

Kostenersatz für das Privatgutachten eines Patentanwalts im Provisorialverfahren (§ 41 Abs 1 ZPO)

1. Die Kosten vorprozessualer Privatgutachten eines Sachverständigen sind nur zuzusprechen, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Bei technisch komplexen Problemen der Prozessvorbereitung und der Sammlung des Prozessstoffs sind Privatgutachten zweckmäßig und ersatzfähig.
2. Zum gesetzlichen Aufgabenbereich eines Patentanwalts (§ 16 PatentanwaltsG) gehören auch die Gutachtenerstellung und die Tätigkeit als Sachverständiger. Patentanwälte haben dafür einen Honoraranspruch gleich Rechtsanwälten.
3. Bei technischer und rechtlicher Komplexität der Sache hat die unterlegene Partei auch die durch die Beiziehung eines Patentanwalts zur Verfassung der wesentlichen Schriftsätze der obsiegenden Partei im Rechtsmittelverfahren entstehenden Kosten zu ersetzen.
4. Dabei sind die Kosten des Gutachtens des Patentanwalts zu ersetzen; sie sind nicht bloß als Teil der notwendigen Kosten für die außergerichtliche Prozessstoffsammlung mit den Zuschlägen für außergewöhnliche Leistungen (§ 21 RATG) und Nebenleistungen (§ 23 RATG) zu honorieren.

OLG Wien vom 13. Februar 2008, 5 R 2/08p

Mit dem im Kostenpunkt angefochtenen Beschluss wies das Erstgericht den Antrag der Klägerin auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung, wonach den Beklagten aufgetragen werde, es zu unterlassen, in Österreich 1.) Anbauplatten feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen, die mit den Anbauplatten der Klägerin verwechselbar ähnlich sind, und 2.) Schnellwechsler feilzuhalten und/oder in Verkehr zu

bringen, die mit dem von der Klägerin unter der Modellbezeichnung SW2 vertriebenen Schnellwechsler verwechselbar ähnlich sind, ab. Es verurteilte die Klägerin zur Zahlung von € 12.974,78 an Prozesskosten an die Beklagten.

In rechtlicher Hinsicht verwies das Erstgericht in seiner Kostenentscheidung auf § 393 EO und § 41 ZPO.

Gegen die im erwähnten Beschluss enthaltene Kostenentscheidung richtet sich der Rekurs der Klägerin mit dem Antrag, diese dahin abzuändern, dass das Begehren auf Ersatz der Kosten des Gutachtens Beilage./1 in Höhe von € 11.862,28, in eventu in einem € 1.011,- übersteigenden Betrag, abgewiesen werde.

Die Beklagten beantragten, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

Den Ausführungen im Rekurs, dass den Beklagten die Kosten des eingeholten Privatgutachtens des Patentanwaltes DI N. N. nicht zustünden, ist Folgendes entgegenzuhalten:

Die Kosten vorprozessualer Sachverständigengutachten sind nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig zuzusprechen. Beispielsweise bei technisch komplexen Problemen der Prozessvorbereitung und der Sammlung des Prozessstoffes sind Privatgutachten zweckmäßig und ersatzfähig. Zum gesetzlichen Aufgabenbereich des Patentanwaltes zählen insbesondere die berufsmäßige Beratung von Parteien, die Gutachtenserstellung und die Tätigkeit als Sachverständiger. Er hat dafür einen Honoraranspruch gleich einem Rechtsanwalt. Es gibt keine sachliche Grundlage dafür, die Kosten des Patentanwaltes nicht gleich vor- und nebenprozessualen Kosten zu behandeln; zu prüfen ist nur die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit. Auch der Patentanwalt kann zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sein (*Obermaier*, Das Kostenhandbuch, Rz 69, 71 mwN; so auch *Bydlinski* in *Fasching/Konecny*, Zivilprozessgesetz² II/1, Rz 31 zu § 41 ZPO mwN, wonach auch das Honorar eines zur Beurteilung technischer Sachverhalte notwendigerweise zu konsultierenden Patentanwaltes neben den Kosten des eigentlichen Parteienvertreters zu ersetzen ist).

Diesen entscheidungswesentlichen Passus in *Fasching/Konecny*, aaO, übersieht die Rekurswerberin, wenn sie verkürzt darauf hinweist, dass im Fall, dass eine Partei dem Verfahren mehrere Rechtsanwälte beizieht, die dadurch entstandenen Kosten nur insoweit zu erstatten sind, als sie die Kosten der Beiziehung eines Rechtsanwaltes nicht übersteigen. Patentanwälte sind entgegen ihrer Auffassung von diesen Ausführungen nicht erfasst.

Dem entspricht auch die Rechtsprechung. So hat der Antragsgegner die Kosten eines als Bescheinigungsmittel vorgelegten Sachverständigengutachtens zu ersetzen, ebenso der Antragsteller etwa die Kosten von Gutachten (eines Patentan-

walts), die zur Entkräftung der vom Kläger vorgelegten Gutachten vorgelegt wurden. Bei technischer und rechtlicher Komplexität der Sache hat der unterlegene Antragsteller dem Antragsgegner die durch die Beiziehung eines Patentanwaltes zur Verfassung der wesentlichen Schriftsätze entstehenden Kosten, auch im Rechtsmittelverfahren, zu ersetzen (*Wiltschek*, UWG⁷, E 296 f zu § 24 UWG mwN). Dies entspricht auch den Ausführungen in der Entscheidung zu 4 Ob 134/04s, in der der OGH festgehalten hat, die in einem Patentverfahren eingeholten Privatgutachten haben der zweckentsprechenden Rechtsverteidigung gedient, weil sie auch zur Klärung technischer Fragen beigetragen haben.

Dementsprechend hat auch das OLG Wien in seiner Entscheidung zu 15 R 77/99z – von der Rekurswerberin wiederum nur verkürzt wiedergegeben – ausgeführt, lege die Beklagte im Provisorialverfahren zur Entkräftung der von der Klägerin vorgelegten Gutachten selbst Gutachten eines Patentanwaltes vor, so habe die Klägerin die Kosten dieser Gutachten schon im Hinblick auf § 394 EO zu ersetzen. Darüber hinaus, und nicht anstelle dessen, habe bei technischer und rechtlicher Komplexität der Sache die unterlegene Klägerin der Beklagten auch die durch die Beiziehung eines Patentanwaltes zur Verfassung der wesentlichen Schriftsätze entstandenen Kosten (nach den Ansätzen des RATG) zu ersetzen.

Die im konkreten Fall strittigen Kosten beziehen sich aber nicht auf einen Schriftsatz der Beklagten, sondern auf ein von einem Patentanwalt erstattetes Sachverständigengutachten, weshalb die Ausführungen der Rekurswerberin, den Beklagten stünden, wenn überhaupt, Kosten nach den Ansätzen des RATG bzw den AHK zu, ins Leere gehen. Das Rekursgericht schließt sich im Sinne dieser Überlegungen somit auch nicht der von der Rekurswerberin zitierten Ansicht von *H. Schmidt* zum Kostenersatzanspruch des Patentanwaltes im Verletzungsstreit, ÖBI 1979, 57, an, wonach Privatgutachten des Beistandes als Teil der notwendigen Kosten für die außergewöhnliche Prozessstoffsammlung mit den Zuschlägen für außergewöhnliche Leistungen (§ 21 RATG) und Nebenleistungen (§ 23 RATG) zu honorieren seien. Dieser Rechtsauffassung stehen die schon zitierte jüngere Lehre und Rechtsprechung entgegen.

Schließlich kann der Rekurswerberin auch nicht darin gefolgt werden, dass es für die Erstellung des Privatgutachtens keines überdurchschnittlichen Aufwandes bedurft hätte und der Sachverständige sieben Versionen ein und desselben Gutachtens geliefert hätte. Zutreffend mag sein, dass die Beklagten bzw deren Vertreter dem Sachverständigen die für die Gutachtenserstattung notwendigen Informationen geliefert haben, was wohl auch in den Rahmen des Vertretungsverhältnisses fällt. Die Behauptung, es lägen nur mehrere Versionen desselben Gutachtens vor, ist aber eine bloße, durch nichts belegte Vermutung. Das Gutachten selbst ist umfassend, es besteht aus zahlreichen Beilagen, auf die im Zuge der Gutachtenserstattung hingewiesen wird, und auf deren Grundlage der Sachverständige zum Ergebnis gelangt, die Produkte der Streitparteien seien aus bestimmten, von ihm im einzelnen

dargestellten Umständen, nicht verwechselbar ähnlich. Zwar stellt die Frage, ob die Beklagten gegen § 1 UWG verstoßen haben, eine Rechtsfrage dar, jedoch ist es zu deren Beurteilung unabdingbar, technische Kenntnisse zu haben, um die für die Beurteilung dieser Rechtsfrage erforderlichen Eigenschaften und Gestaltungsmerkmale fest- und einander gegenüberzustellen. Das Erstgericht ist bei seiner Beschlussfassung auch – unbekämpft – diesem Sachverständigengutachten gefolgt, weshalb keineswegs davon ausgegangen werden kann, es sei unbrauchbar oder nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen.

Dem Rekurs war somit ein Erfolg zu versagen.

Der Ausspruch über die Kosten des Rekursverfahrens gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO iVm § 11 RATG.

Gemäß § 528 Abs 2 Z 3 ZPO ist der Revisionsrekurs jedenfalls unzulässig.