

# BUNDESPATENTGERICHT

2 ZA (pat) 11/04  
(zu 2 Ni 23/98 (EU))

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzung

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth und Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz

beschlossen:

- I. Auf die Erinnerung der Beklagten wird der den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Juni 2003 ergänzende Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. November 2003 dahingehend abgeändert, dass die Klägerin der Beklagten weitere 30.580,37 € für die Kosten des 2. Rechtszuges zu erstatten hat.
- II. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. November 2003 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Entsprechend dem das Patentnichtigkeitsverfahren abschließenden Urteil des Bundesgerichtshofes vom 10. Dezember 2002 trägt die Klägerin 3/4 der Kosten des 1. Rechtszuges und die Kosten des Berufungsverfahrens, die Beklagte 1/4 der Kosten des 1. Rechtszuges.

Mit Schriftsatz vom 21. Februar 2003 (Bl 130/132 der Gerichtsakten (GA) mit Anlagen Bl 133/157 GA) meldete die Beklagte Kosten beider Rechtszüge in Höhe von 119.084,31 € zur Kostenausgleichung an, darunter in II. Instanz verauslagte Gerichtsgebühren (Verfahrensgebühr) in Höhe von 29.810,00 DM (= 15.241,61 €) und einen Auslagenvorschuss für das eingeholte Sachverständigengutachten in Höhe von 30.000,00 DM (= 15.338,76 €), vergleiche Kostenaufstellung Blatt 138 GA.

Nach Reduzierung des von der Beklagten geltend gemachten Betrages auf 118.825,27 € erging Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 12. Juni 2003 (Bl 198/210 GA), wonach die Klägerin der Beklagten 79.068,96 € zu erstatten hatte. Bei den Kosten des 2. Rechtszuges enthält dieser Beschluss Positionen zu Kosten des Patentanwalts (Pos 2Aa bis i in Höhe von 40.651,67 € - S 8/9) und des Rechtsanwaltes (Pos 2Ba bis e in Höhe von 29.996,46 € - S 9/10). Zu Gerichtsgebühren oder Sachverständigenkosten des 2. Rechtszuges enthält dieser Beschluss weder zugebilligte Positionen noch findet sich in Ziffer V (S 10/12) eine Begründung, warum sie etwa zurückzuweisen wären.

Der Beschluss wurde der Beklagten am 2. Juli 2003 zugestellt, mit am 30. Juli 2003 eingegangenen Schriftsatz beantragte sie "Festsetzung der Gerichtskosten II. Instanz" in Höhe von 15.241,61 € (Verfahrensgebühr) und 15.338,76 € (Auslagenvorschuss für den Sachverständigen).

Mit Beschluss der Rechtspflegerin vom 5. November 2003 (Bl 245/249 GA) wurden "im Wege der Nachfestsetzung" weitere 26.769,97 € als von der Klägerin an die Beklagte zu erstatten festgesetzt. Dieser Beschluss wurde am 21. November 2003 der Klägerin und am 20. November 2003 der Beklagten zugestellt. Bei dem Teilbetrag von 15.241,61 € ging die Rechtspflegerin von Kosten der I. Instanz aus, nahm die hierfür vorgesehene Quotelung vor (3/4) und gelangte zu dem zugebilligten Teilbetrag von 11.431,21 €. Zusammen mit dem (ungekürzten) Betrag von 15.338,76 € (s o) ergab sich der festgesetzte Betrag.

Hiergegen legte die Klägerin mit am 5. Dezember 2003 per Telefax eingegangenen Schriftsatz Erinnerung ein. Sie ist der Auffassung, die Festsetzung weiterer Gerichtskosten nach Ablauf der Erinnerungsfrist gegen den Erstbeschluss führe dazu, dass der Beklagten quasi eine Verlängerung der gesetzlichen Rechtsbehelfsfrist gewährt werde, zumal sie die streitigen Positionen bereits in ihrem ursprünglichen Antrag aufgeführt habe.

Die Beklagte legte mit am 5. Dezember 2003 eingegangenen Schriftsatz "sofortige Beschwerde" ein mit der Begründung, die nachträglich geltend gemachten Kosten gehörten jeweils zu II. Instanz, so dass eine Quotelung, die nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes nur für die I. Instanz zu erfolgen habe, hier unzulässig sei.

## II

Auf die Erinnerung der Beklagten (ihre "sofortige Beschwerde" war als solche zu werten) war der angefochtene Beschluss wie beantragt abzuändern.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die sogenannte Nachliquidation der Gerichts- und Sachverständigenkosten im vorliegenden Fall nicht aus Rechtsgründen dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte diese Kosten im Schriftsatz vom 21. Februar 2003 bereits aufgeführt hat und gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, in dem diese Kosten nicht berücksichtigt sind, nicht innerhalb der gesetzlichen Frist Erinnerung eingelegt hat.

Hätte die Beklagte diese Kosten in ihrem ersten Antrag vergessen, wäre die Nachliquidation zulässig, wie das Bundesverfassungsgericht im Beschluss vom 17. Februar 1995 ausgeführt hat (JurBüro 1995, 583 = Rpfl 1995, 476). Aber auch in dem Fall, dass über eine beantragte Position versehentlich nicht entschieden wird, wird die Nachliquidation von der Rechtsprechung für zulässig angesehen, wie auch der angefochtene Beschluss ausführt (vgl Zöllner, ZPO, 23. Aufl, § 104 Rdnr 21, Stichwort "Nachliquidation"). Dies ergibt sich aus der entsprechenden

Anwendung des Rechtsgedankens des § 321 ZPO, der eine Ergänzung des Urteils bei einer sogenannten "Entscheidungslücke" vorsieht (vgl Zöllner, aaO, § 321 Rdnr 4, BGH NJW 1980, 840). Bei § 321 ZPO geht es wie im vorliegenden Fall darum, eine versehentlich nicht ergangene Entscheidung herbeizuführen, nicht aber darum, eine falsche Entscheidung zu korrigieren (BGH aaO, Ziff II 2a der Entscheidungsgründe). Daher kann das Argument der Klägerin, bei einer Zulassung der Nachliquidation werde die Rechtsmittelfrist für die Erinnerung umgangen, nicht durchgreifen.

Der Höhe nach sind die beantragten Kosten in voller Höhe gerechtfertigt. Sie wurden (wiederum versehentlich) von der Rechtspflegerin teilweise der I. Instanz zugeordnet. Die Beklagte hat nachgewiesen, die einzelnen Teilbeträge im Berufungsverfahren gezahlt zu haben, wobei die Bezeichnung "Sachverständigenvorschuss" allerdings missverständlich ist. Dieser Betrag von 15.338,76 € (= 30.000,00 DM) wurde zwar als Sachverständigenvorschuss eingezahlt, aber gemäß Rechnung der Justizbeitreibungsstelle des Bundesgerichtshofes vom 9. Januar 2003 (Vorbl III der BGH-GA) wurden Sachverständigenauslagen mit 8.812,37 € endgültig festgesetzt und der Auslagenvorschuss von 15.338,76 € von der Gesamtsumme der Kosten in Höhe von 39.295,59 € abgezogen, so dass der Klägerin nur 23.956,83 € in Rechnung gestellt wurden. Diese hat damit der Beklagten den Betrag von 15.338,76 € ebenso zu erstatten wie die von der Beklagten im Berufungsverfahren gezahlte Verfahrensgebühr von 29.810,00 DM (= 15.241,61 €), die in der obengenannten Abrechnung vom 9. Januar 2003 der Klägerin ebenfalls als bereits erhoben nicht mehr in Rechnung gestellt wurde.

Damit war auf die Erinnerung der Beklagten der angefochtene Beschluss dahingehend abzuändern, dass ihr von der Klägerin weitere Kosten des 2. Rechtszuges in Höhe von 30.580,37 € zu erstatten sind.

Die Erinnerung der Klägerin erwies sich danach zwar als zulässig, aber unbegründet. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst.

Meinhardt

Gutermuth

Skribanowitz

Vorsitzender Richter am  
Bundespatentgericht

Richter am Bundespatent-  
gericht

Richter am Bundes-  
patentgericht

Be