



BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 10/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(= DE ...)

(hier: Erinnerung gegen den Beschluss vom 10. Februar 2014)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 30. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Guth sowie der Richter Merzbach und Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

1. Auf die Erinnerung der Klägerin zu 2) wird der Beschluss der Rechtspflegerin vom 10. Februar 2014 dahin abgeändert, dass die danach von der Beklagten der Klägerin 2) zu erstattenden weiteren Kosten auf insgesamt 10.064,60 € festgesetzt werden.
Im Übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin zu 2) zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 48.303,72 €

Gründe

I.

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents ... (Streitpatent). Auf die Nichtigkeitsklage der Klägerinnen 1) und 2) hatte der erkennende Senat mit inzwischen rechtskräftigem Urteil (BGH ..., Urteil vom 18. März 2010 ...) das Streitpatent für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt; der Gegenstandswert für die anwaltliche Tätigkeit für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht war auf 8.000.000,-- € festgesetzt worden.

Nachdem die Rechtspflegerin mit Teilkostenfestsetzungsbeschluss vom 9. Oktober 2006 die von der Beklagten an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Anwalts- (und Gerichts-)Kosten auf 178.312,00 Euro festgesetzt hatte und mit einem weiteren Teilkostenfestsetzungsbeschluss vom 17. August 2009 der Klägerin zu 2) weitere von der Beklagten zu erstattende Kosten in Höhe von 25.120,51 € zuerkannt hat – wobei im Erinnerungsverfahren dieser Betrag durch Beschluss des Senats vom 13. März 2012 (2 ZA 19/10) geringfügig auf 25.671,26 € erhöht wurde – ist streitgegenständlich nur noch die Entscheidung über die seitens der Klägerin zu 2) geltend gemachten und im vorgenannten Beschluss der Rechtspflegerin vom 17. August 2009 nicht berücksichtigten Kosten für Recherchen nach dem Stand der Technik, welche die Klägerin zu 2) mit insgesamt **52.346,79 €** beziffert und die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Recherche durch P...	2.000,00 €
b) Recherche japanischer Anmeldungen, insgesamt	26.054,50 €
c) Recherche in Finnland	2.129,19 €
d) weitere Recherche C... Ass.	22.163,20 €

Mit Beschluss vom 10. Februar 2014 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu 2) zu erstattenden Recherchekosten unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags auf

4.043,07 €

festgesetzt.

Anerkannt wurden 1/3 der geltend gemachten Recherchekosten für die Recherche P... (667,67 €) sowie 1/3 der Recherchekosten für die Recherche in Finnland (709,73 €). Bei der Recherche japanischer Anmeldungen hat die Rechtspflegerin Kosten in Höhe von 8.000,00 € als notwendige Recherchekosten angesehen, von denen ebenfalls 1/3 und damit 2.666,67 € als erstattungsfähig anerkannt wurden.

Zwar seien die Kosten für die Recherchen P... (2.000,- €) sowie in Finnland (2.129,19 €) dem Grunde nach anzuerkennen, da die Klägerin insoweit von einer Notwendigkeit einer weiteren Recherche ausgehen durfte, was gerade auch in Bezug auf eine Recherche in Finnland gelte, da es sich insoweit um eine führende Nation im Bereich der Mobilfunk-Technologie handele. Hingegen könnten die Kosten für die japanische Recherche nur teilweise als erstattungsfähig angesehen werden. Auch wenn es sich bei Japan ebenfalls um eine bedeutsame Nation im Bereich der Mobilfunk-Technologie handele, so überschritten die geltend gemachten Kosten die aus anderen Verfahren bekannten Kosten für Recherchen in Japan sowohl in Bezug auf die Stundenzahl (109,5 Stunden) als auch dem Gesamtbetrag (26.054,50 €) deutlich, zumal die dazugehörigen Rechnungen offensichtlich auch Tätigkeiten, die eher dem Bereich der Beratungsleistungen zuzurechnen seien, umfassten. Wenngleich danach aus den vorgelegten Unterlagen und dem Vortrag der Klägerin zu 2) die genaue Höhe der reinen Recherchekosten nicht ermittelt werden könne, so habe die Klägerin dennoch eine detaillierte Aufgliederung der im Zeitraum von Mai 2005 bis August 2005 durchgeführten Tätigkeiten vorgelegt und damit eine ausreichende Spezifizierung vorgenommen, so

dass nach § 286 ZPO der Aufwand für eine angemessene Recherche in Japan auf 8.000,00 € geschätzt werden können.

Nicht erstattungsfähig seien hingegen die Recherchekosten C... & Ass in Höhe von 22.163,20 €. Insoweit sei die Notwendigkeit der im Zeitraum vom 24. Februar 2005 bis 17. November 2005 durchgeführten und mit 514,4 Stunden ungewöhnlich umfangreichen Recherche nicht erkennbar bzw. nicht in ausreichendem Maß glaubhaft gemacht worden. So habe die Klägerin zu 2) sämtliche Entgegenhaltungen und Dokumente gemäß den Anlagen LNK 1 bis LNK 52 selbst (in Eigenrecherche) aufgefunden und in das Verfahren eingeführt.

Ferner sei die (Parallel-)Recherche durch C... & Ass teilweise bereits vor Auseinandersetzung mit dem selbst recherchierten Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren („Mowser“, „Bartlett“) bzw. – was „X-Windows betrifft – vor dessen Einführung in das Verfahren erfolgt, so dass auch nicht davon ausgegangen werden könne, dass diese Recherchen zur Absicherung des mit der Eigenrecherche aufgefundenen Standes der Technik in Auftrag gegeben worden seien. Vielmehr deute dies auf eine unnötige Doppelrecherche hin, deren Kosten nicht erstattungsfähig seien.

Soweit die geltend gemachten Kosten dem Grunde nach als notwendig anerkannt werden könnten, nämlich bei den Recherchen P... (2.000,- €) sowie in Finnland (2.129,19 €) sowie zum Teil bei der Recherche japanischer Anmeldungen (8.000,00 €), sei eine Aufteilung auf das gegenständliche Nichtigkeitsverfahren, das Verletzungsverfahren 4a ... vor dem Landgericht Düsseldorf sowie das englische Nichtigkeitsverfahren geboten, da davon auszugehen sei, dass die Recherchen allen drei Verfahren gedient hätten und - sofern weitere Ergebnisse aufgefunden worden wären - diese Ergebnisse auch in den verschiedenen Verfahren Verwendung gefunden hätten.

Auch im Verletzungsverfahren seien Patentrecherchekosten grundsätzlich erstattungsfähig, wenn eine verständige Partei die Recherche für eine zweckentsprechende Rechtsverteidigung z. B. in Zusammenhang mit einem angestrebten Aus-

setzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über den Bestand des Patents für notwendig halten durfte. Die tatsächlich aufgefundenen Rechercheergebnisse hätten auch Eingang in alle drei Verfahren gefunden, so dass davon auszugehen sei, dass dies auch bezüglich weiterer Ergebnisse so gewesen wäre. Zudem bestehe ein so enger zeitlicher Zusammenhang zwischen den 3 Verfahren, dass es lebensfremd wäre anzunehmen, eine Recherche wäre nur für eines der Verfahren erfolgt. Dies rechtfertige dann aber auch eine Kostenverteilung auf die 3 Verfahren zu je 1/3.

Gegen diesen ihr am 10. März 2014 zugestellten Beschluss hat die Klägerin zu 2) mit einem am 24. März 2014 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz Erinnerung eingelegt, der die Rechtspflegerin ausweislich ihrer Verfügung vom 30. September 2014 (Bl. 496 d. A.) nicht abgeholfen hat.

Eine Aufteilung der von der Rechtspflegerin anerkannten Recherchekosten - wobei in Bezug auf die Recherche japanischer Anmeldungen der als notwendig erkannte Betrag von 8.000,00 € der Höhe nach nicht angegriffen würde - auf das Verletzungsverfahren sowie das in England geführte Nichtigkeitsverfahren sei nicht veranlasst.

Es treffe zwar zu, dass die Nichtigkeitsklage mitsamt Anlagen auch im Verletzungsverfahren vorgelegt worden sei, um den dortigen Aussetzungsantrag zu stützen. Die Recherchekosten seien jedoch im Nichtigkeitsverfahren als dem sachnäheren Verfahren geltend zu machen, da die Recherchen für dieses Verfahren durchgeführt worden seien und sich nur mittelbar, über die Vorgeiflichkeit, auf das Verletzungsverfahren auswirkten. Eine Zuordnung der Recherchekosten zum englischen Verfahren komme ebenfalls nicht in Betracht, weil die Recherchen durch G... (P...), C... & Ass und P... bereits vor dem Zeitpunkt in Auftrag gegeben worden seien, zu dem die Möglichkeit eines Verfahrens in England in Erwägung gezogen und diskutiert worden sei.

Erstattungsfähig seien auch die durch die Recherchen von C... & Ass entstandene Kosten, da diese aus der Sicht ex ante zwingend erforderlich gewesen seien. Vor dem Hintergrund, dass die nach Auffassung des BGH als auch des BPatG neuheitsschädliche Druckschrift LNK 2 bereits im Erteilungsverfahren vorgelegen habe, sei eine Suche nach einem Stand der Technik erforderlich gewesen, zumal auch die übrigen Entgegenhaltungen nicht besser geeignet gewesen seien, einen Widerruf des Patents zu erreichen.

Die Recherche von C... & Ass und die Eigenrecherchen der Klägerin zu 2) und ihrer Prozessvertreter hätten sich erheblich in ihrem Umfang und der Art der durchsuchten Dokumente voneinander unterschieden. Während die Recherche von C... & Ass sich auf Dokumente in Nordamerika konzentriert habe, seien Gegenstand der Eigenrecherche vornehmlich deutschsprachige Dokumente gewesen. Zudem gehörten die Vereinigten Staaten zu den führenden Nationen in der Mobilfunk-Technologie, so dass es überaus erfolgversprechend gewesen sei, eine Suche nach Vorveröffentlichungen in englischer Sprache, insbesondere mit Blick auf erteilte US-Patente durchzuführen, wie sie durch die als Anlage LKf 2 vorgelegte E-Mail belegt sei. Die Notwendigkeit von Recherchen in Nordamerika habe sich zudem auch wegen der wirtschaftlichen Bedeutung des Falles (Gegenstandswert von 8 Mio. EUR) und der Menge von möglichem Stand der Technik aufgedrängt.

Mit Schriftsatz vom 27. Januar 2014 trägt die Klägerin vor, dass sich nicht rekonstruieren lasse, ob Mitarbeiter der Klägerin oder der Rechercheur C1 auf die Entgegenhaltung „Mowser“ gestoßen sei. Zudem könnten einige der angegebenen Stunden der Recherche C... Ass im Nachhinein nicht mehr eindeutig dem Nichtigkeitsverfahren zugeordnet werden, so dass die Stundenzahl sich auf 496,4 Std. reduziere und der Erstattungsbetrag für diese Recherche sich demnach auf 21.387,59 € (zuvor: 22.163,20 €) belaufe.

Die Klägerin zu 2) beantragt,

den Beschluss vom 10. Februar 2014 abzuändern und über den festgesetzten Betrag hinaus weitere Recherchekosten in Höhe von 48.303,72 € nach Maßgabe des Urteils des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2006 vollstreckbar gegen die Beklagte festzusetzen und Verzinsung des festgesetzten Betrages gemäß § 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO auszusprechen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung zurückzuweisen.

In Bezug auf die Recherche von C... & Ass sei eine Notwendigkeit neben den Recherchen der Klägerin nicht glaubhaft gemacht worden. Eine „Schritt für Schritt“ Vorgehensweise hätte eine (erfolgreiche) Doppelrecherche und unnötige Kosten vermeiden können. Zum Gegenstand der Recherche fehle es nach wie vor an Vortrags wer wann was beauftragt hat, noch wer wann was recherchiert hat und warum.

II.

Die nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpfLG zulässige Erinnerung der Klägerin zu 2) hat in der Sache nur insoweit Erfolg, als im Rahmen der geltend gemachten Recherchekosten weitere 6.021,53 € festzusetzen sind; die weitergehende Erinnerung ist hingegen unbegründet.

Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die

Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.

Nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die der Gegenseite erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 29. Auflage 2012, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Auflage, § 91 Rdn. 9). Auch die Erstattung von außergerichtlichen Kosten, wie Nachforschungen nach patenthinderndem Material, kann somit nur beansprucht werden, wenn die Nachforschung nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände für notwendig gehalten werden durfte. Das ist nicht rückblickend, sondern vom Zeitpunkt der Auftragserteilung zu beurteilen. Maßgebend ist, was eine kostenbewusste Partei zu diesem Zeitpunkt für erforderlich halten durfte. Wenngleich es danach für eine Erstattungsfähigkeit nicht darauf ankommen kann, ob die Recherche erfolgreich war oder ob sogar etwa ermittelte Entgegenhaltungen in der Entscheidung verwertet wurden, so kann eine solche Auslandsrecherche gleichwohl aus Sicht einer kostenbewussten Partei nur dann für notwendig erachtet werden, wenn den Umständen nach zumindest Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Recherche weitere das Feststellungsbegehren des Nichtigkeitsklägers fördernde Entgegenhaltungen erwarten lässt.

Ausgehend davon sind neben den von der Rechtspflegerin anerkannten Kosten für die Recherchen P... (2.000,- €), in Finnland (2.129,19 €) sowie in Bezug auf japanische Anmeldungen (8.000,00 €) auch Kosten für die Recherche C...I & Ass in Höhe von 8.000,00 € als dem Grunde nach erstattungsfähig anzuerkennen.

a) In Bezug die geltend gemachten und seitens der Rechtspflegerin zutreffend als erstattungsfähig angesehenen Kosten für die Recherchen P... (2.000,- €), in Finnland (2.129,19 €) sowie in Bezug auf japanische Anmeldungen (8.000,00 €) nimmt der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen des angefochtenen Beschlusses Bezug, die seitens der Beklagten im Erinnerungsverfahren nicht angegriffen werden. Soweit die Klägerin zu 2) in Bezug auf die Recherche japanischer Anmeldungen ursprünglich einen höheren Betrag geltend gemacht hat als die seitens der Rechtspflegerin anerkannten 8.000,- € hat sie diesen Betrag ausweislich ihrer Erinnerungsbegründung gemäß Schriftsatz vom 7. August 2014 (Bl. 482 d. A.) nicht mehr angegriffen, so dass auch insoweit kein Anlass für eine abweichende Beurteilung durch den Senat besteht.

b) Darüber hinaus sind aber auch die Kosten der (Auslands-)Recherche C... & Ass dem Grunde nach als zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte der Klägerin zu 2) im Nichtigkeitsverfahren in Höhe von 8.000,- € als notwendig und damit dem Grunde nach erstattungsfähig anzuerkennen.

aa) Eine Erstattungsfähigkeit dieser Kosten kann dem Grunde nach nicht deshalb abgelehnt werden, weil es sich um eine („Doppel“-)Recherche zu bereits seitens der Klägerin zu 2) selbst aufgefundenem Stand der Technik handelte welche ihrerseits trotz ihres Umfangs kein für das Nichtigkeitsverfahren relevantes Material hervorbrachte. Auch wenn die Klägerin zu 2) nicht im Einzelnen zu Gegenstand und Inhalt der umfangreichen Recherchen von C... & Ass vorgetragen hat, kann dennoch aufgrund der zur Akte gereichten Aufstellungen und Rechnungen davon ausgegangen werden, dass sich C... & Ass jedenfalls teilweise mit den im vorliegenden Verfahren relevanten, durch die Klägerin zu 2) selbst recherchierten Entgegenhaltungen wie z. B. „Bartlett“, „Mowser“ und „X-Windows“ befasst haben, und die Recherche sich in territorialer Hinsicht maßgeblich oder sogar ausschließlich auf Nordamerika bezog. Auch wenn es sich dabei um weitere bzw. der Absicherung dienende Recherchen zu bereits aufgefundenem Stand der Technik handelte, bestand zu solchen Nachforschungen nach

patenthinderndem Material vor dem Hintergrund, dass die Vereinigten Staaten zu den führenden Nationen in der Mobilfunk-Technologie gehören, durchaus Veranlassung, und zwar unabhängig davon, ob die Klägerin zu 2) bzw. ihre Vertreter sich bei ihrer Recherchetätigkeit – wie sie vortragen - auf deutschsprachige Dokumente beschränkt haben. Die Klägerin zu 2) war vorliegend auch unter dem Gesichtspunkt einer Verpflichtung eines Vorgehens „Schritt für Schritt“ nicht gehalten, zunächst allein aus dem selbst ermittelten Stand der Technik vorzugehen und das Ergebnis bzw. die Einschätzung der ermittelten Druckschriften in Bezug auf die Patentfähigkeit des Streitpatents abzuwarten, bevor eine weitere Recherche in Auftrag gegeben wurde. Denn sie durfte aufgrund der vorgenannten Umstände ebenso wie in Bezug auf die durchgeführten Recherchen in Finnland und Japan davon ausgehen, dass in Nordamerika weiteres, für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents in irgendeiner Art und Weise relevantes und den selbst recherchierten Stand der Technik zumindest unterstützendes oder absicherndes Material zu ermitteln ist, so dass jedenfalls in dem vorliegenden technischen Gebiet die Notwendigkeit bzw. Angemessenheit einer weiteren, auch parallel durchgeführten Recherche in Nordamerika grundsätzlich anzuerkennen ist. Dieser Einschätzung steht auch nicht entgegen, dass die (Parallel-)Recherche durch C... & Ass teilweise bereits vor Auseinandersetzung mit dem selbst recherchierten Stand der Technik im Nichtigkeitsverfahren („Mowser“, „Bartlett“) bzw. – was „X-Windows betrifft – vor dessen Einführung in das Verfahren erfolgt ist. Denn abgesehen davon, dass der Zeitpunkt einer Einreichung von patenthinderndem Material in ein Nichtigkeitsverfahren nichts darüber aussagt, wann man dieses Material aufgefunden hat bzw. Kenntnis über dessen mögliche patenthindernde Bedeutung erlangt hat - so kann z. B. eine Vorlage von patenthinderndem Material schon aus „prozesstaktischen“ Gründen erst im Laufe eines Verfahrens angezeigt sein -, besteht Sinn und Zweck einer solchen ergänzenden Recherche gerade darin, den bereits selbst recherchierten Stand der Technik abzusichern bzw. „besseren“ Stand der Technik aufzufinden. Es muss dann aber auch als sachgerecht angesehen werden – wie in der Praxis allgemein üblich -, solche ergänzenden bzw. absichernden Recherchen zu bereits selbst ermittelten

Entgegenhaltungen im Vorfeld eines Nichtigkeitsverfahrens bzw. vor Einführung dieser Entgegenhaltungen im Verfahren durchzuführen.

bb) Wenngleich danach die Kosten für die Recherche C... & Ass dem Grunde nach als sachgerecht und damit notwendig i. S. von § 91 ZPO angesehen werden können, kommt der Höhe nach eine Erstattung auf Grundlage des seitens der Klägerin angegebenen Aufwands von 514,4 Std. bzw. die mit Schriftsatz vom 27. Januar 2015 (Bl. 512) angegebenen 496,4 Std. nicht in Betracht. Jedenfalls dann, wenn – wie vorliegend – ein besonders hoher Aufwand geltend gemacht wird, ist im Interesse klarer Durchschaubarkeit und zur Vermeidung von Missbräuchen eine im Einzelnen für die Gegenpartei nachvollziehbare Aufstellung mit einer Erläuterung von Einzelposten zu verlangen, die die in Ansatz gebrachten Leistungen auch in ihrem Umfang nachvollziehbar macht (vgl. BPatG, Beschluss vom 3. Februar 1999 – 1 ZA (pat) 6/98 –, veröffentlicht in juris). Ausgehend davon wäre daher – worauf der Senat bereits in seinem Schreiben vom 21. November 2014 hingewiesen hat - in Anbetracht der erheblichen Stundenzahl nicht zuletzt auch im Hinblick darauf, dass eine Notwendigkeit fortlaufender umfangreicher Recherchen stets im Hinblick auf deren Zweck und (weiterer) Erfolgsaussicht überprüft werden muss und daher grundsätzlich „Schritt für Schritt“ zu erfolgen hat, eine nähere Spezifizierung der Aufwendungen z. B. durch Angaben zu Gegenstand und Inhalt des gegenüber C... & Ass erteilten Auftrags notwendig gewesen, welche die in Ansatz gebrachten Leistungen auch in ihrem Umfang und zeitlichen Ablauf nachvollziehbar macht (vgl. Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80 Rdnr. 66; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 53). Die seitens der Klägerin zu 2) zum Nachweis der Recherchekosten eingereichte Aufstellung bzw. Auflistung der von C... & Ass in Rechnung gestellten Stunden bietet dafür allein keine hinreichende Grundlage.

Vor dem Hintergrund, dass der erforderliche Umfang einer Recherche nach dem Stand der Technik nicht von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem sich daraus ergebenden Streitwert eines Nichtigkeitsverfahrens, sondern von dem technischen Schutzrecht und dessen Gegenstand abhängt, kann jedenfalls bei umfangreichen

und kostenintensiven Recherchen von einer Spezifikation auch nicht deshalb abgesehen werden, weil die Recherchekosten u. U. eine in der Sache anfallende Patentanwaltsgebühr nicht übersteigen (vgl. Busse/Engels, a. a. O.).

Jedoch sieht der Senat bei Würdigung der gesamten Umstände, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Notwendigkeit bzw. Angemessenheit einer Recherche in Nordamerika jedenfalls im Mobilfunkbereich grundsätzlich anzuerkennen ist, ferner sich ausweislich der vorgelegten Rechnungen jedenfalls ein nicht völlig unerheblicher Teil der Recherchen auch mit den im vorliegenden Verfahren relevanten Entgegenhaltungen „Mowser“, „Bartlett“ und „X-Windows“ befasst hat, sich in der Lage, jedenfalls einen angemessenen (Mindest-)aufwand für die Recherche C... & Ass in Bezug auf das vorliegende Nichtigkeitsverfahren gemäß § 286 ZPO in freier Beweiswürdigung zu schätzen. Diesen Aufwand bemisst der Senat in Anlehnung an die von der Rechtspflegerin vorgenommene und seitens der Klägerin zu 2) auch nicht mehr beanstandete Festsetzung der Recherchekosten für die Recherche japanischer Anmeldungen - wobei im Mobilfunkbereich Japan eine vergleichbare Bedeutung wie den Vereinigten Staaten bzw. Nordamerika zukommt - ebenfalls mit

8.000,00 €

c) Die danach erstattungsfähigen Kosten sind jedoch je zur Hälfte auf das deutsche sowie das in Großbritannien durchgeführte Nichtigkeitsverfahren, welches den britischen Teil des Streitpatents zum Gegenstand hatte, zu verteilen. Denn auch wenn es sich beim europäischen Patent aufgrund seiner Ausgestaltung als sog. Bündelpatent nicht um ein einheitliches Recht handelt, so stimmen die den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Patents betreffenden Verfahren in den einzelnen Vertragsstaaten ihrem Gegenstand nach in aller Regel weitgehend überein. Recherchen in Bezug auf ein europäisches Streitpatent sind damit auch regelmäßig in sämtlichen in den einzelnen Vertragsstaaten durchzuführenden Verfahren verwendbar. In diesem Falle ist es dann aber als sachgerecht anzusehen, Recherchekosten, die das europäische (Streit-)Patent bzw. den jeweiligen

nationalen Teil des Streitpatents betreffen, beiden Verfahren zuzuordnen. Vor dem Hintergrund, dass die Nichtigkeitsklage in Großbritannien vor derjenigen in Deutschland eingereicht wurde und auch – bei der Recherche C... & Ass - der Vermerk „DE and UK cases“ auf der Aufstellung bzw. Rechnung sich offenbar auf die jeweiligen Verfahren in Deutschland und Großbritannien bezog, geht der Senat im Anschluss an die Feststellungen der Rechtspflegerin angesichts des unmittelbaren zeitlichen Zusammenhangs zwischen beiden Nichtigkeitsverfahren ebenfalls davon aus, dass sämtlichen Recherchen beiden Verfahren dienen sollten, so dass eine anteilige Berücksichtigung der das Streitpatent betreffenden Recherchekosten in beiden Verfahren geboten ist. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass es der Klägerin zu 2) verwehrt sein muss, sich einer u. U. zu ihren Lasten abweichende Kosten(grund)entscheidung im britischen Verfahren bzw. einer abweichenden Beurteilung zur Frage der Erstattungsfähigkeit von Recherchekosten durch das britische Gericht dadurch zu entziehen, dass sie die gesamten, für beide Verfahren angefallenen (Recherche-)Kosten in vorliegendem Verfahren geltend machen kann.

Angesichts der Identität des deutschen und des britischen Teils des europäischen Patents ergaben sich auch keine unterschiedlichen Anforderungen an Inhalt und Umfang einer Recherche. Die durchgeführten Recherchen waren daher in Bezug auf beide Verfahren in anerkanntem Umfang notwendig. Sie hätten damit auch dieselben Kosten verursacht, auch wenn sie nur in einem der genannten Verfahren dienen sollten. Deshalb ist die hälftige Teilung der Kosten angemessen.

d) Hingegen kommt eine Aufteilung in Bezug auf das Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf nicht in Betracht. Zwar kann eine den Bestand des Streitpatents betreffende Recherche in einem Verletzungsverfahren in Zusammenhang mit einer (durch den Verletzungsbeklagten) beantragten Aussetzung des Verfahrens Verwendung finden, so dass u. U. solche Kosten auch als notwendige Kosten eines Verletzungsverfahrens i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO anerkannt werden können (vgl. dazu OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2011, 158). Dies ändert aber nichts daran, dass eine den Bestand des Streitpatents betreffende Recherche eine

streitentscheidende Bedeutung nur im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zukommen kann und daher letztlich auch nur einem solchen Verfahren dient. Das Verletzungsgericht muss das Streitpatent als rechtsbeständig hinnehmen und kann (seinem Ermessen nach) lediglich eine Aussetzung beschließen, wenn ein Widerruf des Patents in einem Nichtigkeitsverfahren als wahrscheinlich erscheint. Diese lediglich den Verfahrensablauf beeinflussende mögliche Aussetzung eines Verletzungsverfahrens rechtfertigt aber keine Kostenaufteilung auf ein solches Verfahren. Die Entscheidungen BPatGE 26, 54 und BPatG 10 W 74/99 v. 21. Mai 2011 bieten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Denn in beiden Verfahren war Gegenstand des Lösungsverfahrens wie auch des Verletzungsverfahrens jeweils ein Gebrauchsmuster. In diesem Fall kann im Verletzungsverfahren die Schutzunfähigkeit des Musters eingewendet werden, was - anders als in einem Patentverletzungsstreit - dann grundsätzlich durch das Verletzungsgericht geprüft werden muss. Damit kommt aber auch den Bestand des Schutzrechts betreffende Recherchen in beiden Verfahren für die zu treffende Sachentscheidung Bedeutung zu, was eine Aufteilung dieser Kosten auf beide Verfahren als naheliegend erscheinen lässt.

e) Die danach erstattungsfähigen Recherchekosten berechnen sich wie folgt:

e) Recherche durch P...	2.000,00 €
f) Recherche japanischer Anmeldungen, insgesamt	8.000,00 €
g) Recherche in Finnland	2.129,19 €
h) weitere Recherche C... Ass.	8.000,00 €
insgesamt	20.129,19 €
davon 50 %	10.064,60 €
abzüglich bereits festgesetzter	4.043,07 €
verbleiben weitere	6.021,53 €

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG, §§ 104 Abs. 3, 92 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag gemäß Antrag aus dem Schriftsatz vom 24. März 2014.

Guth

Merzbach

Baumgardt

Bb