

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 3 ZA (pat) 2/15 zu 3 Ni 3/12 (EP) (KoF 44/14)

Entscheidungsdatum: 20. Mai 2015

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 91 Abs. 1 ZPO

selbst (eigenhändig) durchgeführte Recherche

1. Führt der Kläger eines Nichtigkeitsverfahrens eine Recherche nach einschlägigem Stand der Technik selbst (eigenhändig) durch, anstatt eine entgeltliche professionelle Recherche in Auftrag zu geben, so handelt es sich bei dem damit verbundenen Zeit- und Müheaufwand nicht um Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, sondern um allgemeinen Prozessaufwand i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der grundsätzlich nicht erstattet wird.
2. Soweit nach der Rechtsprechung (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439), ausnahmsweise eine Erstattung von allgemeinem Prozessaufwand in Betracht kommt, etwa bei Unzumutbarkeit der Eigenleistung oder Fehlen der besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zur sachgerechten Prozessführung, sind die zu § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten heranzuziehen, insbesondere das Kostenschonungsgebot und die Schadensminderungspflicht. Zudem ist der Partei ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten.
3. Jedenfalls bei einer mit einem völlig überzogenen Zeitaufwand selbst durchgeführten Recherche wird der damit verbundene Zeit- und Müheaufwand nicht erstattet.



BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 2/15
zu 3 Ni 3/12 (EP)
KoF 44/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm, des Richters Kätker sowie der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Wagner,

beschlossen:

1. Die Erinnerung des Klägers wird zurückgewiesen.
2. Der Kläger trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 28.220,- €.

Gründe

I.

Der Erinnerungsführer war Kläger der gegen das europäische Patent ... gerichteten Nichtigkeitsklage. Mit Urteil vom 5. März 2013 hat der Senat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt und die Kosten zu 1/3 dem Kläger, zu 2/3 der Beklagten auferlegt. Die hiergegen gerichtete Berufung hat die Beklagte zurückgenommen. Der Bundesgerichtshof hat den Streitwert für beide Instanzen des Patentnichtigkeitsverfahrens auf 208.000 € festgesetzt.

Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 21. März 2014 hat der Kläger (jeweils anteilig) 714,- € Kosten für eine von einem professionellen Patentrechercheur durchgeführte Recherche und weitere 42.330,- € für eine „ergänzende Recherche“ geltend gemacht. Letztere hat er eigenhändig zusammen mit einem Angestellten der O... GmbH durchgeführt, deren Geschäftsführer der Kläger ist und die neben ihm weitere Beklagte des parallelen Verletzungsverfahrens war. In der vom Kläger vorgelegten Auflistung der für die ergänzende Recherche aufgewendeten Zeit sind für den Kläger und für den Angestellten nach Tag und Uhrzeit jeweils identische Recherchezeiten eingetragen, die sich über einen Zeitraum von etwa vier Monaten erstrecken. Für jede der beiden Personen wird eine Gesamtrecherchezeit von 249 Stunden geltend gemacht, insgesamt also 498 Stunden. Der Kläger meint, dass diese Rechercheaufwendungen wie bei einer von einem Patentanwalt durchgeführten Eigenrecherche zu erstatten seien, so dass entsprechend §§ 8 und 9 JEVG für jede Stunde 85,- € anzusetzen sei. Da ein Patentanwalt Vertreter der Partei sei, müssten in entsprechender Weise auch die Kosten einer von der Partei selbst durchgeführten Eigenrecherche erstattet werden.

Mit Beschluss vom 26. November 2014 hat die Rechtspflegerin des Senats die dem Kläger von der Beklagten zu erstattenden Kosten auf 17.034,81 € festgesetzt, wobei sie - neben der Umsatzsteuer für bestimmte Reisekosten der Klägervertreter - die geltend gemachten Aufwendungen für die ergänzende Eigenrecherche als nicht erstattungsfähig angesehen hat. Nach Auffassung der Rechtspflegerin handelt es sich bei der selbst durchgeführten Recherche um allgemeinen Prozessaufwand der Partei, für den, selbst wenn er auf einen Dritten übertragen worden wäre, eine Erstattung grundsätzlich nicht verlangt werden könne. Solche Aufwendungen seien nur dann zu erstatten, wenn der Aufwand das gewöhnliche Maß weit übersteige oder der Partei bzw. ihren Mitarbeitern die zur sachgerechten Prozessführung erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlten. Zwar stelle der Zeitaufwand von 498 Stunden für zwei Personen, die offenbar über die zur Recherche erforderlichen Fähigkeiten verfügten, eine nicht mehr zumutbare

Eigenleistung dar, ein derart hoher Zeitaufwand sei jedoch nicht notwendig gewesen. Die doppelte Recherche von zwei Personen, die nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgingen, habe zu einer unverhältnismäßigen Erhöhung der Kosten um das Doppelte geführt. Zudem habe der Kläger das Ergebnis der im Zeitraum vom 15. bis 29. Dezember 2011 durchgeführten professionellen Recherche nicht abgewartet, so dass in dieser Zeit eine (weitere) Doppelrecherche stattgefunden habe. Auch gehe aus dem Gesamtvortrag des Klägers hervor, dass der geltend gemachte Zeitaufwand nicht allein der Recherche gedient habe, sondern hierin auch ein mit der Verfahrensgebühr des Patentanwalts abgegoltener und damit nicht gesondert erstattungsfähiger Auswertungs- und Prüfungsaufwand enthalten sei, so dass aus der Aufstellung die Höhe des reinen Rechercheaufwands nicht ermittelt werden könne. Nachdem aber die ergänzende Recherche im Hinblick auf die erfolglos gebliebene professionelle Recherche grundsätzlich notwendig gewesen sei, werde der erforderliche reine Rechercheaufwand in freier Beweiswürdigung dahingehend geschätzt, dass hierfür 5 Tage à 8 Stunden, insgesamt also 40 Stunden, als notwendig anzusehen seien. Dies überschreite jedoch angesichts der Verfahrensdauer nicht das zumutbare Maß für die persönliche Mühewaltung des Klägers, zumal einer Partei nach der Rechtsprechung auch ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten sei.

Hiergegen wendet sich die Erinnerung des Klägers, mit der er zusätzlich die anteilige Erstattung der geltend gemachten Aufwendungen für die ergänzende Recherche, also 28.220 € (2/3 von 42.330,- €), verlangt. Nach seiner Auffassung lässt der angefochtene Beschluss außer Acht, dass er einen professionellen Patentrechercheur beauftragt habe, der jedoch kein geeignetes Material aufgefunden habe. Eine professionelle Nachrecherche mit der Gefahr, dass erneut kein geeignetes Material aufgefunden werde und der Kläger existenzbedrohend im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren unterliege, sei daher nicht zweckmäßig gewesen. Bei der ergänzenden Eigenrecherche seien auch sämtliche vom Senat zur Begründung der Teilnichtigkeit herangezogenen Druckschriften aufgefunden worden, so

dass es unschädlich sei, dass die ergänzende Eigenrecherche bereits parallel zur professionellen Recherche durchgeführt worden sei.

Der hohe Zeitaufwand von 498 Stunden sei notwendig gewesen, da der Begriff „monodispers“ in der Patentschrift in einem vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden Verständnis verwendet werde. Die Recherche habe daher losgelöst vom üblichen Verständnis dieses Begriffs mit höherem Arbeitsaufwand nach dem Vieraugenprinzip durchgeführt werden müssen. Bei dem auf den angestellten Mitarbeiter entfallenden Anteil der Recherchekosten handele es sich auch nicht um Parteikosten, denn dieser sei vielmehr vom Kläger „beauftragt“ worden.

Entgegen der Auffassung der Rechtspflegerin sei in der Aufstellung des Klägers nicht der Zeitaufwand für das Sichten und Prüfen der Rechercheergebnisse enthalten. Auch von daher sei die von ihr vorgenommene Schätzung nicht zulässig. Angesichts der detaillierten Auflistung der Recherchezeiten durch den Kläger sei vielmehr vom aufgelisteten Zeitaufwand in Höhe von 498 Stunden auszugehen, der das gewöhnliche Maß allgemeinen Prozessaufwands, den die Rechtspflegerin mit 40 Stunden angesetzt habe, weit übersteige. Übernehme ein Patentanwalt eine solche Aufgabe, könne er hierfür eine gesonderte Vergütung verlangen, die gemäß § 91 Abs. 1 ZPO erstattungsfähig sei. Dementsprechend müssten auch die Kosten einer vom Kläger selbst durchgeführten Recherche erstattungsfähig sein.

Der Kläger und Erinnerungsführer beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die von der Beklagten dem Kläger zu erstattenden Kosten auf insgesamt 45.254,81 € festzusetzen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie meint, dass die vom Kläger aufgeführten Kosten für die Eigenrecherche nicht notwendig waren und damit nicht erstattungsfähig sind. Nach den vom Kläger eingereichten Unterlagen habe die ergänzende Eigenrecherche 43 Dokumente erfasst. Für das Auffinden und Analysieren von 43 Dokumenten seien 498 Stunden aber weit überzogen, da sich sowohl der Kläger als auch sein Mitarbeiter dann jeweils fast sechs Stunden mit jedem Dokument habe beschäftigen müssen. Zudem habe dieser Zeitaufwand nicht ausschließlich die Recherche sondern auch die Beurteilung der Relevanz der Druckschriften umfasst. Eine Unterscheidung nach der auf die Recherche und auf die Auswertung entfallene Zeit sei nicht möglich. Es sei anzunehmen, dass der größte Teil der Zeit auf die Diskussion und Auswertung der Dokumente verwendet worden sei. Eine nur von einem professionellen Rechercheur durchgeführte Nachrecherche wäre bei entsprechender Instruktion des Rechercheurs effizienter gewesen. Soweit der Kläger im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs „monodispers“ in der Streitpatentschrift besondere Schwierigkeiten bei der Recherche angeführt habe, sei dies nicht nachvollziehbar. Das Streitpatent definiere „monodispers“ nicht klassisch als Teilchen gleicher Größe sondern als Teilchen im Wesentlichen gleicher Größe, biete dazu eine eindeutige Definition und zeige eine solche Größenverteilung in Fig. 3c, was auch der Senat anerkannt habe. Eine derartige nicht völlig unbekannte Größenverteilung von Teilchen erfordere kein physikalisches Verständnis sondern nur das Wissen um die eindeutige Begriffsdefinition.

Im Gegensatz zur Auffassung des Klägers habe - ebenso wie er selbst - auch sein Mitarbeiter nur im eigenen Interesse gehandelt, insbesondere wenn nach dem Klägervortrag die Existenz des Unternehmens bedroht gewesen sei. Bei einem Handeln im Eigeninteresse sei davon auszugehen, dass einer Partei auch ein erheblicher Zeitaufwand zuzumuten sei.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

II.

Die auf die anteilige Erstattung von Recherchekosten beschränkte Erinnerung ist gemäß § 23 Abs. 2 RPfIG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Kläger hat keinen Rechtsanspruch auf anteilige Erstattung der für den mit der ergänzenden Recherche verbundenen Mühe- und Zeitaufwand nach § 91 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 ZPO.

1. Soweit der Kläger die ergänzende Recherche selbst vorgenommen hat, handelt es sich bei diesem Aufwand um keine ihm „erwachsenen Kosten“ i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 PatG sondern um eigene persönliche Mühewaltung bei der Prozessführung. Diese ist als allgemeiner Prozessaufwand der eigenen Pflichtenphäre der Partei zuzuordnen und wird außerhalb der - hier offensichtlich nicht einschlägigen - Grenzen des § 91 Abs. 1 Satz 2 ZPO grundsätzlich nicht erstattet (vgl. Münchener Kommentar (MüKo), Zivilprozessordnung, 3. Aufl., § 91 Rdn. 85).

Zum allgemeinen Prozessaufwand zählen nach ständiger Rechtsprechung und h. M. neben Literatur- und Rechtsprechungsrecherchen auch das Sammeln und Auswerten von Tatsachen- und Beweismaterial (vgl. KG MDR 1985, 414; MüKo a. a. O.; Zöllner, Zivilprozessordnung, 29. Aufl., § 91 Rdn. 13 - „Allgemeiner Prozessaufwand“; Stein/Jonas, Zivilprozessordnung, 22. Aufl., § 91 Rdn. 35, jew. m. w. N.). Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Partei der Arbeit selbst unterzogen hat oder sich ihrer Organe, eines Angestellten oder anderer Hilfskräfte bedient (vgl. OLG Nürnberg MDR 2001, 1439, 1440; MüKo a. a. O.; Stein/Jonas a. a. O.). Die vom Kläger und einem Angestellten des von ihm als Geschäftsführer geleiteten Betriebs eigenhändig vorgenommene Recherche nach einschlägigem Stand der Technik stellt demnach allgemeinen Prozessaufwand dar, der grundsätzlich nicht zu erstatten ist.

Zwar kann allgemeiner Prozessaufwand nach der Rechtsprechung ausnahmsweise dann erstattungsfähig sein, wenn der Partei die Eigenleistung im konkreten Fall nicht zuzumuten ist, etwa weil der Aufwand das gewöhnliche Maß weit übersteigt oder weil ihr oder ihren Mitarbeitern die zur sachgerechten Prozessführung erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen (OLG Nürnberg a. a. O.). Ein solcher Ausnahmefall liegt hier jedoch trotz - und gerade auch wegen - des außergewöhnlich hohen Zeitaufwands für die ergänzende Eigenrecherche nicht vor. Denn wenn ausnahmsweise eine Erstattung allgemeinen Prozessaufwands wie bei Kosten i. S. d. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu Lasten des Gegners in Betracht kommt, so müssen auch die zu dieser Vorschrift entwickelten Grundsätze über die Notwendigkeit von Kosten entsprechend herangezogen werden, insbesondere das Kostenschonungsgebot als Ausprägung des das gesamte Zivilrecht und Zivilprozessrecht beherrschenden Prinzips von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und die Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB (vgl. dazu MüKo a. a. O., Rdn. 38). Die Kosten sind danach so niedrig zu halten, wie sie sich bei der individuellen Belange der Partei voll wahrer, dennoch möglichst wirtschaftlicher Interessenwahrnehmung ergeben (MüKo a. a. O.). Danach hat die unterliegende Partei nicht alle Kosten des Rechtsstreits sondern nur die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Kosten zu erstatten, die also von einer verständigen und kostenbewussten Partei als sachdienlich angesehen werden dürfen. Überzogene Aufwendungen werden nicht erstattet.

Vorliegend war die vom Kläger geltend gemachte Recherche nach der Art und dem Umfang ihrer Durchführung offensichtlich überzogen. Allein der Kläger hat nach seinen Angaben in einem sich über vier Monate erstreckenden Zeitraum insgesamt 249 Stunden für die Recherche aufgewendet, was bei einer 40-Stunden-Woche einer Zeit von über sechs Wochen allein für die Recherchearbeit entsprechen würde. Hierbei sind nach seinen Angaben die infrage kommenden Druckschriften vollständig gelesen worden, und zwar parallel (nach dem Vieraugenprinzip) von beiden recherchierenden Personen, wobei die einzelnen Schriften jeweils

zeitnah diskutiert worden seien (Schriftsatz des Klägers vom 19. Mai 2014, S. 4 u. 5). Wie die Beklagte zu Recht ausführt, müsste sich dann jede der beiden recherchierenden Personen bei etwa 50 durchgesehenen Schriften (vgl. Schriftsatz des Klägers vom 21. März 2004, S.4) etwa sechs Stunden mit einer Druckschrift befassen. Dieser bereits für sich genommen völlig ungewöhnliche Aufwand wird durch das angewendete Vieraugen-Prinzip noch verdoppelt. Dass ein solcher Aufwand dadurch bedingt sei soll, dass der Begriff „monodispers“ im Streitpatent abweichend vom üblichen Sprachgebrauch dahingehend verwendet wird, dass Blasen „im Wesentlichen“ die gleiche Größe aufweisen, wobei sich der Varianzbereich aus Figur 3c i. V. m. den Absätzen [0036, 0037] ergibt (vgl. Senatsurteil v. 5. März 2013, S. 14), vermag weder eine derart intensive Befassung mit jeder einzelnen Druckschrift noch eine nach dem Vieraugenprinzip durchgeführte Recherche zu erklären.

Es kann dahinstehen, ob der Kläger und der Betriebsmitarbeiter unter diesen Umständen möglicherweise auch nicht die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu einer jedenfalls zügig und kostenschonend durchzuführenden Recherche hatten. Jedenfalls kann es der Beklagten nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden, einen Aufwand zu erstatten, der vom Gegner erst dadurch verursacht wird, dass er im Vergleich zu professionellen Rechercheuren eine besonders zeitraubende Art der Recherche wählt und/oder durch seine mangelnde Erfahrung auf diesem Gebiet die Recherche in die Länge zieht. Für den mit einer selbst durchgeführten Recherche verbundenen Zeitaufwand ist der Gegner daher ebensowenig mit Kosten zu belasten wie in dem vergleichbaren Fall, dass er, statt einen Anwalt zu beauftragen, sich umfangreich selbst in die rechtliche Materie einarbeitet und die Klage selbst einreicht und betreibt. Auch in solchen Fällen sind die Kosten des professionellen Vertreters nur dann erstattungsfähig, wenn dieser auch beauftragt und für den Mandanten tätig wird. Entscheidet sich ein Kläger, aus welchen (möglicherweise auch guten) Gründen auch immer, einen Prozessaufwand persönlich selbst und intensiv zu betreiben, so kann der damit verbun-

dene naturgemäß erheblich größere Aufwand ebenfalls nicht auf den Gegner abgewälzt werden.

Nachdem einer Partei auch ein erheblicher Zeitaufwand für allgemeinen Prozessaufwand zuzumuten ist (vgl. KG MDR 1985, 414), sieht der Senat vorliegend keine Grundlage dafür, den Aufwand für die Eigenrecherche anteilig zu erstatten.

Auf die Frage, ob der Kläger für die Art der von ihm durchgeführten Recherche auch noch den von ihm verlangten Satz von 85,- € pro Stunde (entspricht Honorargruppe 5 nach § 9 JVEG) verlangen könnte, braucht damit nicht weiter eingegangen zu werden.

2. Gleiches gilt für den auf den Angestellten der O... GmbH entfallenden Rechercheaufwand. Da allgemeiner Prozessaufwand unabhängig davon nicht erstattungsfähig ist, ob sich die Partei der Arbeit selbst unterzogen hat oder sich ihrer Organe, eines Angestellten oder anderer Hilfskräfte bedient (s. o.), ist der von ihm aufgewendete Rechercheaufwand bereits aus den unter Ziff. 1 genannten Gründen ebenfalls nicht zu erstatten.

Darüberhinaus ist weder vorgetragen noch sonst erkennbar, dass die Recherche-tätigkeit des Angestellten für den Kläger überhaupt Kosten verursacht hat. Nach den im Kostenfestsetzungsantrag des Klägers vom 21. März 2014, S. 3, wortgleich ebenso im korrigierten Kostenfestsetzungsantrag vom 9. April 2014, S. 4, enthaltenen Angaben handelt es sich bei dem Angestellten um einen Mitarbeiter der im parallelen Patentverletzungsverfahren mit verklagten O... GmbH, deren Geschäftsführer der Kläger ist (vgl. Handelsregisterauszug, von der Beklagten mit Schriftsatz vom 22. April 2014 eingereicht).

Soweit der Kläger hierzu ohne jegliche Erläuterung vorgetragen hat, dass er diese Person „beauftragt“ habe (Schriftsatz des Klägers vom 21. Juli 2014), kann dieser Vortrag nur so verstanden werden, dass er ihn als Geschäftsführer unter Aus-

übung seines Weisungsrechts mit der Parallelrecherche beauftragt hat und der Angestellte dies auch in seiner Arbeitszeit erledigt hat (vgl. a. Erinnerungsbegründung vom 3. Januar 2015, S. 4 oben: „... hat sich der Kläger deshalb dazu entschlossen, zusammen mit einem Gehilfen selbst eine Recherche durchzuführen, ...“). Kosten infolge des Ausfalls des Mitarbeiters für die von ihm sonst für die O... GmbH verrichteten Arbeiten sind dann allein bei dieser Gesellschaft, nicht aber beim Kläger entstanden.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO. Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Schramm

Kätker

Dr. Wagner

Pr