dieser Schriftsatz ist erst am Freitag, den 30. August 1996, in den Geschäftsgang beim Bundesgerichtshof und zur Geschäftsstelle gelangt. Bereits am 4. September 1996 klärte der Vorsitzende des 10. Zivilsenats telefonisch mit den Parteivertretern die Notwendigkeit eines weiteren Gerichtsgutachtens. Er setzte, nachdem beide Parteivertreter eine weitere Begutachtung für unabdingbar hielten, den bereits anberaumten Verhandlungstermin ab und verfügte, im übrigen ohne das von der Beklagten ihrerseits angekündigte Privatgutachten abzuwarten, die Beauftragung eines neuen Gutachters.

- e) Ohne daß dies danach noch entscheidungserheblich wäre, rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Klägerin die beiden kurzen Zitate des Gutachtens S... im Gutachten W... nicht, davon auszugehen daß - ihr Parteigutachten dem zweiten gerichtlich bestellten Sachverständigen als Grundlage für sein Gutachten gedient hat. Insofern schließt sich der erkennende Senat den Ausführungen der Beklagten an.

III

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

Kurbel

Dr. Gottschalk

Baumgärtner

be