

BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 16/00
zu
2 Ni 19/93

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent ...

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kurbel und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Gutermuth

beschlossen:

- I. Auf die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß des Rechtspflegers vom 24. Februar 2000 wird dieser dahin abgeändert, daß die von der Klägerin der Beklagten zu erstattenden Kosten des ersten und zweiten Rechtszugs auf

DM 314.474,09

festgesetzt werden.

- II. Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.
- III. Von den Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerin 1/6 und die Beklagte 5/6.

Gründe:

I.

Mit Urteil des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 1994 wurden der Klägerin die Kosten des Verfahrens auferlegt, ihre Berufung hat der X. Zivilsenat

des Bundesgerichtshofes mit Urteil vom 10. November 1998 kostenpflichtig zurückgewiesen.

Mit Schriftsatz vom 18. Januar 1999 hat die Beklagte beantragt, die ihr zu erstattenden Kosten auf DM 396.820,91 festzusetzen.

Mit Beschluß vom 24. Februar 2000 hat der Rechtspfleger die zu erstattenden Kosten des ersten und zweiten Rechtszugs auf DM 382.140,59 festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen.

Die Erinnerung der Klägerin richtet sich gegen den Ansatz von Kosten des Korrespondenzanwalts der Beklagten iH von 32.789,00 DM für die erste Instanz und 43.192,50 DM für die zweite Instanz. Weiter hält sie Übersetzungskosten iH von 2543,30 DM für nicht erstattungsfähig.

Zur Begründung führt sie aus, die Beklagte sei im folgenden Fall durch einen Rechtsanwalt und einen Patentanwalt vertreten gewesen, so daß die Zuziehung eines Verkehrsanwaltes nicht als notwendig anzuerkennen sei, dies um so mehr, als der die Beklagte vertretende Herr Dr. G... sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zugelassen sei. Auch Herr Rechtsanwalt H... sei zugleich E.... Die Beklagte sei in der Bundesrepublik Deutschland marktführend auf dem Gebiet der Herzklappenprothesen und agiere auf dem deutschen Markt wie ein deutsches Unternehmen und verfüge über eine eigene Rechtsabteilung. Zudem seien sämtliche das Klage- und Berufungsverfahren betreffenden Schriftsätze in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt worden (unter Hinweis auf BPatGE 33, 102, 105). Auch der Höhe nach seien die Aufwendungen des Korrespondenzanwalts nicht nachvollziehbar und nachgewiesen, dessen Schreiben vom 28. Dezember 1998 sei insoweit nicht ausreichend, um einen Anspruch zu begründen. Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin Beschlüsse des Landgerichts München I im Verfahren 7-0-19907/92 vom

2. August 2000 und 27. Oktober 2000 und des Oberlandesgerichts München (Az 11 W 2925/00) vom 7. November 2000 vorgelegt.

Bezüglich der Übersetzungskosten seien nur die als notwendig und erstattungsfähig zu erachten, die für das Verfahren wesentlich seien. Dies gelte weder für die Zeugenaussage des Dr. M... vom 10. November 1998 noch für das Urteil des Bundesgerichtshofes, da kein Rechtsmittel mehr dagegen möglich gewesen sei.

Die Klägerin beantragt zu beschließen,

daß die von ihr aufgeführten Kosten nicht erstattungsfähig seien.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen und der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Mitwirkung des amerikanischen Anwalts Mr. P... sei aufgrund des umfangreichen und technisch schwierigen Sachverhalts erforderlich gewesen, wobei auch zu berücksichtigen sei, daß Mr. P... seit vielen Jahren die Beklagte in Patentangelegenheiten betreue und daher die Technik der Herzklappenprothesen genauestens kenne. Auf seine Erfahrung und Kenntnis auf diesem technischen Gebiet habe daher nicht verzichtet werden können. Das deutsche Tochterunternehmen wickle nur den Vertrieb in Deutschland ab, die Technik der Herzklappenprothesen werde allein in den Vereinigten Staaten entwickelt. Die doppelte Qualifikation der Herren Dr. G... bzw H... könne nicht zum Kostennachteil der Beklagten gehen. Mr. P... könne als Zeuge dafür vernommen werden, daß er der Beklagten für das Nichtigkeitsverfahren in Deutschland einen Betrag von über 75.981,50 DM in Rechnung gestellt habe.

Die Zeugenaussage Dr. M... vom 10. November 1998 und das Urteil des Bundesgerichtshofes seien für das Verfahren wesentlich und die Partei habe ein berechtigtes Interesse daran, den genauen Wortlaut zu erhalten. Daher seien die entsprechenden Übersetzungskosten erstattungsfähig.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Die zulässige Erinnerung ist insoweit begründet, als der Rechtspfleger einen über 8.315,- DM hinausgehenden Betrag als Kosten des Verkehrsanwaltes für erstattungsfähig erachtet hat. Dieser Betrag stellt die fiktiven Kosten einer Informationsreise eines Vertreters der Beklagten für jede Instanz dar.

1. Gesetzliche Grundlage für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des Verkehrsanwalts ist § 84 Abs 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 91 Abs 1 i.V.m. Abs 2 S. 1 und S. 3 ZPO. Das Gesetz geht davon aus, daß ohne Nachprüfung der Notwendigkeit in allen Prozessen nur die durch die Einschaltung eines einzigen Anwalts, nämlich des Prozeßbevollmächtigten, verursachten Kosten zu erstatten sind (Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, Kommentar zur BRAGO, 12. Aufl. 1995, Rn 26, 27 zu § 52). Eine Ausnahme bildet lediglich der nach nunmehr ständiger Rechtsprechung auch im Nichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbare § 143 Abs. 5 PatG für den mitwirkenden Anwalt (vgl BPatG E 31, 51; 31;75). Bei den für die Hinzuziehung eines Verkehrsanwalts geltend gemachten Kosten kommt es deshalb grundsätzlich darauf an, ob sie zu einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren, wobei die allgemeine Pflicht jeder Partei zu beachten ist, die Kosten im Rahmen des Verständigen möglichst niedrig zu halten (Hartmann, Kostengesetz, 26. Aufl. 1995, Rdn 48 zu § 52 BRAGO mwN,

BPatGE 33, 102 ff, 105). Die Kosten für einen Korrespondenzanwalt sind nach h. M. nur dann notwendig, wenn es der Partei aus sachlichen Gründen unmöglich oder wegen ihrer persönlichen Verhältnisse unzumutbar ist, den Prozeßanwalt unmittelbar selbst zu informieren (Hartmann a.a.O., Rdn. 49, OLG München, Rpfl. 1979, 465 f). Dieser Grundsatz ist nach richtiger Ansicht in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte auch für eine an einem inländischen Verfahren beteiligte ausländische Partei anzuwenden (vgl. Gerold/Schmidt a.a.O., Rn 35, OLG Düsseldorf, Rpfl. 1983, 367 ff, OLG München, Rpfl. 1979, a.a.O., jeweils m.w.N.). Die Notwendigkeit, einen Verkehrsanwalt zu beauftragen, ergibt sich für eine Partei nicht automatisch aus ihrer bloßen Ausländereigenschaft. Vielmehr kommt es bei ihr ebenfalls von Fall zu Fall darauf an, ob eine fernmündliche oder schriftliche Unterrichtung des Prozeßbevollmächtigten zumutbar ist oder nicht. Bei einem kaufmännisch geführten Unternehmen wie der Klägerin ist davon auszugehen, daß es diesem grundsätzlich zumutbar ist, den auswärtigen Prozeßbevollmächtigten entweder fernmündlich, schriftlich oder persönlich durch die Reise eines Mitarbeiters zu ihm zu unterrichten (OLG Düsseldorf, Rpfl. 1991, 522), wobei auch hier die allgemeine Pflicht jeder Partei zu beachten ist, die Kosten im Rahmen des Verständigen möglichst niedrig zu halten.

2. Im vorliegenden Fall ist der Senat auch bei Berücksichtigung der von der Beklagten vorgetragenen Umstände nicht zu der Überzeugung gelangt, daß es der Beklagten aus sachlichen Gründen unmöglich oder wegen ihrer persönlichen Verhältnisse unzumutbar gewesen sei, den Prozeßanwalt unmittelbar selbst zu informieren, und zwar unabhängig von der Qualifikation der anwaltlichen Vertreter in der Bundesrepublik Deutschland. Umfang und Bedeutung der verschiedenen Rechtsstreite ließen es für die Beklagte sicher sinnvoll erscheinen, diese durch ihren "Hausanwalt" Mr. P... betreuen und koordinieren zu lassen. Es fehlt aber bei Anlegung des von der Rechtsprechung geforderten strengen Maßstabes an der Notwendigkeit

dieses Vorgehens. Damit waren die angesetzten Kosten des Verkehrsanwaltes, unabhängig von der Frage ihres konkreten Nachweises, nicht erstattungsfähig, wie dies auch das Oberlandesgericht München in seinem Beschluß vom 7. November 2000 für das Verletzungsverfahren festgestellt hat.

3. Jedoch ist davon auszugehen, daß aufgrund der Tätigkeit des Verkehrsanwaltes erstattungsfähige, tatsächlich aber nicht entstandene (fiktive) Kosten erspart wurden, insbesondere Kosten für Informationsreisen (Gerold/Schmitt aaO, Rdn 47). In einem Patentnichtigkeitsverfahren kann eine Partei nach Auffassung des Senats nicht alleine auf die schriftliche Information ihres Prozeßvertreters verwiesen werden, sondern muß auch die Möglichkeit haben, persönlich mit ihm die Entgegenhaltungen, Gutachten etc. zu besprechen. Daß der Beklagten die Kosten der Terminsreise ihres Vertreters zur mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof als erstattungsfähig anerkannt worden sind, kann hierbei keine Rolle spielen, da die Frage ersparter Kosten (auch) die dem Termin vorgelagerten Phasen eines Rechtsstreits betrifft. Unter Berücksichtigung der für die Teilnahme der Beklagten am Termin 10. November 1998 tatsächlich entstandenen Kosten (Ziffer B, 6 des Beschlusses vom 24. Februar 2000) sieht der Senat Kosten iHv (aufgerundet) 8.315,-- DM für zwei Informationsreisen als gerechtfertigt an (zweimal Flug 3.653,15 DM - zweimal Übernachtung 414,-- DM - zweimal Taxikosten 90,-- DM).

Dies führt insgesamt zu einer Ermäßigung der erstattungsfähigen Kosten um 67.666,50 DM.

4. Dagegen ist die Erinnerung bzgl der Übersetzungskosten nicht begründet. Das von der Klägerin insoweit herangezogene Zitat (Schulte, 5. Auflage, § 80, S 744) - verweist ua auf BPatGE 33, 102 zur Frage der "Wesentlichkeit" von Schriftstücken eines Nichtigkeitsverfahrens. Hierbei

ging es um "die Übersetzung kleinerer Mitteilungen, die der die englische Sprache beherrschende Verfahrensbevollmächtigte der Beklagten zusammengefaßt hätte mitteilen können" (aaO S 105). Hiermit ist eine Übersetzung einer Zeugenaussage, die vom Gericht als möglicherweise entscheidungserheblich angesehen wurde, ebensowenig zu vergleichen wie der Urteilstext. Was die Klägerin als Grund für fehlende Erstattungs-fähigkeit ansehen will, ist vielmehr der Umstand, daß zum Zeitpunkt der Übersetzung eine genaue Kenntnis dieser Schriftstücke für die Beklagte nicht mehr Kriterium für ihr weiteres Vorgehen sein konnte, da das Urteil bereits verkündet war. Dies wurde aber bisher, soweit ersichtlich, von der Rechtsprechung in keinem Fall zum Anlaß genommen, die Erstattungs-fähigkeit von Übersetzungskosten zu verneinen.

5. Bringt man vom festgesetzten Betrag von 382.140,59 DM den unter Ziffer II ermittelten Betrag von 67.666,50 DM in Abzug, ergibt sich der Betrag von 314.474,09 DM auf den der Kostenfestsetzungsbeschuß abzuändern war.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO.

Gemessen am mit der Erinnerung angegriffenen Teil des vom Rechtspfleger festgesetzten Betrages hat die Klägerin zu etwa 5/6 obsiegt und ist zu etwa 1/6 unterlegen.

Kurbel

Gutermuth

Dr. Gottschalk

Fa/Ja