



# BUNDESPATENTGERICHT

3 ZA (pat) 35/10 zu

3 Ni 37/07 (EU)

verb.m.

3 Ni 36/08 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(...)**

**und das ergänzende Schutzzertifikat DE ...**

(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und die Richterinnen Dr. Proksch-Ledig und Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin zu 2) gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 31. März 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Gegenvorstellung gegen den Streitwertbeschluss vom 11. November 2008 wird zurückgewiesen.

3. Die Klägerin zu 2) hat die Kosten des Erinnerungsverfahrens zu tragen.
4. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 13.500,00 € festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Mit Urteil des Senats vom 11. November 2008 sind den Erinnerungsgegnern zu 1) und 2) (Beklagten) die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens 1. Instanz auferlegt worden. Streitgegenstand war die Nichtigkeit des Streitpatents, die beide Klägerinnen verfolgt haben, sowie die Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats, die nur von der Klägerin zu 1) verfolgt worden ist. Der Streitwert für das Verfahren ist auf 5 Mio. € festgesetzt worden, wobei nach dem Wortlaut des Beschlusses auf das Grundpatent 3,2 Mio. € und auf das ergänzende Schutzzertifikat 1,8 Mio. € entfallen.

Die Erinnerungsführerin, die Klägerin zu 2), hat Kostenfestsetzung auf der Grundlage eines Streitwerts von 5 Mio. € beantragt. Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat der Kostenerstattung lediglich einen Streitwert von 3,2 Mio. € zugrundegelegt und mit Beschluss vom 31. März 2010 die von den Erinnerungsgegnern zu erstattenden Kosten des Nichtigkeitsverfahrens 1. Instanz auf € 47.812,00 € unter Zurückweisung des weitergehenden Antrags der Erinnerungsführerin festgesetzt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Klägerin zu 2) habe lediglich das Grundpatent angegriffen. Zwar könne die Klage gegen das ergänzende Schutzzertifikat mit der Klage gegen das zugrunde liegende Patent verbunden werden, jedoch handele es sich um jeweils selbständige Verfahren.

Hiergegen richtet sich die Erinnerung der Klägerin zu 2). Sie führt aus, die Vernichtung des Grundpatents umfasse auch die Nichtigkeit des Schutzzertifikats, und zwar unabhängig davon, ob es in einem selbständigen Verfahren angegriffen werde. Das ergänzende Schutzzertifikat habe nach der Nichtigkeitsklärung des Grundpatents keinen eigenen wirtschaftlichen Wert mehr. Daher müsse der von dem Gericht festgesetzte Wert für das Verfahren betr. die Nichtigkeitsklärung des Schutzzertifikats dem Wert des Grundpatents hinzugefügt werden.

Die Erinnerungsführerin beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss des Bundespatentgerichts vom 31. März 2010 abzuändern und die zu erstattenden Kosten wie beantragt festzusetzen.

Hilfsweise regt sie im Rahmen einer Gegenvorstellung an,

den Streitwert für die Nichtigkeit des Grundpatents auf 5 Mio. € festzusetzen.

Die Erinnerungsgegner sind beiden Begehren entgegengetreten.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

## II.

1. Die gem. § 23 Abs. 2 RPfIG zulässige Erinnerung hat in der Sache keinen Erfolg. Die Rechtspflegerin des Gerichts hat die zu erstattenden Kosten zutreffend festgesetzt. Insbesondere hat sie ihrer Berechnung den zutreffenden Streitwert zugrunde gelegt. Beanstandungen der Erinnerungsführerin können insoweit nicht berücksichtigt werden. Der die Kosten festsetzende Rechtspfleger hat keine Wahl, welchen Streitwert er zugrundelegt. Er ist vielmehr an den vom Gericht festge-

setzten Streitwert gebunden (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 104 Rn. 21 Stichwort „Streitwert“), der vorliegend auf 3,2 Mio. € für die Nichtigkeit des Grundpatents festgesetzt worden ist. Nachdem die Erinnerungsführerin im Klageverfahren lediglich gegen das Streitpatent, nicht aber gegen das ergänzende Schutz-zertifikat vorgegangen ist - sie hat nur insoweit einen Antrag gestellt und diesen begründet -, kann und darf sich die Kostenerstattung nur auf diesen Streitgegenstand beziehen, da er allein den Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit gem. § 2 Abs. 2 RVG bildet. Da es sich - wie die Erinnerungsführerin nicht in Zweifel zieht - bei der Klage auf Nichtigkeit des Grundpatents einerseits und des ergänzenden Schutz-zertifikates andererseits um verschiedene Verfahren handelt, bedarf es insoweit gesonderter Tätigkeiten, um entsprechende Gebührentatbestände zu begründen. Eine anwaltliche Tätigkeit der Verfahrensbevollmächtigten der Klägerin zu 2) betreffend das ergänzende Schutz-zertifikat, die gem. § 2 RVG zu berücksichtigen wäre, ist aber im vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren nicht ersichtlich.

2.a) Soweit die Erinnerungsführerin hilfsweise Beschwerde gegen den Streitwertbeschluss vom 11. November 2008 mit dem Begehren eingelegt hat, den Streitwert für die Nichtigkeitsklage gegen das Grundpatent von 3,2 Mio. € auf 5 Mio. € heraufzusetzen, ist diese nicht zulässig, da sie nicht innerhalb der in § 63 Abs. 3 Satz 2 bestimmten Frist eingelegt worden ist.

b) Aber auch im Rahmen einer Gegenvorstellung bleibt das Begehren der Verfahrensbevollmächtigten der Erinnerungsführerin ohne Erfolg. Die Festsetzung zweier Streitwerte für die im Nichtigkeitsverfahren gestellten Anträge für die Nichtigkeit des Grundpatents einerseits und die Nichtigkeit des ergänzenden Schutz-zertifikats andererseits ist nicht zu beanstanden. Nachdem im Rahmen der Gegenvorstellung keine neuen Tatsachen vorgetragen worden sind, die nicht bereits bei der hier angegriffenen Streitwertfestsetzung berücksichtigt worden sind (vgl. insoweit Binz/Dorndörfer/Petzold/Zimmermann, GKG u. a., 2. Aufl., § 63 GKG

Rn. 2), sieht der Senat keinen Anlass für eine nachträgliche Änderung des festgesetzten Streitwerts.

### III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Proksch-Ledig

Prietzl-Funk

Pr