



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 30/19 (EP)

verbunden mit

6 Ni 31/19 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das europäische Patent 1 273 199
(DE 601 30 110)

hier: Erinnerung gegen den Kostenansatz

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 13. Dezember 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Erinnerungen der Klägerin zu 1 und der Klägerin zu 2 gegen den Kostenansatz in der Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage vom 31. Juli 2019 hatte die vormals als D... AG firmierende Klägerin zu 1 das europäische Patent 1 273 199 (Streitpatent) in vollem Umfang angegriffen (Aktenzeichen 6 Ni 30/19 (EP)). Mit Einverständnis der Klägerin zu 1 war dieser Klage nach Eingang der Klageschrift beim Bundespatentgericht die Klägerin zu 2 beigetreten. Die Beitrittserklärung der Klägerin zu 2 war der Beklagten und Patentinhaberin zusammen mit der Klageschrift zugestellt worden. Zuvor hatte die Klägerin zu 1 im Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) eine 4,5-fache Gerichtsgebühr aus einem vorläufig auf 5.000.000,00 Euro festgesetzten Streitwert entrichtet.

Im Verfahren 6 Ni 31/19 (EP) hatte die Klägerin zu 3 zugleich am 31. Juli 2019 eine Patentnichtigkeitsklage erhoben, die auf die Nichtigklärung des Streitpatents im Umfang seines Patentanspruchs 9 gerichtet war und vor Zustellung ihrer Klageschrift ebenfalls eine 4,5-fache Gerichtsgebühr aus einem vorläufig auf 5.000.000,00 Euro festgesetzten Streitwert entrichtet.

Mit Beschluss vom 12. Januar 2021 hatte der Senat beide Verfahren zum Zwecke der gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden und unter dem Aktenzeichen 6 Ni 30/19 (EP) fortgeführt.

Mit Urteil vom 3. Mai 2021 erhielt der Senat das von der Beklagten zuletzt noch in der Fassung ihres Hauptantrags vom 28. April 2021 beschränkt verteidigte, inzwischen erloschene Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik in diesem Umfang teilweise aufrecht und wies die Klagen im Übrigen ab. Die Kostenentscheidung des Urteils vom 3. Mai 2021 lautete wie folgt:

„Von den Gerichtskosten tragen die Klägerinnen zu 1 bis 3 gesamtschuldnerisch die Hälfte, und die andere Hälfte der Gerichtskosten trägt die Beklagte. Von den außergerichtlichen Kosten der Beklagten tragen die Klägerinnen zu 1 bis 3 jeweils ein Sechstel. Die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 bis 3 trägt die Beklagte jeweils zur Hälfte. Im Übrigen tragen die Parteien ihre Kosten jeweils selbst.“

Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren wurde mit Beschluss vom 3. Mai 2021 auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.

Mit einem am selben Tag bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 2. Juni 2021 nahm die Klägerin zu 1 ihre Klage nach außergerichtlicher Einigung mit der Beklagten zurück. Die Beklagte erklärte mit Schriftsatz vom 10. Juni 2021, Kostenanträge würden nicht gestellt.

Die Berufungsfrist verstrich anschließend fruchtlos, und der Senat setzte den Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 auf eine Gegenvorstellung der Klägerin zu 3 hin endgültig auf 3.750.000,00 Euro fest.

Mit Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 hat die Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts auf dieser Grundlage fällige Gerichtsgebühren in Höhe von zweimal

68.562,00 Euro zuzüglich einer Pauschale von 150,00 Euro für die Inanspruchnahme von Videokonferenzverbindungen, insgesamt in Höhe von 137.274,00 Euro festgesetzt. Zur Erläuterung hat die Kostenbeamtin folgende Tabelle erstellt:

6 Ni 30/19 (EP) mitverb. 6 Ni 31/19 (EP)

Klägerin 1	Klägerin 2	Klägerin 3	Beklagte
½		½	
aufgrund Klagerücknahme der Klägerin 1 trägt diese gem. § 269 Abs. III ZPO die komplette Klagegebühr aus dem Verfahren 6 Ni 30/19 (EP); Es erfolgt daher nur noch die Aufteilung der Klagegebühr aus dem Verfahren 6 Ni 31/19 (EP) und der Auslagen für die Inanspruchnahme der Videokonferenzverbindung gem. KV Nr. 9019 GKG nach der Kostenentscheidung v. 03.05.2021			
68.562,00 €	34.281,00 €		34.281,00 €
	17.140,50 €	17.140,50 €	
+ KV 9019 anteilig: 25,00 €	+ KV 9019 anteilig: 25,00 €	+ KV 9019 anteilig: 25,00 €	+ KV 9019 anteilig.: 75,00 €
= 68.587,00 €	= noch zu zahlen: 17.165,50 €	= 17.165,50 €	= 34.356,00 €
/. gez. Klagegebühr: 88.812,00 €		/. gez. Klagegeb.: 88.812,00 €	/. Überschuss Kl. 3: 34.356,00 €
= Überschuss: 20.225,00 €		Überschuss: 71.646,50 €	= Rest: 0,00
Zu erstatten vom BPatG an Kl. 1		Überschuss nach Abzug der Anrechnung bei der Beklagten: = 37.290,50 €	
H&I 921/22		Zu erstatten vom BPatG an Kl. 3	

Zur Erläuterung wurde u. a. sinngemäß ausgeführt, die Klägerin zu 1 trage nach Maßgabe des § 269 Abs. 3 ZPO die 4,5-fache Klagegebühr aus dem Verfahren 6 Ni 30/19 (EP). Die Kläger hafteten gesamtschuldnerisch als Antragstellerschuldner für 137.274,00 Euro. Die Kläger zu 2 und 3 hafteten als Entscheidungsschuldner für je 17.165,50 Euro. Die Beklagte hafte als Entscheidungsschuldnerin für 34.281,00 Euro. Die Klägerin zu 3 habe gegenüber der Beklagten einen Erstattungsanspruch i. H. v. 34.356,00 Euro. Die zuvielgezahlte Klagegebühr der Klägerin zu 1 in Höhe von 20.225,00 Euro werde vom Bundespatentgericht erstattet. Die Klägerin zu 2 habe noch einen Betrag von 17.165,50 Euro an die Staatskasse zu bezahlen.

Gegen diesen Kostenansatz vom 1. Juli 2022 wenden sich die Klägerinnen zu 1 und zu 3 mit ihren Erinnerungen vom 25. und 29. August 2022.

Die Klägerin zu 1 beantragt sinngemäß,

die Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 aufzuheben und den der Klägerin zu 1 zu erstattenden Betrag auf 37.328,00 Euro festzusetzen.

Die Klägerin zu 2 beantragt sinngemäß,

die Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 aufzuheben und den von der Klägerin zu 2 zu erstattenden Betrag auf 25,00 Euro festzusetzen.

Die Klägerin zu 1 ist der Auffassung, die Kostenaufteilung stehe im Widerspruch zur Kostengrundentscheidung des Urteils. Während danach die Beklagte die Hälfte der Gerichtskosten zu tragen habe, habe ihr die Kostenbeamtin lediglich ein Viertel der Gerichtskosten in Rechnung gestellt. Ein Antrag der Beklagten nach § 269 Abs. 4 S. 1 ZPO liege nicht vor. Damit gebe es keinen Anlass, von der Kostengrundentscheidung des Urteils abzuweichen, welche inzwischen rechtskräftig geworden sei.

Unabhängig davon sei die vorgenommene Aufteilung zu ändern, weil sie die Verteilung der in dem Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) angefallenen Gerichtsgebühren zwischen der dort beigetretenen Klägerin zu 2 und der Beklagten ignoriere und der Klägerin zu 2 kein Anteil der Klagegebühr aus dem Verfahren 6 Ni 31/19 (EP) zugerechnet werden könne, an welchem sie vor Verfahrensverbinding nicht beteiligt gewesen sei. Die Klagegebühr aus dem Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) sei vielmehr hälftig zwischen den Klägerinnen zu 1 und 2 einerseits – die demnach jeweils ein Viertel trügen – und der Beklagten andererseits aufzuteilen.

Die Klägerin zu 2 ist der Auffassung, dass sie nicht an den Gerichtskosten des hinzuerbundenen Verfahrens 6 Ni 31/19 (EP) zu beteiligen sei. Die verbundenen Verfahren blieben, so führt sie unter Berufung auf die Entscheidung des 4. Senats des Bundespatentgerichts vom 20. Juli 2017 – 4 Ni 21/12, BeckRS 2017, 149231 Rdnr. 9 aus, als eigenständige Prozesse einfacher Streitgenossen bestehen.

Dadurch, dass die Klägerin zu 1 die Klagegebühr für das Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) und die Klägerin zu 3 die Klagegebühr für das Verfahren 6 Ni 31/19 (EP) entrichtet habe, seien die entsprechenden Forderungen der Gerichtskasse erloschen. Die Klagerücknahme der Klägerin zu 1 entfalte für die Klägerin zu 2 als deren notwendige Streitgenossin keine Wirkung. Das Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) sei daher mit der Klägerin zu 2 mit der Folge fortgeführt worden, dass die Kostenfolge des § 269 Abs. 3 S. 1 2. HS ZPO nicht eingetreten sei. Insgesamt habe die Kostengrundentscheidung vom 3. Mai 2021 zur Folge, dass die Klägerin zu 2 lediglich in Höhe von 25,00 Euro an der Pauschale von 150,00 Euro für die Inanspruchnahme von Videokonferenzverbindungen zu beteiligen sei.

Die Kostenbeamtin hat den Erinnerungen nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Nach Gelegenheit zur Stellungnahme zu beiden Erinnerungen für alle Verfahrensbeteiligten haben sich die Klägerin zu 3, die Klägerin zu 2 und die Beklagte zur Sache geäußert. Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Über die gebührenfreie und nicht an eine Frist gebundene Erinnerung der Klägerin zu 1 gegen den Kostenansatz in der Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 ist gemäß § 11 Abs. 1 PatKostG durch den Senat zu entscheiden, nachdem ihr die Kostenbeamtin nicht abgeholfen hat. Die Erinnerung der Klägerin zu 1 ist zulässig, soweit sich die Klägerin zu 1 auf eine Verletzung in eigenen Rechten beruft. Die Erinnerung ist jedoch unbegründet, denn über den in der Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 festgesetzten Betrag in Höhe von 20.225,00 Euro hinaus besteht kein Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Staatskasse auf Erstattung weiterer Gerichtskosten.

1. Mit der Einreichung ihrer Nichtigkeitsklage, § 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG, ist für die Klägerin zu 1 als Antragsschuldnerin gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG eine

4,5 -fache Gerichtsgebühr aus einem vorläufigen Streitwert von 5.000.000,00 Euro zur Zahlung fällig geworden, die sie in voller Höhe von 88.812,00 Euro entrichtet hat, § 1 Abs. 1 S. 1, § 2 PatKostG i. V. m. Nr. 402 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

2. Nach ständiger Rechtsprechung führt die spätere Verbindung zweier oder mehrerer Nichtigkeitsverfahren zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung, wie sie hier gemäß § 147 ZPO durch die Hinzuverbindung des Verfahrens 6 Ni 31/19 (EP) zum Verfahren 6 Ni 30/19 (EP) stattgefunden hat, nicht rückwirkend dazu, dass die jeweils für die einzelnen Nichtigkeitsverfahren entrichteten Verfahrensgebühren entfallen oder ermäßigt werden; die bis zum Verbindungsbeschluss entstandenen jeweiligen Gebührenbestände der Verfahren bleiben vielmehr bestehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 17. November 2011 – 3 ZA (pat) 54/11, BPatGE 53, 147-150 – Verfahrensgebühren bei Klageverbindung; BPatG, Beschluss vom 20. Juli 2017, 4 Ni 21/12 (EP) – Klagegebühr bei Verbindung von Nichtigkeitsklagen).

3. Eine Ermäßigung der Klagegebühren ist jedoch durch die Festsetzung des endgültigen Streitwerts auf zuletzt 3.750.000,00 Euro eingetreten; eine 4,5-fache Gerichtsgebühr aus diesem berechtigten Streitwert, für welche die Klägerin zu 1 weiterhin als Antragsschuldnerin gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG haftet, beträgt 68.562,00 Euro (§ 1 Abs. 1 S. 1, § 2 PatKostG i. V. m. Nr. 402 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG). Als Differenz zu den bereits bezahlten 88.812,00 Euro ergibt sich ein Betrag in Höhe von 20.250,00 Euro.

4. Von diesem Differenzbetrag hat die Kostenbeamtin 25,00 Euro als anteilige Auslagenpauschale für die Inanspruchnahme der Videokonferenzverbindung in der mündlichen Verhandlung vom 3. Mai 2021 in Abzug gebracht. Gegen diese Beteiligung an den durch die mündliche Verhandlung verursachten Auslagen vermag die Klägerin zu 1 rechtlich nichts erfolgreich einwenden. Rechtsgrundlage für eine Auflegung dieser Auslagen ist nach wirksam erklärter Klagerücknahme § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, KV 901 GVG.

a. Die mit Schriftsatz vom 2. Juni 2021 am gleichen Tag bei Gericht eingegangene Klagerücknahme ist mit ihrem Eingang beim Bundespatentgericht, also vor Rechtskraft des Urteils vom 3. Mai 2021, wirksam geworden (vgl. Baumbach/Lauterbach/Anders/Gehle, Zivilprozessordnung, 78. Aufl., § 269 Rdnr. 26). Vor Rechtskraft dieser Entscheidung konnte die Klägerin zu 1 ihre Patentnichtigkeitsklage in jeder Lage des Verfahrens ohne Einwilligung der Beklagten zurücknehmen; § 269 Abs. 1 ZPO findet im Patentnichtigkeitsverfahren keine Anwendung (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 - X ZR 25/86 – NJW-RR 1993, 1470, LS; MüKo ZPO, 6. Auflage, 2020, § 269, Rdnr. 28 m. w. N.).

b. Durch die Klagerücknahme ist das Urteil vom 3. Mai 2021 mitsamt seiner Kostenentscheidung gemäß § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG im Verhältnis der Klägerin zu 1 zur Beklagten wirkungslos geworden (vgl. OLG Saarbrücken, Beschluss vom 29. März 2018 – 9 W 3/18 – NJW-RR 2018, 1468, Rdnr. 6; BeckOK ZPO, 45. Edition, Stand 1. Juni 2022, § 269, Rdnr. 8.3). Somit haftet die Klägerin zu 1 der Staatskasse zwar nicht als Entscheidungsschuldnerin i. S. d. § 4 Abs. 1 Nr. 2 PatKostG.

c. Allerdings ist - kraft Gesetzes und als eine zur Kostenfestsetzung gem. §§ 103 ff. ZPO ausreichende Grundlage (vgl. Baumbach/Lauterbach/Anders/Gehle, Zivilprozessordnung, 78. Aufl., § 269 Rdnr. 33) – im Verhältnis der Klägerin zu 1 zur Beklagten die Kostenfolge des § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, KV 901 GVG eingetreten. Ein auf die Feststellung dieser Kostenfolge durch Beschluss gerichteter Antrag der Beklagten gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, ist zu ihrem Eintritt ebenso wenig erforderlich wie der in dieser Vorschrift erwähnte Senatsbeschluss (vgl. Baumbach/Lauterbach/Anders/Gehle, Zivilprozessordnung, a. a. O., § 269 Rdnr. 33 m. w. N.). Angesichts dieser Rechtsfolge, welche - im Verhältnis der Klägerin zu 1 zur Beklagten - derjenigen des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO entspricht und angesichts der Tatsache, dass die Klägerin zu 1 ihre Klage nach der mündlichen Verhandlung vom 3. Mai 2021 zurückgenommen hat, steht ihr über den durch die Kostenbeamtin festgesetzten Betrag hinaus

kein weitergehender Erstattungsanspruch zu. Ihre hierauf gerichtete Erinnerung war daher zurückzuweisen.

III.

Die Erinnerung der Klägerin zu 2 ist ebenfalls zulässig, aber unbegründet. Die Klägerin zu 2 hat an die Staatskasse keinen geringeren Betrag als die in der angefochtenen Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 festgesetzten, noch zu zahlenden Betrag von 17.165,50 Euro zu entrichten.

1. Die Kostengrundentscheidung vom 3. Mai 2021 entfaltet im Verhältnis der Klägerin zu 2 zur Beklagten weiterhin Wirkung. Wie die Klägerin zu 2 zu Recht ausgeführt hat, lässt die Klagerücknahme der Klägerin zu 1 als notwendige Streitgenossin (vgl. Bork in Stein/Jonas ZPO, 22. Aufl., § 62 Rn. 16; BGH, Urteil vom 18. Mai 2021 – X ZR 23/19, GRUR 2021, 1171-1181, Rdnr. 8 - Funkzellenteilung; BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 48 f. – Fugenband) das Prozessrechtsverhältnis der Klägerin zu 2 zur Beklagten unberührt (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 27. März 2009 – V ZR 196/08, NJW 2009, 2132 (LS)).

2. Wie oben unter II. 2. ausgeführt, bleiben die bis zum Verbindungsbeschluss entstandenen jeweiligen Gebührenbestände zweier verbundener Verfahren nach der Verbindung bestehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 17. November 2011 – 3 ZA (pat) 54/11, BPatGE 53, 147-150 – Verfahrensgebühren bei Klageverbindung; BPatG, Beschluss vom 20. Juli 2017, 4 Ni 21/12 (EP) – Klagegebühr bei Verbindung von Nichtigkeitsklagen). Die für jedes Einzelverfahren 6 Ni 30/19 (EP) und 6 Ni 31/19 (EP) schon mit der Einreichung der jeweiligen Klagen angefallenen Klagegebühren sind beide auch in die Kostenrechnung am Ende des Verfahrens einzubeziehen (BPatG, 7 Ni 28/19 (EP) verbunden mit 7 Ni 35/19 (EP), Beschluss vom 26. April 2022). Für die Annahme der Klägerin zu 2, sie könne nur an den Kosten des Verfahrens 6 Ni 30/19 (EP) beteiligt werden, ist daher kein Raum.

3. Der mit ihrem Beitritt verbundene Kostenvorteil ist der Klägerin zu 2 jedoch erhalten geblieben, denn zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung lagen bei insgesamt drei Klageparteien nur zwei Nichtigkeitsklagen vor, für die Klagegebühren angefallen sind. Nachdem es sich bei ihrem Beitritt nicht um eine neue, selbständige Nichtigkeitsklage, sondern um eine Parteierweiterung auf Klägerseite in einem bereits anhängigen Patentrechtsverfahren handelt (vgl. BPatG, Urteil vom 26. Juni 1991 – 2 Ni 34/90 (EU), GRUR 1992, 435 – Zusätzlicher Kläger; Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., § 81 Rdn. 68), ist mit ihrem Beitritt keine weitere Klagegebühr fällig geworden.

4. Gemäß der Kostengrundentscheidung vom 3. Mai 2021 trägt die Klägerin 2 gesamtschuldnerisch mit den Klägerinnen zu 1 und 3 die Hälfte der Gerichtskosten. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens ergibt sich hieraus kein Anspruch der Klägerin zu 2 auf Festsetzung eines geringeren Betrages als der in der Kostenrechnung vom 1. Juli 2022 festgesetzte, in Höhe von 17.165,50 Euro von der Klägerin zu 2 zu erstattende Betrag.

a. Die Höhe der insgesamt zu entrichtenden Gerichtskosten beläuft sich, wie die Kostenbeamtin am Bundespatentgericht zutreffend festgestellt hat, auf insgesamt zwei 4,5-fache Gerichtsgebühren aus den berechtigten Streitwert von 3.750.000,00 Euro in Höhe von jeweils 68.562,00 Euro zuzüglich 150,00 Euro Auslagenpauschale für die Inanspruchnahme der Videokonferenzverbindung in der mündlichen Verhandlung vom 3. Mai 2021, insgesamt 137.274,00 Euro. Die Hälfte dieses Betrages überschreitet der in Rechnung gestellte Betrag nicht.

b. Da jeder Streitgenosse in der Kostenfestsetzung der Beklagten als Einzelgläubiger gegenübersteht, findet zwischen Streitgenossen keine gerichtliche Kostenfestsetzung statt (vgl. BPatG, Beschluss vom 8. Dezember 1983 – 5 W (pat) 3/83, BPatGE 26, 101-104 für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren; Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/Gehle, ZPO, 78. Aufl. 2020, Stichwort „Streitgenossen“, Rdnr. 3 zu § 104 ZPO), es sei denn, dass Ausgleichsansprüche im Innenverhältnis ausdrücklich tituliert worden sind (vgl. OLG Koblenz, Beschluss

vom 2. Februar 1990 – 14 W 884/89, JurBüro 1990, 1468, Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, Beschluss vom 27. Februar 2003 – 2 W 15/2003, MDR 2003, 1080). Dies ist hier in Bezug auf die angeordnete gesamtschuldnerische Haftung der drei Klägerinnen für die Hälfte der Gerichtskosten nicht geschehen.

Aus diesen Gründen hat die Erinnerung der Klägerin zu 2 keinen Erfolg.

IV.

Die Erinnerung nach § 11 Abs. 1 PatKostG ist gebührenfrei (vgl. BeckOK Kostenrecht, 38. Edition, Stand 1. Juli 2022, § 11 PatKostG, Rdnr. 2).

Die vorliegende Entscheidung ist unanfechtbar (§ 11 Abs. 3 PatKostG).

Dr. Schnurr

Dr. Söchtig

Dr. Schwengelbeck