



# BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 1/04 (EU)  
verbunden mit  
2 Ni 26/04 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...



**betreffend das europäische Patent 0 626 911**

**(DE 593 00 964)**

hier: Kostenerinnerung

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Sredl sowie die Richter Gutermuth und Dipl.-Ing. Univ. Harrer am 7. Februar 2008

beschlossen:

Die Erinnerung der Beklagten zu 1) und 2) vom 4. September 2007 gegen den Kostenansatz der Kostenbeamtin vom 23. August 2007 wird als unbegründet zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Klägerinnen der Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 1/04 (EU) und 2 Ni 26/04 (EU) haben in den Klagen jeweils einen vorläufig geschätzten Streitwert von 1 Million Euro angegeben und je 20.052,00 Euro Gerichtsgebühr entrichtet.

Mit Beschluss vom 17. Januar 2005 wurden die Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

In der Verhandlung vom 8. Dezember 2005 wurde für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht ein Streitwert von 2 Millionen Euro festgesetzt; auf Antrag der Klägerinnen wurde die Sache vertagt.

In der Verhandlung vom 1. März 2007, in der am Ende das Streitpatent durch Endurteil mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik für nichtig erklärt wurde, wurde ausweislich des Protokolls die Streitwertfrage nicht mehr erörtert. Die Beklagten haben gegen das Urteil vom 1. März 2007 Berufung eingelegt (BGH X ZR 107/07).

Mit Kostenansatz vom 23. August 2007 hat die Kostenbeamtin gegenüber den Beklagten als Kostenschuldner gemäß § 4 PatKostG Gebühren in Höhe von insgesamt 67.146,85 € in Ansatz gebracht, ausgehend von einem Streitwert von 2 Millionen € und zweimal 4,5 Gebühren (zuzüglich Dokumentenpauschale). Nach Abzug der von den Klägerinnen entrichteten zweimal 20.052,00 € verblieben 27.042,85 €, die von den Beklagten je zur Hälfte eingefordert wurden.

Mit der Erinnerung machen die Beklagten geltend, der Kostenansatz vom 23. August 2007, in welchem zweimal eine Klagegebühr in Höhe von 33.522,00 € zugrunde gelegt worden sei, sei nicht zutreffend. Er lasse außer Acht, dass der Streitwert von 2.000.000,00 € zeitlich erst nach der Verbindung der zuvor unter Zugrundelegung eines geschätzten Streitwerts von jeweils 1.000.000,00 € getrennt geführten Nichtigkeitsverfahren bestimmt worden sei und sich auf das verbundene Verfahren beziehe, nicht dagegen auf die unabhängig voneinander in Gang gebrachten Ausgangsverfahren. Ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 8. Dezember 2005 seien alle Parteien von einem Streitwert von 1.000.000,00 € ausgegangen. Die gerichtliche Festsetzung des Streitwerts auf 2.000.000,00 € sei ersichtlich unter der Erwägung vorgenommen worden, dass für

die beiden anfangs getrennt eingereichten Nichtigkeitsklagen jeweils ein Streitwert von 1.000.000,00 € angenommen worden sei, und dass nach der Verfahrensverbindung zur Ermittlung des Streitwerts des verbundenen Verfahrens eine Addition dieser beiden Ausgangsstreitwerte vorzunehmen sei.

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 19. Juli 1967 - „Flaschenkasten“ bestehe nach Verbindung zweier Verfahren nur noch ein Verfahren, so dass eine zweimalige Festsetzung der Klagegebühr aus einem Streitwert von 2.000.000,00 € nicht zutreffend sein könne. Eine Verfahrensverbindung nach § 147 ZPO stelle ein Instrument dar, um Gericht und Parteien Kosten zu ersparen (Urteil vom 29. Januar 1992 im Verfahren 3 Ni 16/91 - Streitwert nach Verbindung).

Die Beklagten beantragen,

1. die mit Gerichtsschreiben vom 23. August 2007 angesetzte Kostenschuld in Höhe von 27.042,85 € aufzuheben und
2. die Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung des Betrages von 27.042,75 € bis zum Erlass einer endgültigen Entscheidung über die gegebenenfalls noch bestehende Kostenschuld auszusetzen.

## II.

Über die Erinnerung war gemäß § 11 Abs. 1 PatKostG durch den Senat zu entscheiden, nachdem ihr die Kostenbeamtin nicht abgeholfen hat.

In der Sache hat die Kostenbeamtin zu Recht nach der mit Beschluss vom 8. Dezember 2005 erfolgten Streitwertfestsetzung durch den Senat (2.000.000,00 €) den Kostenansatz überprüft und berichtigt, da dieser zuvor auf einem vorläufigen Streitwert von jeweils 1.000.000,00 € in den beiden Ausgangsverfahren basierte.

Unzutreffend geht die Erinnerung davon aus, die Streitwertfestsetzung auf 2.000.000,00 € im verbundenen Verfahren beruhe auf einer Addition der Einzelstreitwerte der Einzelverfahren. Vielmehr war ausschlaggebend für den Ansatz eines höheren Streitwertes, dass dem Senat drei Verletzungsverfahren mit jeweils einem Streitwert von 1.000.000,00 € als anhängig genannt wurden, so dass der damaligen übereinstimmenden Anregung der Parteien, den Streitwert im Nichtigkeitsverfahren auf 1.000.000,00 € festzusetzen, nicht gefolgt werden konnte. Maßgeblich für die Höhe des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung des angegriffenen Patents, wobei die Streitwerte von Verletzungsverfahren einen Anhaltspunkt für die untere Grenze bieten können (Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl., § 84 Rdnr. 48). Im Übrigen haben die Beteiligten gegen die damalige Streitwertfestsetzung auch keine Einwendungen erhoben, insbesondere auch nicht in der späteren mündlichen Verhandlung vom 1. März 2007.

Ausgehend hiervon wären - bei Berücksichtigung des tatsächlichen Streitwerts von 2.000.000,00 € - bereits bei Einreichung der Klagen von jeder der Klageparteien der Verfahren 2 Ni 1/04 (EU) und 2 Ni 26/04 (EU) 4,5 Gebühren aus einem Streitwert von 2.000.000,00 € zu entrichten gewesen, wie die Kostenbeamtin zutreffend errechnet hat.

Bei einer einheitlichen Verfahrensgebühr, die bei Einleitung des Verfahrens durch Klageerhebung fällig wird (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG), tritt auch im Fall einer späteren Verbindung zweier Verfahren keine nachträgliche Ermäßigung dieser Gebühren ein, wie dies bei dem früher geltenden System von Einzelgebühren (z. B. Beweisgebühren, Urteilsgebühren) möglich war. Hierzu bietet das Patentkosten-

gesetz bzw. das Gerichtskostengesetz weder eine gesetzliche Grundlage noch wäre ersichtlich, nach welchen Maßstäben eine derartige Ermäßigung - etwa nach jeweiligem Stand des Verfahrens bei Verbindung - berechnet werden sollte.

Das Patentkostengesetz geht vielmehr davon aus, dass jeder, der eine Klage einreicht, auch die entsprechende Verfahrensgebühr einzuzahlen hat. Ansonsten könnten sich, wäre bereits eine Klage gegen ein Patent anhängig, beliebig viele weitere Nichtigkeitskläger „gerichtskostenfrei“ an diesem Verfahren beteiligen, gelänge es ihnen, eine Verbindung herbeizuführen.

Nach Beendigung der I. Instanz folgt regelmäßig eine Überprüfung, ob der Kostenansatz noch zutreffend ist oder ob Gebühren nachzufordern oder zu erstatten sind. Wäre die Klage abgewiesen worden, hätten die Kläger die Gebührendifferenz einzuzahlen gehabt. Nachdem aber die Beklagten in I. Instanz unterlegen sind und ihnen die Verfahrenskosten auferlegt wurden, hat die Kostenbeamtin zu Recht von ihnen die Gebührendifferenz eingefordert.

Aus diesem Grund war auch dem Antrag auf Aussetzung der Zahlungspflicht bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Kostenschuld der Beklagten nicht zu entsprechen.

Die fristfrei und gebührenfrei zulässige Kostenerinnerung war daher insgesamt als unbegründet zurückzuweisen.

Sredl

Gutermuth

Harrer

Be