

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 74/99

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmusterlöschungssache

Gbm 93 20 412 Lö I 114/94

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Kostenfestsetzungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 1998 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf 4.275,30 DM (in Worten viertausendzweihundertfünfund-siebzig Deutsche Mark achtundzwanzig Pfennige) fest-gesetzt.

2. Im übrigen werden der Kostenfestsetzungsantrag und die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin 25 % und die Antragstellerin 75 %.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hatte am 17. September 1994 die Löschung des Gebrauchsmusters 93 20 412 beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin der Löschung widersprochen hatte, hat das Patentamt das angegriffene Gebrauchsmuster teilweise gelöscht und die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin zu 2/3, der Antragstellerin zu 1/3 auferlegt. Diese Kostenentscheidung hat das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Antragstellerin durch Beschluss vom 12. Februar 1998 dahingehend abgeändert, dass diese die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens zu 1/5, die Antragsgegnerin zu 4/5 zu tragen hat.

Die im Lösungsverfahren durch Patentanwälte vertretene Antragstellerin hat die Festsetzung ihrer Kosten auf 14.629,80 DM beantragt. Bei der Berechnung ist sie von einer Verfahrensgebühr in Höhe von 2.100,00 DM, einem Anwaltshonorar für eine patentanwaltliche Recherche in Höhe von 2.400,00 DM, von einer Intensivrecherche zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zuzüglich anwaltlicher Auswertung des Recherchenergebnisses in Höhe von 6.500,00 DM, einer Verhandlungsgebühr in Höhe von 2.100,00 DM, von Reisekosten und Abwesenheitsgebühr in Höhe von insgesamt 1.229,80 DM sowie der amtlichen Antragsgebühr in Höhe von 300,00 DM ausgegangen.

Die Antragsgegnerin ist dem Kostenfestsetzungsantrag entgegengetreten. Sie hat insbesondere dem Grund und der Höhe nach die geltend gemachten Kosten für die Intensivrecherche sowie den Ansatz der in die Recherchekosten einbezogenen anwaltlichen Auswertung des Rechercheergebnisses gerügt, die den Verfah-

rensgebühren zuzurechnen sei. Die Antragstellerin hat hierauf erwidert, es seien umfangreiche Recherchen notwendig gewesen, um das Gebrauchsmuster in seiner Gesamtheit löschen zu lassen. Die anwaltliche Auswertung des Rechercheergebnisses könne nicht durch die Verfahrensgebühr abgegolten sein.

Durch Beschluss vom 27. November 1998 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges auf 9.048,64 DM festgesetzt. Es hat bei den erstattungsfähigen Kosten der Antragstellerin eine Verfahrens- und Verhandlungsgebühr von je 1.970,00 DM zugrunde gelegt und die Kosten für die Fremd- und Eigenrecherche mit insgesamt 7.300,00 DM angesetzt.

Mit der Beschwerde wendet sich die Antragsgegnerin nur gegen die Festsetzung der Kosten der Fremd- und Eigenrecherche. Es handle sich um einen relativ einfachen Verfahrensgegenstand und ein technisch übersichtliches Fachgebiet. Ein sorgfältiger Antragsteller werde deshalb einen Fachrechercheur beauftragen, der für die Durchführung und spätere Aufbereitung der Recherche maximal zehn Stunden benötige. Die Kosten für die Recherche habe das Patentamt daher allenfalls mit 700,00 DM (zehn Stunden a 70,00 DM) festsetzen dürfen. Die vorgelegte Rechnung sei unspezifiziert und werde bestritten. Im übrigen habe die Antragstellerin das Rechercheergebnis in vier Verfahren verwendet; sie könne deshalb nur 1/4 der für Recherchen entstandenen Kosten verlangen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als Kosten der Fremd/Eigenrecherchen in Höhe von 7.300,00 DM festgesetzt worden sind.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass Rechercherechnungen, denen ein Kostenvorschlag vorausgehe, grundsätzlich nicht näher spezifiziert würden. Sie sei zur Auswertung der hauseigenen Dokumentation auf anwaltliche Hilfe angewiesen gewesen. Schließlich habe sich auch in Hinblick auf den Verletzungsprozess noch die Notwendigkeit ergeben, ein Spezialinstitut für Intensivrecherchen einzuschalten. Die Recherchekosten seien auch der Höhe nach angemessen. Eine Rücksprache mit dem Rechercheur habe ergeben, dass dieser zwei volle Arbeitstage in der deutschen Fachliteratur gesucht habe und schließlich zwei Tage in B... die europäische und US-Literatur im Detail durchgegangen sei. Die Nachbereitung des Rechercheergebnisses sei mit einem weiteren Arbeitstag zu bewerten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin, die zulässigerweise auf die Kosten für die Eigen- und Fremdrecherche beschränkt ist, hat teilweise Erfolg.

Der Antragstellerin steht nach § 17 Absatz 4 Satz 2 Gebrauchsmustergesetz in Verbindung mit § 62 Absatz 2 Patentgesetz, § 91 Absatz 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung der ihr erwachsenen Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Wahrung ihrer Ansprüche und Rechte notwendig waren. Hierzu gehören grundsätzlich die Kosten für die Ermittlung der zur Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters in Betracht zu ziehenden Druckschriften des Standes der Technik; denn mit dem Beleg fehlender Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters durch druckschriftlichen Stand der Technik kann am ehesten ein Löschungsanspruch durchgesetzt werden. Um diesen Stand der

Technik zu ermitteln, ist eine Recherche erforderlich. Derartige Recherchekosten sind aber nur insoweit erstattungsfähig, als die Antragstellerin in ihrer damaligen Lage bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände eine Recherche in dem durchgeführten Umfang für notwendig halten durfte (vgl BPatGE 34, 122 f für das Nichtigkeitsverfahren; BPatGE 26, 54 f mwNachw). Diese Kosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach Grund und Höhe glaubhaft zu machen (§§ 103 Abs 2 Satz 2, 104 Abs 2 Satz 1 ZPO).

1. Die Antragstellerin hat zum Grund und zur Höhe des Rechercheaufwands ausreichend vorgetragen und diesen glaubhaft gemacht.

a) Die durch ihre anwaltlichen Vertreter zunächst in ihrer hauseigenen Patentdokumentation durchgeführte Recherche konnte die Antragstellerin nach dem vorher Gesagten für erforderlich halten, um den in Vorbereitung befindlichen Löschantrag zu untermauern. Aus der Sicht einer kostenbewussten Partei ist es vernünftig und nachvollziehbar, zunächst in der eigenen Dokumentation recherchieren zu lassen, da die hauseigene Patentdokumentation erfahrungsgemäß auf das ganz spezielle Arbeitsgebiet der Partei ausgerichtet ist und daher prima facie Ausgangspunkt für eine kostengünstige erfolgreiche Recherche sein kann. Die Bevollmächtigten hatten auch Anspruch auf besondere Vergütung nach Zeitaufwand (vgl BPatGE 15, 142). Das Patentamt hat die Höhe der Kosten für die Eigenrecherche zutreffend mit 800 DM angesetzt. Der zeitliche Umfang des Rechercheaufwands ist mit 8 Stunden nachvollziehbar dargelegt; es musste eine Dokumentation von drei sehr umfangreichen Ordnern durchgesehen und im Hinblick auf das Streitgebrauchsmuster ausgewertet werden, dessen Gegenstand durch 18 Ansprüche umschrieben war. Die Höhe des Stundensatzes richtet sich mit 100 DM nach § 3 Abs 2 ZSEG; sie ist von der Antragstellerin, die ursprünglich einen Stundensatz von 200 DM begehrte, nicht mehr beanstandet worden.

- b) Die Antragstellerin kann zudem einen Teil der Kosten für die Fremdrecherche (Intensivrecherche) in die Kostenfestsetzung dieses Verfahrens einbeziehen.

Voraussetzung für den Kostenansatz ist - wie bereits ausgeführt -, dass die Antragstellerin auch die – an sich zusätzliche - Nachforschung nach besonders sorgfältiger Abwägung aus der Sicht im Zeitpunkt der Auftragserteilung für notwendig halten durfte. Dabei ist nicht darauf abzustellen, ob die Recherche schließlich erfolgreich war, ihr Ergebnis in das Feststellungsverfahren eingeführt wurde oder zur Entscheidungsfindung beigetragen hat, wenn auch letzteres die Notwendigkeit der Ermittlung unterstreichen kann (BPatG Mitt. 94, 54 ff m.N.). Der Senat sieht auch diese Kosten dem Grunde nach als erstattungsfähig an. Zwar wurden die Ergebnisse dieser Nachforschung in das vorliegende Lösungsverfahren eingeführt als schon ein für die Antragstellerin positiver, nämlich die Löschung des Gebrauchsmusters ankündigender Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vorlag. Indessen befaßte sich dieser Zwischenbescheid nicht mit einem Gebrauchsmustergegenstand, der aus seinen unterschiedlichen Ansprüchen gebildet war, zumal zwischenzeitlich Klage aufgrund der Gebrauchsmuster 92 18 853 und 93 20 412 erhoben worden war. Zur Absicherung dieser Rechtsverteidigung konnte die Antragstellerin, auch im Hinblick auf die zu erwartenden hohen Schadensersatzforderungen daher eine weitere Recherche in Auftrag geben, die dann auch im Mai 1996 (nicht 1995) durchgeführt wurde. (Hinsichtlich des Rechnungsdatums ist dem Rechercheur ein offensichtlicher Fehler unterlaufen, da die Rechnung erst 1996 bei den Anwälten der Antragstellerin eingegangen ist und ausweislich des Vermerks des Rechercheurs für das Gebrauchsmuster 92 18 853 erstellt wurde, das aber erst am 2. November 1995 eingetragen wurde). Die durch diese Recherche ermittelten Schriften DE 92 06 906.1 U1; DE GM 79 35 978 U1 und DE GM 79 08 353 hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 9. Oktober 1996 als D9 bis D11 in das Lösungsverfahren eingebracht; diese Druckschriften hat die Gebrauchsmusterabteilung in ihrer Entscheidung auch abgehandelt.

Die Recherche, die zur Ermittlung dieser Druckschriften geführt hat, kann (auch) für das vorliegende Verfahren als notwendig angesehen werden. Dem steht nicht entgegen, dass die Nachforschung "in Sachen DE GM 92 18 835" durchgeführt

wurde. Da die Gebrauchsmuster ihres Gegenstands nach sehr ähnlich sind, lag es nahe, dass Nachforschungen zu dem einen Schutzrecht selbstverständlich auch gegen das andere würden verwendet werden können, so dass – wenn dies auch dem Rechercheur nicht bekannt sein mochte – dieser Auftrag von vornherein auf beide Schutzrechte abzielte.

Was die Höhe der Kosten für die Fremdrecherche betrifft, hat die Antragstellerin den in der Rechnung vom 17. Mai 1995 angegebenen Pauschalbetrag von 5.100 DM nach entsprechendem Hinweis des Senats dahingehend konkretisiert, dass die Recherche 2 Tage für die deutsche Fachliteratur und weitere 2 Tage für die europäische und US-Literatur umfasst habe. Dieser Zeitaufwand erscheint für den Umfang der Ermittlung, den die Antragstellerin unter Angabe des Recherch Rahmens und der ermittelten Druckschriften dargelegt hat, angemessen. Der Senat legt in Ermangelung konkreter Angaben der Antragstellerin ebenfalls einen Stundensatz in Höhe von 100 DM zugrunde (§ 3 Abs 2 ZSEG). Danach errechnet sich ein reiner Rechercheaufwand von 4x8 Std. à 100 DM, also 3.200 DM.

c) Der für die Auswertung des Rechercheergebnisses verlangte Betrag von 1.400 DM ist nicht zu erstatten. Der hier geltend gemachte Aufwand des Patentanwalts ist durch die Verfahrensgebühr abgegolten. Nach den "Grundlegenden Bestimmungen" der Gebührenordnung für Patentanwälte (PAGO) sind in den Verfahrensgebühren Grund- und Bearbeitungsgebühren zusammengefasst (vgl. A. Nr. 4 PAGO). Grundgebühren (A. Nr. 2 PAGO) umfassen dabei die Übernahme der Vertretung, die Geschäftsführung und die Zurverfügungstellung der Büroorganisation des Patentanwalts. Bearbeitungsgebühren (A. Nr. 3 PAGO) gelten Leistungen wie z.B. Besprechungen, Schriftwechsel, Studium und Bearbeitung der Unterlagen oder Anfertigung von Zeichnungen ab. Zum "Studium und Bearbeitung von Unterlagen" gehört auch die sichtende und auslesende Tätigkeit der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin vor Einleitung eines Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens bzw. Ergänzung des dort erfolgten Sachvortrags. Die Durchsicht des recherchierten Materials ist gebührenrechtlich nicht anders zu bewerten,

als wenn ein Verfahrensbevollmächtigter Urkunden oder sonstige Schriftstücke für ein Verfahren sammelt und jeweils im Hinblick auf etwa erforderliche weitere Schritte bewertet (vgl BPatGE 34, 122 ff, 124 für das Nichtigkeitsverfahren m.N.). Diese Tätigkeit des Anwalts betrifft demnach ein Bearbeiten von Unterlagen und ist durch die Verfahrensgebühr abgegolten.

2. Allerdings kann die Antragstellerin die für die Intensivrecherche als angemessen an zunehmenden Betrag von 3.200 DM im vorliegenden Verfahren nicht in vollem Umfang ersetzt verlangen. Nach ihrem eigenen Vorbringen hat sie die Intensivrecherche im Hinblick auf die von ihr angegriffenen zwei Gebrauchsmuster und den auf diese gestützten Verletzungsstreit veranlasst.

Für das GM 92 18 853 ergibt sich dies aus der vorgelegten Rechnung R... und Partner. Für das vorliegende, bereits seit 17. September 1994 anhängige Lösungsverfahren ergibt es sich daraus, dass ein Teil der ermittelten Druckschriften unstreitig auch hier verwendet wurde. Die Antragsgegnerin selbst sieht diese Kosten auch als solche des vorliegenden Verfahrens an, da sie diese im Kostenfestsetzungsverfahren als solche des das Gebrauchsmuster 93 20 412 betreffenden Lösungsverfahrens geltend macht. Sie hat zudem in ihrem Schriftsatz vom 26. April 1999 ausgeführt, "das Recherchenergebnis ist, ..., durch den Verlauf der im wesentlichen den gleichen Gegenstand betreffenden Gebrauchsmusterlöschungsverfahren veranlaßt". Eine solche Einschätzung wird dadurch bestätigt, daß die Gegenstände beider Gebrauchsmuster sehr ähnlich sind. Die Antragstellerin hat den Streitstoff der Lösungsverfahren nach ihren eigenen Ausführungen aber auch in den Verletzungsprozeß eingeführt, in dem sie – wie das LG Düsseldorf in seinem Urteil vom 20. März 1997 - Az. 40 103/96 (S 15 der Ausfertigung) festgestellt hat – die Ansicht vertreten hat, die Gebrauchsmuster seien lösungsreif. Sie hat damit die Schutzunfähigkeit der Muster eingewendet, was durch das Verletzungsgericht hätte geprüft werden können, und dadurch das Ergebnis der Intensivrecherche auch sachlich verwendet. Die Durchführung der

Intensivrecherche im Hinblick auf den Verletzungsprozeß bestätigt auch der Schriftsatz vom 26. April 1999 (Seite 2, letzter Absatz).

Der für die Intensivrecherche als angemessen anzuerkennende Betrag von 3.200 DM ist daher auf die drei Verfahren aufzuteilen.

Diese Folge ergibt sich in Anwendung des allgemeinen Rechtsgedankens, dass Auslagen, die im Interesse mehrerer Verfahren entstanden sind, anteilig auf diese Sachen zu verteilen sind, vgl § 29 BRAGO für die Berechnung der Reisekostenvergütung des Rechtsanwalts, in § 137 KostO für Reisekosten- und Auslagenersatz von Gerichtspersonen und die Kosten für die Bereitstellung von Räumen oder in § 153 Abs 1 S 4 KostO für das Tage- und Abwesenheitsgeld eines Notars (vgl BPatGE 26, 52 ff, 56). Eine diesem Grundsatz entsprechende Teilung der Kosten (nur) auf die drei Verfahren ist daher auch hier angebracht.

Eine Verteilung der Recherchekosten auch auf die übrigen Verfahren, nämlich das Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt und in dem einstweiligen Verfügungsverfahren kommt nicht in Betracht.

Es ist nicht belegt, dass das Rechercheergebnis in dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung verwendet worden ist. Aus dem Urteil (LG Düsseldorf - 40 201/98 -) ergibt sich dies nicht. Die Antragstellerin hat dies auch nicht ausdrücklich zugestanden. Nichtbestreiten aber genügt im Kostenfestsetzungsverfahren nicht als Glaubhaftmachung eines Kostenansatzes und auch nicht für eine entsprechende Einwendung. In dem Einspruchsverfahren betreffend das EP 0 672 016 sind allerdings die DE 79 08 353 und US-PS 3 552 677 aus dem Ermittlungsergebnis genannt worden. Dieses Verfahren ist aber erst am 9. April 1998, also zwei Jahre nach Rechnungsstellung, eingeleitet worden. Damit fehlt der für eine Kostenverteilung auch erforderlich zeitliche Zusammenhang zwischen dem Rechercheauftrag und der Verwendung des Rechercheergebnisses.

3. Die der Antragstellerin zu erstattenden Kosten errechnen sich danach wie folgt:

a) Kosten der Antragstellerin

Antragsgebühr	300,00 DM
Verfahrensgebühr	1970,00 DM
Verhandlungsgebühr	1970,00 DM
Eigenrecherche (800 DM : 3)	266,66 DM
Fremdrecherche (3200 DM: 3)	1066,66 DM
Reisekosten	584,80 DM
Abwesenheitsgeld	<u>220,00 DM</u>
Summe	6378,12 DM

b) Kosten der Antragsgegnerin 4136,00 DM

c) Kostenausgleich

Kosten der Antragstellerin	6378,12 DM
Kosten der Antragsgegnerin	<u>4136,00 DM</u>
Gesamtkosten	10514,12 DM

Davon trägt die Antragsgegnerin 4/5 8411,30 DM

Abzüglich der Eigenkosten 4136,00 DM

An die Antragstellerin zu erstattender Betrag **4275,30 DM**

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2 GbmG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO. Der Senat hat einen Beschwerdewert von 6.600 DM zugrunde gelegt, da die Antragsgegnerin in der Beschwerdeschrift von den geltend gemachten und vom Patentamt zuerkannten Recherchekosten in Höhe von 7.300 DM einen Betrag von 700 DM für angemessen hält.

Bühning

Dr. Schermer

Schuster

Fa