



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 42/16 (EP)

verbunden mit

6 Ni 43/16 (EP)

6 Ni 44/16 (EP)

KoF 44/22

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hier: Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dr. Söchtig und Dipl.-Ing. Tischler

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2022 wird zurückgewiesen.
2. Die Erinnerungsführerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 17.712,80 Euro.

**Gründe**

**I.**

Die Beklagte, Berufungsklägerin und Erinnerungsführerin wendet sich gegen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2022 mit der Begründung, der dort

vorgenommenen Nachfestsetzung von Kosten stehe die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 17. Juni 2021 entgegen.

Mit dem - später berichtigten - Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 (Aktenzeichen KoF 127/20 zu 6 Ni 42/16 (EP)) hatte die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die aufgrund des Urteils des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 17. September 2020 von der Beklagten und hiesigen Erinnerungsführerin an die Klägerin zu 1 und hiesigen Erinnerungsgegnerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens auf 161.991,62 € festgesetzt, eine Verzinsung dieses Betrages angeordnet und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen.

Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 17. September 2020 waren der hiesigen Erinnerungsführerin u. a. die außergerichtlichen Kosten der hiesigen Erinnerungsgegnerin sowie die in der Berufungsinstanz angefallenen Gerichtskosten auferlegt worden. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof war auf 9.000.000,00 Euro festgesetzt worden.

Die mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 auf Antrag der Erinnerungsgegnerin vom 7. Oktober 2020 festgesetzten Gesamtkosten in Höhe von 161.991,62 Euro setzen sich aus Kosten des Patentanwalts in Höhe von 81.768,11 Euro und Kosten des Rechtsanwalts in Höhe von 80.223,51 Euro zusammen. Zu den festgesetzten Kosten des Patentanwalts und des Rechtsanwalts zählen unter anderem je eine seitens der Erinnerungsgegnerin in Ansatz gebrachte 1,2 Terminsgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3202 RVG aus einem Streitwert von 9.000.000,00 Euro. Als nicht erstattungsfähig wurden in diesem Beschluss lediglich Taxikosten für eine Besprechung bei den Rechtsanwälten und Kurierkosten für die Übersendung der Berufungserwiderung an das Gericht per Kurierdienst abgesetzt. Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit Nachfestsetzungsantrag vom 1. Februar 2022 hat die Erinnerungsgegnerin beantragt, weitere 17.712,80 Euro, davon weitere 8.613,90 Euro Patentanwaltskosten und weitere 9.098,90 Euro Rechtsanwaltskosten, gegen die Erinnerungsführerin festzusetzen. Zu Begründung ihrer Nachforderung hat sie ausgeführt, im ursprünglichen Kostenfestsetzungsverfahren habe sie die Patent- und Rechtsanwaltskosten lediglich in verminderter Höhe, nämlich jeweils Höhe der später antragsgemäß festgesetzten 1,2 Terminsgebühr gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3202 RVG für den Patent- und Rechtsanwalt angemeldet. Nunmehr macht sie nachträglich jeweils die Differenz zu einer 1,5 Terminsgebühr gem. gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG für den Patent- und Rechtsanwalt nebst Verzinsung geltend.

Die Erinnerungsführerin hat dem mit dem Argument widersprochen, diesem Begehren stehe die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 17. Juni 2021 entgegen.

Im angefochtenen Beschluss vom 25 April 2022 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 wegen eines offensichtlichen Fehlers bei der Addition der Rechtsanwaltskosten dahingehend berichtigt, dass der zu erstattende Betrag richtigerweise 162.476,62 Euro beträgt. Dieser zu erstattende Gesamtbetrag setze sich aus 81.768,11 Euro Patentanwaltskosten und 80.708,51 Euro Rechtsanwaltskosten zusammen. Die aufgrund des Urteils des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 17. September 2021 von der hiesigen Erinnerungsführerin an die hiesige Erinnerungsgegnerin zu erstattenden weiteren Kosten des Berufungsverfahrens hat die Rechtspflegerin antragsgemäß auf 17.712,80 Euro, davon weitere 8.613,90 Euro Patentanwaltskosten und weitere 9.098,90 Euro Rechtsanwaltskosten, nebst beantragter Verzinsung festgesetzt.

In ihrer Begründung hat die Rechtspflegerin sinngemäß ausgeführt, der Umstand, dass Terminsgebühren zunächst in zu niedriger Höhe beantragt worden seien, stehe einer Nachliquidation des Differenzbetrags bis zur beantragten Höhe nicht entgegen. Die hier getroffene Vereinbarung, nach dem RVG abzurechnen, habe

sich auf die zum Zeitpunkt der Klageerhebung gültige Fassung des RVG bezogen. Durch das 2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz sei die Berufung in den Unterabschnitt 2 der Vorbemerkung 3.2.2. Nr. 2 VV RVG aufgenommen worden, während sie zuvor unter den allgemein für Berufungsverfahren geltenden Unterabschnitt 1 gefallen sei. Seit dem 1. August 2013 seien für das Berufungsverfahren in Patentnichtigkeitsverfahren gemäß RVG VV 3206 und RVG VV 3210 und eine 1,6 Verfahrensgebühr bzw. eine 1,5 Terminsgebühr abrechenbar. Wie die Rechtspflegerin näher ausgeführt hat, seien die unzutreffende Benennung der Gebührensätze im Kostenfestsetzungsantrag vom 7. Oktober 2020 und die daraus resultierende unrichtige Berechnung der Höhe der Terminsgebühren unschädlich, selbst ein Gebührenaustausch sei in gewissem Rahmen möglich. Im Fall der irrtümlichen Ansetzung eines Gebührentatbestands werde die Bindungswirkung der Gebührenbestimmung durchbrochen. Die Nachliquidation des Differenzbetrags zwischen einer 1,2 - und einer 1,5 -Terminsgebühr sei möglich. Über den Differenzbetrag und die Frage, ob der Klägerin eine höhere Terminsgebühr zustehe, sei in dem Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 noch nicht entschieden worden, von der Rechtskraft des ersten Beschlusses sei dieser Betrag nicht umfasst.

Gegen diesen ihr am 4. Mai 2022 zugestellten Beschluss wendet sich die Erinnerungsführerin mit ihrer Erinnerung vom 16. Mai 2022. Sie stellt klar, dass die Berichtigung nicht Gegenstand der Erinnerung sei, vertritt jedoch die Auffassung, die Kostenfestsetzungsbeschlüsse vom 17. Juni 2021 und vom 25. April 2022 betreffen beide denselben Streitgegenstand, nämlich jeweils dieselbe - gesamte - Kostenposition „Terminsgebühr“.

Die Erinnerungsführerin beantragt daher,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 25. April 2022 abzuändern und den Kostennachfestsetzungsantrag der Erinnerungsgegnerin vom 1. Februar 2022 zurückzuweisen.

Die Erinnerungsgegnerin tritt dem entgegen.

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

Zum Vortrag der Parteien wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Erinnerung ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPfIG zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Denn im Rahmen der Festsetzung der aufgrund des Urteils des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 17. September 2020 gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1 ZPO von der hiesigen Erinnerungsführerin an die hiesige Erinnerungsgegnerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht dem Antrag der Erinnerungsgegnerin vom 1. Februar 2022 auf Erstattung weiterer 17.712,80 Euro zu Recht entsprochen.

Entgegen der von der Erinnerungsführerin geäußerten Rechtsauffassung steht dem nicht die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 17. Juni 2022 entgegen. Zwar geht die Erinnerungsführerin zutreffend davon aus, dass Kostenfestsetzungsbeschlüsse - wie hier der Beschluss vom 17. Juni 2021 - formell und materiell in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Januar 2003 - V ZB 51/02, NJW 2003, 1462).

Über den hier im Nachfestsetzungsverfahren beantragten Teil der Terminsgebühr wurde, wie die Rechtspflegerin im angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat, jedoch im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 nicht entschieden.

Die Rechtskraft eines Kostenfestsetzungsbeschlusses bezieht sich nur auf die im Antrag geforderten und im Beschluss beschiedenen Beträge (vgl. BGH, Beschluss

vom 28. Oktober 2010 – VII ZB 15/10, BGHZ 187, 227-231, Rdnr. 9). Eine Nachforderung eines bislang nicht geltend gemachten Teils bezüglich desselben Postens hindert sie grundsätzlich nicht (Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., § 103 Rdnr. 12; PG/K. Schmidt, ZPO, 2. Aufl., § 103 Rn. 27; MünchKommZPO/Giebel, 3. Aufl., § 104 Rn. 128 f.; vgl. OLG Stuttgart, MDR 2009, 1136, zur Nachfestsetzung der Umsatzsteuer; BVerfG, Rpfleger 1995, 476, zur Nachfestsetzung der Erhöhungsgebühr für Mehrvertretung). Zur Begründung verweist der Bundegerichtshof in seinem Beschluss vom 28. Oktober 2010 (a. a. O.) auf das allgemeine Verständnis der Rechtskraftwirkung bei offenen (BGH, Urteil vom 30. Januar 1985 – IVb ZR 67/83, BGHZ 93, 330) und verdeckten Teilklagen (BGH, Urteil vom 9. April 1997 – IV ZR 113/96, BGHZ 135, 178), wonach die Rechtskraft des Urteils nur den geltend gemachten Anspruch im beantragten Umfang ergreift; eine Erklärung des Klägers, er behalte sich darüber hinausgehende Ansprüche vor, ist nicht erforderlich. Soweit ein Antrag nur beschränkt geltend gemacht worden ist, ist grundsätzlich über den überschießenden Teil nicht entschieden.

Eine Entscheidung über die Frage, ob der Erinnerungsführerin eine höhere als die beantragte Terminsgebühr zusteht, hat die Rechtspflegerin im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Juni 2021 nicht getroffen.

Eine Nachfestsetzung eines Teils der Terminsgebühr, über die im Kostenfestsetzungsverfahren nicht entschieden worden ist, weil zunächst eine 1,2 anstelle einer 1,5 Terminsgebühr beantragt worden ist, ist danach möglich (vgl. auch N. Schneider, FamRZ 2009, 1823, 1824; Hansens, RVG-Report 2009, 354, 355; ders. RVG-Report 2009, 417, 418; Thiel, AGS 2010, 308), weil die Rechtspflegerin über eine höhere Terminsgebühr als die bislang festgesetzte 1,2 Terminsgebühr bislang nicht entschieden hat.

Der Argumentation der Erinnerungsführerin, eine 1,2 Terminsgebühr gemäß § 2 Abs. 2 Anl. 1 Nr. 3202 VV RVG sei nicht Teil einer 1,5 Terminsgebühr gemäß § 2 Anl. 1 Nr. 3210 VV RVG, beide Normen hätten unterschiedliche Voraussetzungen und schlossen sich gegenseitig aus, steht einer Nachfestsetzung nicht entgegen. VV 3210 entspricht inhaltlich VV 3202 (vgl. Toussaint, Kostenrecht,

52. Auflage 2022, Rn. 1 – 2 zu VV 3210, 3211 VV RVG). Beide Gebührentatbestände betreffen jeweils einen Satz einer bestimmten Wertgebühr nach § 13 RVG in Form einer Terminsgebühr. Eine bereits geltend gemachte 1,2 Terminsgebühr lässt sich daher stets um die Differenz zur höheren 1,5 Terminsgebühr desselben Gegenstandswerts ergänzen, sofern, wie hier, die Voraussetzungen zur Liquidation gemäß § 13, § 33, § 2 Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3210 RVG gegeben sind.

Auf die von ihr zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10. März 2011 (BGH, Beschluss vom 10.03.2011 - IX ZB 104/09, Beck RS 2011, 7710 Rdnr. 8) vermag sich die Erinnerungsführerin in diesem Verfahren ebenfalls nicht mit Erfolg zu berufen. Im Unterschied zu hiesigen Sachverhalt hatte die Schuldnerin im dortigen Verfahren mit ihrem ersten Kostenfestsetzungsantrag erkennbar ihren gesamten Anspruch auf Erstattung der Verfahrensgebühr geltend gemacht und auf der Grundlage des von ihr für richtig gehaltenen Gegenstandswerts die volle Verfahrensgebühr zur Festsetzung beantragt. Auf diese Weise hatte sie dort – im Unterschied zur hiesigen Erinnerungsgegnerin - zu erkennen gegeben, dass sie ihren ganzen Anspruch und nicht nur einen Teil davon festgesetzt haben wollte.

Aus diesen Gründen hatte Erinnerung keinen Erfolg.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.

Dr. Schnurr

Dr. Söchtig

Tischler