

# BUNDESPATENTGERICHT

1 ZA (pat) 13/03  
(zu 1 Ni 22/00 (EU))

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP ... = DE ...  
(hier: Kostenfestsetzung)

...

...

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Präsidenten Dr. Landfermann und der Richter Dr. Barton und Rauch

beschlossen:

Auf die Erinnerung der Beklagten wird der Kostenfestsetzungs-Teilbeschluss des Rechtspflegers vom 24. Juni 2003 dahin abgeändert, dass die nach diesem Beschluss von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszugs auf 1.215,79 € festgesetzt werden, wobei der zu erstattende Betrag vom 1. Februar 2002 an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen ist.

Die weitergehende Erinnerung wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Beklagte ist auf Grund der Kostenentscheidung im Senatsurteil vom 17. Juli 2001 verpflichtet, die der Klägerin entstandenen Prozesskosten zu tragen. Die zwischen den Parteien unstrittigen Kosten hat der Rechtspfleger durch einen ersten Teilbeschluss vom 18. Juni 2002 auf 18.685,41 € festgesetzt. Im Hinblick auf weitere von der Klägerin geltend gemachte Auslagen, deren Erstattungsfähigkeit die Beklagte in Abrede gestellt hat, ist am 24. Juni 2003 ein zweiter Teilbeschluss

ergangen, durch den Kosten in Höhe von 31.809,05 € nebst Zinsen festgesetzt worden sind.

Die Beklagte bittet im Wege der Erinnerung um Überprüfung dieses zweiten Teilbeschlusses. Sie beantragt,

den Beschluss vom 24. Juni 2003 aufzuheben und die festgesetzten Kosten in Höhe von 31.809,05 € als nicht erstattungsfähig zurückzuweisen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

die Erinnerung zurückzuweisen;

hilfsweise: die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

## II

Die nach § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 3 Satz 1 ZPO statthafte Erinnerung ist in zulässiger Weise eingelegt worden. In der Sache erweist sie sich insoweit als begründet, als der Festsetzungsbetrag auf 1.215,79 € (= 2.377,88 DM) herabzusetzen ist. Der geänderte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

### 1. Recherchekosten

a) Es handelt sich um Kosten, deren Ausgleich der in der mündlichen Verhandlung als Zeuge vernommene Herr Sch... mit Rechnungen vom 25. Juni 2001 und vom 25. Juli 2001 beansprucht, und zwar dafür, dass er im Auftrag der Klägerin die Voraussetzungen der offenkundigen Vorbenutzung recherchiert habe. Der Zeuge Sch... macht Aufwendungen in Höhe von 17.651,16 DM gel-

tend, wobei er für seinen Zeitaufwand 84,00 DM pro Stunde und für Fahrtkosten 0,58 DM pro gefahrenen Kilometer ansetzt. Die Rechnung setzt sich wie folgt zusammen:

- für Besuche bei den Firmen A... in L... und H... in W... (am 10. und 14. Dezember 1999 sowie am 16. November und am 21. Dezember 2000) insgesamt 35 Stunden,
- Fahrtkosten für insgesamt vier Fahrten zu diesen Firmen (zusammen 1810 km),
- für die Erstellung eines Videos fünf Stunden,
- für eine Besprechung mit Patentanwalt Z... (Prozessbevollmächtigter der Klägerin) vier Stunden,
- für die Fahrt zu Patentanwalt Z... 92 km,
- für "Patent Bearbeitung" 88 Stunden,
- für weitere Besprechungen und Vorbereitungen mit den Patent- und Rechtsanwälten insgesamt 64 Stunden.

b) Die Klägerin trägt vor, bei der Tätigkeit des Zeugen Sch... habe es sich nicht um allgemeine Prozessvorbereitung gehandelt, sondern um konkrete Beweisermittlungen, ohne die ein substantiierter Vortrag zur Frage der Vorbenutzung nicht möglich gewesen sei. Vor Klageerhebung habe sie vermutet, dass die Beklagte Lifter mit den Merkmalen des Streitpatents möglicherweise schon vor dem Prioritätstag ausgeliefert habe. Auf Grund seiner Branchenkenntnis sei Herr Sch... als einziger für die Ermittlung der entsprechenden Sachverhalte qualifiziert gewesen. Er habe Kunden der Beklagten aufgesucht und sei dabei auf die Firma A... und über diese auf die Firma H... gestoßen, die noch über einen solchen Lifter verfügt habe. Ohne seine persönlichen Kontakte und ohne seine schwierige und umfangreiche Recherchetätigkeit wäre der in der mündlichen Verhandlung vorgeführte Lifter nicht bei der Firma H... aufgefunden worden. Die Sachlage sei vergleichbar mit der Einschaltung eines Detektivs. Selbst wenn man die durch die Einschaltung des Zeugen Sch... entstandenen

Kosten zu denen der allgemeinen Prozessvorbereitung rechnen würde, seien sie erstattungsfähig, weil der Klägerin selbst die zur Beschaffung des Beweisstücks erforderlichen Kenntnisse gefehlt hätten. Sämtliche Fahrten des Zeugen zu den Firmen A... und H... seien zur Suche nach neuen Beweismitteln notwendig gewesen. Die Klägerin habe von den beiden Firmen nicht verlangen können, selbst nach den Belegen zu suchen. Außerdem habe nur Herr Sch... gewusst, wonach genau zu suchen gewesen sei und wie die Belege aussehen sollten. In Besprechungen mit den Patent- und Rechtsanwälten der Klägerin sei ihm erläutert worden, worauf es bei der Recherche ankomme. Für die Erstattung der Auslagen des Zeugen Sch... seien nicht die im ZSEG genannten Beträge maßgeblich. Der von ihm geltend gemachte Stundensatz von 84,00 DM liege weit unter dem Satz, den er als freier Handelsvertreter verdiene.

c) Die Beklagte bestreitet die Notwendigkeit der Kosten dem Grund und der Höhe nach. Der Zeuge Sch... sei als Seniorchef des klägerischen Unternehmens selbst als Patentverletzer verurteilt worden, weshalb er ein eigenes Interesse an der Patentvernichtung gehabt habe. Wegen der engen Verbindungen bestehe praktisch Parteiidentität zwischen dem Zeugen Sch... und der Klägerin. Die angeblichen Recherchen des Zeugen seien nichts anderes gewesen als Recherchen der Klägerin selbst. Bei den geltend gemachten Kosten handele es sich daher um nicht erstattungsfähige Parteikosten für das "Prozessmanagement". Allenfalls will die Beklagte Herrn Sch... auch bezüglich der Recherchetätigkeit als Zeugen behandelt wissen, wobei der geltend gemachte Stundensatz völlig überzogen sei. Ein über den Höchstbetrag nach dem ZSEG hinausgehender Verdienstaufschlag sei nicht nachgewiesen, ebenso nicht die Notwendigkeit von Besuchen bei den Firmen A... und H... am 16. November und am 21. Dezember 2000. Der betreffende Lifter sei bereits am 22. Februar 2000 ausgetauscht und somit in den Besitz der Klägerin überführt worden. Es sei auch nicht ersichtlich, weshalb der Zeuge Sch... fünf Stunden für die Erstellung eines Videos gebraucht habe. Der geltend gemachte Aufwand für Fahrten zu Patentanwalt Z...

sei überhöht, weil die Entfernung zwischen Mainz und Wiesbaden nur 15 km betrage.

d) Die geltend gemachten Recherchekosten können nur in Höhe eines Betrags von 268,00 DM anerkannt werden.

aa) Nach § 80 Abs. 5 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO umfasst die Pflicht zur Kostenerstattung die dem Gegner erwachsenen Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Maßstab für die Notwendigkeit ist die Sicht einer vernünftigen und kostenbewussten Durchschnittspartei bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände (BPatGE 34, 122). Auch die Kosten für Nachforschungen nach patenthinderndem Material sind somit nur in dem Umfang erstattungsfähig, wie der Rechercheaufwand bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl, § 80 Rn 71).

bb) Soweit die geltend gemachten Recherchekosten darauf beruhen, dass die Klägerin die Recherche nicht selber durchgeführt, sondern zu diesem Zweck den Zeugen Sch... als externen Beauftragten eingeschaltet hat, kann sie dafür keine Erstattung verlangen. Zwar können auch Aufwendungen, die einer Partei bei der Beschaffung von Beweismitteln entstehen, als notwendige Vorbereitungskosten nach § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig sein (vgl OLG Koblenz, WRP 1991, 824 für Detektivkosten; OLG München, GRUR 1992, 345 für sog. Fangprämien). Voraussetzung dafür ist aber, dass diese Aufwendungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden und dass der Zweck nicht auch auf andere Weise erreicht werden kann (vgl OLG München aaO). Die Prozessvorbereitung durch entgeltliche Beauftragung eines Dritten ist grundsätzlich nicht erstattungsfähig (vgl Zöller/Herget, ZPO, 25. Aufl, § 91 Rn 13 - allgemeiner Prozessaufwand; HansOLG Hamburg, MDR 1985, 237).

Der Senat ist nicht davon überzeugt, dass die aus Sicht der Klägerin erforderlichen Ermittlungen nur auf dem Weg einer externen Beauftragung des Zeugen Sch... durchgeführt werden konnten. Es mag zwar sein, dass im Umfeld der Klägerin nur dieser Zeuge dazu imstande war, frühere Abnehmer der Beklagten zu benennen. Dies stellte jedoch keinen ausreichenden Grund dar, ihn mit entgeltlichen Nachforschungen und mit der die offenkundige Vorbenutzung betreffenden Prozessvorbereitung zu beauftragen. Es hätte ausgereicht, wenn die Klägerin den Zeugen nach damaligen Kunden der Beklagten, an die der Lifter vor dem Prioritätsdatum (möglicherweise) ausgeliefert worden war, befragt und sich dann selber an diese Kunden gewandt hätte. Da der Zeuge Sch... jedenfalls die unmittelbaren Abnehmer der Beklagten kannte und nicht erst ermitteln musste, ist sein Tätigwerden nicht mit der Arbeit eines Detektivs vergleichbar.

Die vom Zeugen Sch... aufgelisteten Aufwendungen können von der Klägerin demnach nur nach Maßgabe der Grundsätze geltend gemacht werden, die für die Erstattung eigener Rechercheaufwendungen einer Partei gelten.

cc) Nach § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO gehören zu den erstattungsfähigen Kosten die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass sonstiger für die Prozessvorbereitung und Prozessführung erforderliche Zeitaufwand grundsätzlich nicht erstattungsfähig ist. Einem Anspruch auf Schadloshaltung hat der Gesetzgeber insoweit eine Zurechnungsgrenze gezogen, weil der Verkehr diese Mühewaltung bei der Rechtswahrung zum eigenen Pflichtenkreis der Partei rechnet (vgl. BGHZ 66, 112, 114; OLG Karlsruhe, GmbHR 2003, 39).

Somit kann die Klägerin von den in der Rechnung des Zeugen Sch... aufgeführten Posten lediglich die Kosten für die Durchführung von Reisen, soweit diese zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, verlangen, einschließlich einer Entschädigung für den dafür erforderlichen Zeitaufwand.

Als notwendig anerkannt werden kann die Reise am 10. Dezember 1999 zu den Firmen A... (L...) und H... (W...). Es ist nicht ersichtlich, weshalb die weiteren Reisen zu den genannten Firmen am 14. Dezember 1999 sowie am 16. November und am 21. Dezember 2000 (dh etliche Monate nach Abholung des Lifters) zur Prozessvorbereitung erforderlich gewesen sein sollten. Insbesondere ist für den Senat nicht nachvollziehbar, weshalb diese Firmen nicht in der Lage oder nicht bereit gewesen sein sollten, auch ohne Mithilfe der Klägerin bzw. des Zeugen Sch... in ihren eigenen Unterlagen selbst nach Rechnungen, Lieferscheinen und dgl. zu suchen.

dd) Davon ausgehend können von den Reisekosten zu den beiden Firmen lediglich 228,00 DM anerkannt werden. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Fahrkostenerstattung für 470 km à 0,40 DM (§ 91 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO iVm § 9 Abs 3 Nr 2 ZSEG idF v. 24. Juni 1994) = 188,00 DM;
- Entschädigung für Zeitaufwand, 10 Stunden à 4,00 DM = 40,00 DM. Maßgeblich sind insoweit § 91 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 ZPO i.V.m. § 2 Abs. 3 Satz 1 ZSEG a.F. Danach kann ohne Glaubhaftmachung eines konkreten Verdienstauffalls lediglich der Mindestsatz der Zeugenentschädigung geltend gemacht werden, wobei die Entschädigung für höchstens 10 Stunden je Tag gewährbar ist (§ 2 Abs 5 ZSEG). Eine Erhöhung des Stundensatzes gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 ZSEG a.F. (bis maximal 25,00 DM) kommt hier nicht in Betracht. Zwar hat die Klägerin dargelegt, dass bei Einsatz eigener Mitarbeiter für die Fahrt zu den Firmen A... und H... bei ihr ein zusätzlicher, in Geld messbarer Personalaufwand entstanden wäre. Sie hat dazu vorgetragen, dass es sich bei ihr um ein sehr kleines Unternehmen handele, weshalb die Freistellung eines Mitarbeiters ohne ersatzweise Einstellung einer anderen Person nicht möglich gewesen wäre. Diese pauschale Behauptung



tung genügt jedoch nicht den Anforderungen an eine Glaubhaftmachung i.S.d. § 104 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 294 ZPO.

ee) Weiter anerkannt werden können die Kosten einer einmaligen Informationsfahrt zu dem von der Klägerin beauftragten Anwalt (BPatGE 20, 165, 166; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 80 Rn 75). Zugrundegelegt werden kann hierbei die Entfernung zwischen Schwabenheim (Sitz der Klägerin) und Wiesbaden (Kanzleisitz). Nach dem im Internet verfügbaren "Falk-Routenplaner" beträgt diese einfach etwa 30 km, d.h. insgesamt etwa 60 km. Anerkannt werden kann auf der Grundlage von § 9 Abs. 3 Nr. 2 ZSEG a.F. ein Erstattungsbetrag von 0,40 DM pro gefahrenen Kilometer, insgesamt also 24,00 DM. Dazu kommt die Entschädigung für den Zeitaufwand von vier Stunden. Da auch diesbezüglich ein der Klägerin entstandener höherer Verdienstaufschlag nicht glaubhaft gemacht worden ist, können hierfür gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 ZSEG lediglich 16,00 DM angesetzt werden. Für die Informationsfahrt sind demnach insgesamt 40,00 DM festzusetzen.

ff) Für den übrigen vom Zeugen Sch... geltend gemachten Zeitaufwand kann die Klägerin keine Entschädigung verlangen. Die Kosten der Bearbeitung des Prozesses einschließlich des Zeitaufwands für die Befassung mit dem Streitstoff und für Besprechungen mit Anwälten sind generell nicht erstattungsfähig, insbesondere können dafür weder ein Verdienstaufschlag noch Gehaltsaufwendungen für einen Sachbearbeiter angesetzt werden (Busse/Keukenschrijver, aaO, § 80 Rn 78 f; Baumbach/Lauterbach/Albers/ Hartmann, ZPO, 63. Aufl, § 91 Rn 296). Dies gilt - wie bereits erwähnt - auch dann, wenn ein Dritter damit beauftragt worden ist. Dasselbe gilt für den Aufwand für die Erstellung des Videos (Busse/Keukenschrijver, aaO, § 80 Rn 83).

2. Erwerb eines gebrauchten "Z...-Lifters" von der Firma H...

a) Die Klägerin hat gemäß einer Auftragsbestätigung vom 22. Februar 2000 einen Lifter mit einem Nettowarenwert von 36.620,00 DM an die Firma H... in W... geliefert und macht diese Kosten in voller Höhe geltend.

b) Nach Meinung der Klägerin war der Liftererwerb ein notwendiges Mittel zur Beweissicherung, weil zu dem vorbenutzten Gegenstand außer den im Verfahren vorgelegten Rechnungen keine weiteren Unterlagen existierten. Es sei damit zu rechnen gewesen, dass die Beklagte die offenkundige Vorbenutzung bestreiten werde, was diese dann auch getan habe, und zwar bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung, selbst nachdem die Klägerin ihr ein Video des Lifters überreicht habe und nachdem sie ein Typenschild des Lifters während dessen Vorführung in der mündlichen Verhandlung gesehen habe. Daher hätte die Vorlage des Videos oder des Typenschildes nicht ausgereicht. Die Beschaffung des vorbenutzten Lifters sei auch notwendig gewesen, um ihn als Beweismittel sicherzustellen. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Beklagte versuchen würde, der Firma H... ihrerseits den Lifter abzukaufen und ihn verschwinden zu lassen.

Die Notwendigkeit der Beschaffung des Lifters ergebe sich auch daraus, dass der damalige stellvertretende Senatsvorsitzende im Vorfeld der mündlichen Verhandlung eine Vorführung des Lifters erbeten habe. Der Prozessbevollmächtigte der Vertreterin sei von diesem Ansinnen allerdings betroffen gewesen, weil er dies als Ausdruck des Misstrauens gegenüber seinem Vortrag und dem vorgelegten Video empfunden habe.

Die Firma H... sei zur Herausgabe ihres Lifters nur unter der Bedingung bereit gewesen, dass er gegen einen neuen Lifter eingetauscht werde. Da der Lifter nicht frei auf dem Markt erhältlich gewesen sei und daher auch keinen Marktpreis gehabt habe, sei sie bereit gewesen, der Firma H... einen Lifter aus der Produktion der Klägerin im Tausch gegen den dort vorhandenen Lifter der Beklag-

ten zu liefern. Die dadurch entstandenen Kosten seien angesichts der Bedeutung, den der Lifter für sie im Verletzungsprozess gehabt habe, und im Verhältnis zum Streitwert des Verletzungsprozesses auch nicht unangemessen.

Ein selbständiges Beweisverfahren sei im vorliegenden Fall schon deshalb keine Alternative zum Liftererwerb gewesen, weil dieses Verfahren keine Zwangsmittel gegen Dritte gebe und nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Firma H... ohne Stellung eines Ersatz-Lifters einer Beeinträchtigung der Nutzung ihres Lifters zugestimmt hätte.

b) Die Beklagte bestreitet, dass der Erwerb des Lifters zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich gewesen sei und nennt verschiedene kostengünstigere Möglichkeiten, die der Klägerin zur Beweisführung zur Verfügung gestanden hätten.

c) Die Klägerin kann die Erstattung der geltend gemachten Kosten für den Erwerb des gebrauchten Z...-Lifters von der Firma H... nur in Höhe von 793,68 DM, verlangen.

aa) Die Klägerin durfte es auch schon vor Prozessbeginn grundsätzlich für zweckdienlich halten, die Voraussetzungen für eine Inaugenscheinnahme des Lifters durch den Senat zu schaffen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Senat den Augenschein in der mündlichen Verhandlung tatsächlich eingenommen und sein Ergebnis im Urteil verwertet hat (vgl. BGH NJW 1996, 1749, 1750 f). Nicht maßgeblich ist, ob der Augenschein für die Entscheidungsfindung letztlich erforderlich war bzw. ob die Entscheidung ohne den Augenschein zu Ungunsten der Klägerin ausgefallen wäre. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob der Senat den Augenscheinsbeweis auch angeordnet hätte, wenn der Lifter nicht mitgebracht worden wäre. Daher kommt es auch nicht darauf an, dass - wie sich in der mündlichen Verhandlung herausgestellt hat - der vorgeführte Lifter nicht mit der Vorrichtung identisch war, von dem die Klägerin behauptet hatte, er sei vor dem Anmeldetag

des Streitpatents an die Firma H... ausgeliefert worden (s. Entscheidungsgründe des Senatsurteils v. 17. Juli 2001, Abschnitt I.2.). Ebenso spielt keine Rolle, ob die Klägerin den Lifter überhaupt zu dem Zweck erworben hat, ihn in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vorzuführen (zweifelhaft erscheint dies im Hinblick auf die Bemerkung des Prozessbevollmächtigten der Klägerin, er sei von dem vom früheren stellvertretenden Senatsvorsitzenden angeblich geäußerten Wunsch nach einer Vorführung "betroffen" gewesen).

bb) Es kann dahingestellt bleiben, ob - wie die Klägerin behauptet - der damalige stellvertretende Senatsvorsitzende im Vorfeld der mündlichen Verhandlung tatsächlich eine Vorführung des Lifters erbeten hat. Selbst wenn er eine solche Äußerung getan haben sollte (was von ihm in einer vom Senat eingeholten dienstlichen Äußerung bestritten wird), wäre dies nicht gleichbedeutend mit einer formellen Beweisanordnung durch den Senat gewesen. Vor allem aber könnte aus einer solchen Äußerung nicht die Schlussfolgerung gezogen werden (ebenso wenig wie aus der tatsächlichen Augenscheinseinnahme durch den Senat), dass die Beschaffung des Lifters zum Zweck der Vorführung in der mündlichen Verhandlung notwendig war.

Dies ergibt sich daraus, dass die Klägerin, statt den Lifter von der Firma H... käuflich zu erwerben, auch die Möglichkeit gehabt hätte, gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 485 Abs. 1 ZPO ein selbständiges Beweisverfahren zu beantragen. Ein solches selbständiges Beweisverfahren kann auch zur Beweissicherung im Hinblick auf einen späteren Nichtigkeitsprozess durchgeführt werden (vgl. Schulte, aaO, § 99 Rn 5; Busse/Schuster/Keukenschrijver, aaO, § 99 Rn 9). Da nach eigenen Angaben der Klägerin zu besorgen war, dass der bei der Firma H... vorhandene Lifter als Beweismittel verloren gehen könnte, hätte das selbständige Beweisverfahren im vorliegenden Fall auch ohne Zustimmung der Beklagten vor Prozessbeginn eingeleitet werden können.

cc) Es kann davon ausgegangen werden, dass das selbständige Beweisverfahren im vorliegenden Fall ebenso zielführend gewesen wäre wie eine Beweiserhebung durch Augenschein in der späteren mündlichen Verhandlung. Zwar gibt das selbständige Beweisverfahren keine Zwangsmittel gegen Dritte. Es wird von der Klägerin aber nicht vorgetragen (und erst recht nicht glaubhaft gemacht), dass die Firma H... sich gegen eine gerichtliche Augenscheinseinnahme verwahrt hätte.

dd) Ein selbständiges Beweisverfahren war hier auch nicht etwa deshalb unbehelflich, weil vor Prozessbeginn nicht abzusehen gewesen wäre, dass es maßgeblich auf das an dem Lifter angebrachte Typenschild mit der Angabe der Artikelnummer sowie auf die Stelle, an welcher dieses Schild angebracht war, ankommen würde. Wird eine Nichtigkeitsklage (ua) auf eine neuheitsschädliche Vorbenutzung gestützt, spielt erfahrungsgemäß die Ermittlung des (angeblich) vorbenutzten Gegenstands sowie der Zeitpunkt der (angeblichen) Vorbenutzung eine große Rolle. Da im vorliegenden Fall der vorbenutzte Gegenstand indirekt mit Hilfe von Typenschildern erschlossen werden musste, hätte man diesen Typenschildern auch im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

ee) Somit hätte der Klägerin in Gestalt des selbständigen Beweisverfahrens ein gangbarer, zweckmäßiger und zumutbarer Weg zur Herbeiführung des Augenscheinsbeweises zur Verfügung gestanden, der weitaus kostengünstiger gewesen wäre als der Tausch des gebrauchten gegen einen fabrikneuen Lifter. Aus diesem Grund können die durch den Erwerb des gebrauchten Lifters und dessen Transport zur mündlichen Verhandlung verursachten Kosten (insgesamt über 44.000 DM!) mit den Grundsätzen einer möglichst sparsamen Prozessführung nicht als vereinbar angesehen werden.

Es hängt von den Umständen im Einzelfall ab, ob es aus Sicht einer Partei vernünftig ist, einen Gegenstand eigens zu erwerben und an den Gerichtsort zu transportieren, um dem Senat im Bedarfsfall am Verhandlungstag eine Augenscheinseinnahme zu ermöglichen. Die Klägerin beruft sich in diesem Zusammenhang zu Unrecht auf die Entscheidung OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 191 - Vorführungskosten. Zwar können danach die im Patentverletzungsprozess durch eine informative Vorführung entstandenen Kosten erstattungsfähig sein, jedoch nur wenn dies im Einzelfall nicht unverhältnismäßig erscheint. Vorliegend ergibt sich die Unverhältnismäßigkeit der verursachten Aufwendungen eben daraus, dass mit dem selbständigen Beweisverfahren eine erheblich kostengünstigere Alternative zur Verfügung gestanden hatte.

ff) Die somit an Stelle der von der Klägerin geltend gemachten Kosten für den Erwerb des Z...-Lifters festzusetzenden fiktiven Kosten eines bei der Firma H... durchgeführten selbständigen Beweisverfahrens in Höhe von insgesamt 793,68 DM setzen sich wie folgt zusammen:

(1) Gerichtskosten wären nicht angefallen. Für die Gebühren des Bundespatentgerichts war bis zum Inkrafttreten des PatKostG am 1. Januar 2002 das PatGebG maßgeblich. Mangels eines ausdrücklichen Gebührentatbestands in der Anlage zu § 1 PatGebG war das selbständige Beweisverfahren danach gebührenfrei.

(2) Für die Reisekosten des Gerichts wären Auslagen gemäß § 98 PatG a.F. (gültig bis 31. Dezember 2001) i.V.m. Nr. 9006 der Anlage zu § 11 Abs. 2 GKG zu entrichten gewesen. Geht man davon aus, dass zwei Richter des Senats nebst Protokollführer in einem PKW zur Beweisaufnahme nach Wendlingen am Neckar gefahren wären (206 km einfache Strecke nach Falk-Routenplaner; Abfahrt um 8.00 Uhr, Rückkehr 16.00 Uhr), wären Reisekosten in Gesamthöhe von 211,28 DM angefallen (Fahrtkosten 181,28 DM; Tagegelder 30,00 DM).

(3) Für Reisekosten der Klägerin hätten (wie oben 1 d dd) Fahrtkosten in Höhe von 188,00 DM sowie Entschädigung für Zeitaufwand (10 Stunden à 4,00 DM =) 40,00 DM angesetzt werden können, insgesamt also 228,00 DM.

(4) Für die Einschaltung eines Patentanwalts wäre eine zusätzliche Anwaltsgebühr nicht angefallen. Das Ergebnis der selbständigen Beweiserhebung wäre nämlich im späteren Prozess verwertet worden und somit hätte die selbständige Beweiserhebung einer Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht, zu dessen Rechtszug es gehört hätte, gleichgestanden (§ 493 Abs 1 ZPO, § 37 Nr 3 BRAGO). Die den Anwälten gemäß § 48 BRAGO grundsätzlich zustehenden Gebühren hätten diese nicht neben den Gebühren für das Hauptsacheverfahren verlangen können (Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl, § 48 Rn 3).

(5) Allerdings müsste die Beklagte für die Auslagen des Anwalts einstehen. Diese hätten sich auf 354,40 DM belaufen:

- Fahrtkosten für die Strecke Wiesbaden/Wendlingen (einfach 235 km) à 0,52 DM gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 BRAGO i.d. bis 31. Dezember 2001 gültigen Fassung = 244,40 DM;
- Abwesenheitsgeld (§ 28 Abs 3 BRAGO aF) 110,00 DM.

Da die Kosten für die Vorführung des Lifters im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht als erstattungsfähig angesehen werden können, gilt dies auch für die weiteren mit dieser Vorführung im Zusammenhang stehenden, von der Klägerin geltend gemachten Kosten (Notar- und Montagekosten, Mietkosten für einen LKW, Reisekosten Sch...). Diese wären nicht angefallen, wenn die Klägerin den Weg eines Beweissicherungsverfahrens gewählt hätte.

3. Reisekosten des Geschäftsführers Sch1... wegen Teilnahme an der mündlichen Verhandlung.

a) Entsprechend einer Aufstellung der Klägerin sind im angefochtenen Beschluss des Rechtspflegers diesbezüglich insgesamt 1.036,20 DM angesetzt worden, davon 600,00 DM für Verdienstausschlag.

b) Die Beklagte bestreitet den Ansatz eines Verdienstausschlages. Die Abwesenheit des Geschäftsführers aus dem eigenen Betrieb falle nicht unter die erstattungsfähigen Parteikosten.

c) Für den Verdienstausschlag von Herrn Sch1... ist der Klägerin ein Betrag in Höhe von 500,00 DM zuzubilligen.

Die Klägerin hat in nachvollziehbarer Weise vorgetragen, dass der Bruttoarbeitslohn ihres Geschäftsführers die in § 2 Abs. 2 Satz 1 ZSEG a.F. genannte Höchstgrenze von 25,00 DM pro Stunde übersteigt. Der Klägerin selbst kann dementsprechend dieser Höchstsatz als Entschädigung für Zeitversäumnis zugewilligt werden (vgl. OLG Stuttgart JurBüro 2001, 484 mwN), wobei die Entschädigung gemäß § 2 Abs. 5 Satz 1 ZSEG a.F. für höchstens zehn Stunden je Tag gewährt werden kann, hier also für 20 Stunden.

Unter Einbeziehung der nicht angegriffenen Einzelposten sind die erstattungsfähigen Reisekosten von Herrn Sch... auf insgesamt 936,20 DM festzusetzen.

4. Taxikosten des Prozessbevollmächtigten der Klägerin

a) Vom Rechtspfleger sind gemäß §§ 28, 134 BRAGO 335,00 DM als weitere Reisekosten des Rechtsanwalts zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung in München am 17. Juli 2001 zuerkannt worden. Dieser Festsetzung liegen Belege



der Klägerin über Taxikosten in Düsseldorf und in München über insgesamt 335,00 DM zugrunde.

b) Von der Beklagten werden zwei Taxifahrten in Düsseldorf am 16. bzw. 17. Juli 2001 zu je 30,00 DM sowie Fahrten in München mit einem Gesamtbetrag von 245,00 DM, insgesamt also 305,00 DM, anerkannt. Bestritten wird eine Fahrt am 16. Juli 2001 in München zum Betrag von 30,00 DM.

c) Die Klägerin hat sich zur Notwendigkeit der bestrittenen Fahrt (zusätzlich zu der Fahrt vom Flughafen zum Hotel) am 16. Juli 2001 nicht geäußert.

d) Der zuzubilligende Betrag ist auf 305,00 DM herabzusetzen, weil die Klägerin die Notwendigkeit der zusätzlichen Taxifahrt in München am 16. Juli 2001 nicht glaubhaft gemacht hat.

##### 5. Übernachungskosten des Zeugen W...

a) Im angefochtenen Beschluss sind hierfür 75,00 DM angesetzt worden, mit der Begründung, dass der Zeuge auf Auslagenerstattung seitens des Gerichts verzichtet habe.

b) Die Parteien haben sich hierzu nicht geäußert.

c) Der Rechtspfleger hat den Betrag von 75,00 DM zu Recht angesetzt. Bei Auslagen, die eine Partei für mitgebrachte Zeugen aufwendet, handelt es sich um notwendige Aufwendungen, wenn die Partei mit der Vernehmung des Zeugen rechnen konnte. Dies gilt erst recht, wenn der Zeuge - wie hier - tatsächlich vernommen wurde. Hat der Zeuge gegenüber dem Gericht auf Gebühren verzichtet, kann die Partei ihre Aufwendungen für den Zeugen gegen die erstattungspflichtige Partei festsetzen lassen (Thomas/Putzo, 26. Aufl, § 91 Rn 52).

**III**

Von einer Kostenentscheidung nach § 11 Abs. 2 Satz 4 RPfIG i.V.m. § 80 PatG (vgl. Schulte, aaO, § 80 Rn 61) hat der Senat abgesehen.

**IV**

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 1 PatG kommt nicht in Betracht. Bei Beschlüssen des Bundespatentgerichts, die im Kostenfestsetzungs-Erinnerungsverfahren ergehen, handelt es sich nämlich nicht um Entscheidungen, mit denen über eine Beschwerde nach § 73 PatG entschieden wird (Busse/Keukenschrijver, aaO, § 80 Rn 38).

Dr. Landfermann

Dr. Barton

Rauch

Be