

# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 1/01  
(zu 2 Ni 36/99)

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das deutsche Patent ...**

**hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß  
vom 24. November 2000**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth und Dipl.-Phys. Dr. Greis am 15. Mai 2001

beschlossen:

- I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschuß vom 24. November 2000 wird zurückgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

**G r ü n d e**

Die zulässige, insbesondere fristgerecht eingelegte Erinnerung der Klägerin (Kostenschuldnerin), mit der sie drei Positionen des Kostenfestsetzungsbeschlusses des Rechtspflegers vom 24. November 2000 angreift, ist in keiner dieser Positionen begründet.

1. Erhöhungsgebühren gemäß § 6 Abs 1 BRAGO (3.735,-- DM)

Die Klägerin ist der Auffassung, der Beklagtenvertreter sei im Auftrag der H... GmbH tätig geworden, die auch Klägerin der korrespondierenden Verletzungsklage gewesen sei. Dies liege um so näher, da der Beklagtenvertreter beharrlich eine Vorlage seiner Rechnung verweigere. Da § 6 Abs 1 BRAGO

ausdrücklich auf die Auftraggeber und nicht auf die Partei abstelle, seien 3/10 Erhöhungsgebühren in Höhe von insgesamt 3735,00 DM nicht erstattungsfähig.

Die Beklagten haben erwidert, daß nur sie als Patentinhaber den Auftrag zur Verteidigung des Patents geben konnten und dies auch getan haben. Eine Vorlage von Rechnungen bzw Aufträgen sei nicht veranlaßt.

Auch der Senat ist der Auffassung, daß davon auszugehen ist, daß der Beklagtenvertreter die beklagten drei Patentinhaber und somit mehrere Auftraggeber im Sinne des § 6 Abs 1 BRAGO vertreten hat. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 12. Februar 1987 (NJW 1987, 2240 – betreffend eine Wohnungseigentümergeinschaft) kommt es nicht entscheidend darauf an, wer mit einem Rechtsanwalt einen Geschäftsbesorgungsvertrag abschließt. Die von den Vorinstanzen betonte Unterscheidung des bürgerlichrechtlichen Auftraggebers vom prozessual Vertretenen sei für die Frage des Entstehens einer Erhöhungsgebühr nicht ausschlaggebend (und zwar auch dann, wenn Wohnungseigentümer durch einen Verwalter vertreten seien).

Übertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies, daß es für die Erstattungsfähigkeit der Erhöhungsgebühr nicht entscheidungserheblich ist, ob, wie die Klägerin vermutet, die H... GmbH im Innenverhältnis in irgendeiner Weise in Erscheinung getreten ist, wie auch der Rechtspfleger schon zutreffend ausgeführt hat.

## 2. Kosten der Eigenrecherche der Nichtigkeitsbeklagten (DM 900,-).

Die Klägerin ist der Auffassung, es sei kein Grund erkennbar, aus welchem eine Recherche durch die Nichtigkeitsbeklagte veranlaßt war. Dies sei vielmehr die Aufgabe eines Klägers im Patentnichtigkeitsverfahren.

Die Beklagten sind der Auffassung, es sei selbstverständlich erforderlich, im Rahmen einer Nichtigkeitsklage und im Rahmen der dazu erörternden Erfindungshöhe zu recherchieren, um sich einen genauen Überblick über das Sachgebiet zu verschaffen. Die Notwendigkeit ergebe sich auch aus der in der mündlichen Ver-

handlung am 4. Juli 2000 übergebenen und in der Recherche ermittelten DE 196 47 721.

Für die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Recherchekosten ist entscheidend, ob diese Nachforschung in der seinerzeitigen Lage bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte (Busse, Patentgesetz, 5. Aufl, § 80 Rdn 71 mit Rechtsprechungsnachweisen). Nachdem die Klägerin in ihrer Nichtigkeitsklage vorgetragen hatte, bei der Erteilung des Patents seien zwei neuheitsschädlich entgegenstehende Druckschriften nicht als Stand der Technik berücksichtigt worden, bestand nach Auffassung des Senats, jedenfalls bei Anlegung eines nicht kleinlichen Maßstabes (vgl BPatGE 3, 127), auch für die Beklagte Veranlassung, eine eigene Recherche durchzuführen. Einen dem entgegenstehenden Grundsatz, im Nichtigkeitsverfahren dürfe nur der Nichtigkeitskläger recherchieren, vermag der Senat nicht anzuerkennen. Abzustellen ist vielmehr stets auf den Einzelfall.

3. Kosten des mitwirkenden Rechtsanwaltes (10.000,- DM).

Nach Auffassung der Klägerin sind diese Kosten dem Grunde nach nicht erstattungsfähig, weil ein Rechtsanwalt erkennbar nicht im Verfahren mitgewirkt habe, wobei von den Nichtigkeitsbeklagten nicht einmal vorgetragen sei, in welcher Weise ein Rechtsanwalt mitgewirkt habe und worin seine konkrete Mitwirkung bestanden habe. Der Beklagtenvertreter hat vorgetragen, es sei keine Frage, daß der mitwirkende Kollege R... ihn als den im Prozess in der Nichtigkeitsklage führenden Anwalt unterstützt habe und mit ihm zusammengewirkt habe.

Nachdem die Beklagtenvertreter in der Widerspruchsbegründung vom 25. November 1999 die Mitwirkung der "Kollegen Rechtsanwälte K... und Partner" angezeigt haben und Rechtsanwalt R... mit Briefkopf dieser Kanzlei, in welchem er mit aufgeführt ist, Kostenrechnung vom 10. Juli 2000 über DM 10.000,- (netto) gestellt hat, erscheint dem Senat Erstattungsfähigkeit in entsprechender Anwendung des § 143 Abs 5 PatG gegeben.

Eine Erstattungsfähigkeit im Falle der tatsächlichen Mitwirkung bestreitet auch die Klägerin nicht. Nachdem insoweit grundsätzlich eine "beratende" Mitwirkung ge-

nügt und es eines Auftretens in der mündlichen Verhandlung nicht bedarf (Busse, aaO, § 143, Rdn 407 mit Rechtsprechungsnachweisen), erscheint jedenfalls eine derartige beratende Mitwirkung den Senat durch die Anzeige zu Beginn des Rechtsstreits und die Vorlage der Rechnung im Festsetzungsverfahren glaubhaft gemacht (vgl Busse, aaO, Rdn 406 am Ende). Da Gründe für ein nicht vollständiges Entstehen des Gebührenanspruchs (vgl BPatGE 34, 67) weder ersichtlich noch vorgetragen sind, andererseits dem mitwirkenden Rechtsanwalt ebenfalls die Erhöhungsgebühren nach § 6 Abs 1 BRAGO zustehen, ist der vom Rechtspfleger getroffene Ansatz somit dem Grunde wie der Höhe nach gerechtfertigt.

4. Für die von der Klägerin beantragte Aussetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens bis zu einer Entscheidung im Berufungsverfahren, welcher die Beklagten widersprochen haben, besteht keine Veranlassung. Eine nähere Begründung dieses Antrages erfolgte nicht, eine Aussetzung ohne Vorliegen besonderer Gründe würde der in Ziff. 3 des Urteils vom 14. Juli 2000 getroffenen Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit zuwiderlaufen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 84 Abs 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 14.635,-- DM.

Meinhardt

Gutermuth

Dr. Greis

Na