



BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 67/09 (EU)
5 Ni 77/09 (EU)
(hinzuverbunden)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(...)

(hier: Erinnerung gegen Kostenansatz)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, Richterin Dr. Mittenberger-Huber und Richter Dipl.-Ing. Gottstein am 29. Juli 2011

beschlossen:

Die Erinnerung der Beklagten vom 4. Mai 2011 gegen den Kostenansatz in der Kostenrechnung vom 18. April 2011 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die beiden Nichtigkeitsverfahren 5 Ni 67/09 (EU) und 5 Ni 77/09 (EU) wurden mit Beschluss vom 6. Oktober 2009 gemäß § 147 ZPO verbunden. Mit Urteil vom 1. Dezember 2010 wurde das Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt und der Beklagten die Gerichtskosten zu 2/3 auferlegt. In der Verhandlung vom 17. März 2010 wurde der Streitwert auf 30 Millionen Euro festgesetzt. Beide Klägerinnen haben vor Zustellung ihrer Klagen die einem niedrigeren Streitwert entsprechenden 4,5 Gebühren eingezahlt, eine formelle Festsetzung eines vorläufigen Streitwertes (§ 63 Abs. 1 Satz 1 GKG) vor Zustellung der Klagen unterblieb jeweils. Derzeit ist das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof anhängig (Aktenzeichen X ZR 35/11).

Mit Kostenrechnung vom 18. April 2011 setzte die Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts fällige Gerichtsgebühren in Höhe von zweimal 411.552,00 € an. Ausgehend von einem 2/3-Anteil der Beklagten in Höhe von zweimal 274.368,00 € setzte sie unter Hinzurechnung einer Dokumentenpauschale und Kopierkosten (insgesamt 166,35 €) eine Gesamtschuld der Beklagten in Höhe von 548.902,35 € fest und forderte sie auf, diesen Betrag innerhalb von vier Wochen zu entrichten.

Mit Schriftsatz ihrer Prozessbevollmächtigten vom 4. Mai 2011 erhebt die Beklagte Erinnerung gegen den erfolgten Ansatz zweier Verfahrensgebühren aus dem festgesetzten Streitwert.

Sie **beantragt**,

die Kostenrechnung vom 18. April 2011 aufzuheben und die auf-schiebende Wirkung durch Beschluss anzuordnen.

Zur Begründung führt sie aus,

die Festsetzung von zwei Klagegebühren für zwei selbstständig erhobene Klagen scheine auf den ersten Blick zutreffend und im Einklang mit dem Wortlaut des Gesetzes zu stehen. Es sei aber, soweit eine zweite Klagegebühr betroffen sei, eine am Gesetzeszweck orientierte berichtigende Auslegung der geltenden Kostenregelung veranlasst. In Wahrheit habe es sich nicht um zwei selbständige Klagen gehandelt, die Klage der Klägerin zu 2) habe sich vielmehr der Klage der Klägerin zu 1) vollinhaltlich mit denselben Klageanträgen angeschlossen. In der Sache handele es sich also um einen Beitritt zu der Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1), der als solcher eine Klagegebühr nicht auslöse. Ein Grund, weshalb statt des klagegebührenfreien Beitritts die Form einer selbständigen Klage gewählt worden sei, sei nicht erkennbar. Dies werde besonders deutlich, wenn man mit in Betracht ziehe, dass der Streitwert für die Klagegebühren im Nichtigkeitsverfahren bei 30 Millionen Euro gedeckelt ist. Der Ansatz zweier Gebühren verdopple praktisch diesen Wert auf 60 Millionen Euro, was mit dem gesetzgeberischen Willen nicht zu vereinbaren sei.

Sollte die zweite Klagegebühr entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten doch entstanden sein, müsse sie bei der Kostengrundentscheidung von der Quotelung ausgenommen werden und allein der Klägerin zu 2) angelastet werden, die mutwillig die Form einer gebührenpflichtigen Klage gewählt habe anstatt des gebüh-

renfreien Beitritts. Es liege insoweit ein Verstoß gegen den Grundsatz der Kostenminimierung vor.

Die Kostenbeamtin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Die Klägerin zu 1) hält den Kostenansatz für zutreffend und sachgerecht (Schriftsatz 31. Mai 2011). Sie verweist auf den Senatsbeschluss vom 4. Februar 2011 im Verfahren 5 Ni 109/09 (EU). Die Klägerin zu 2) hält die Erinnerung für im Ansatz verfehlt (Schriftsatz vom 16. Juni 2011). Die zweimal 4,5 Gebühren seien bereits mit der Einreichung der getrennten Klagen angefallen, die spätere Verbindung sei gebührenrechtlich unerheblich. Für einen mutwilligen Verstoß gegen die Kostenminderungspflicht sei keinerlei Anhaltspunkt ersichtlich. Es könne nicht ernsthaft gefordert werden, sich der Klage eines Wettbewerbers anzuschließen, wenn man bereits wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden sei.

Die Nebenintervenientin hat - wie angekündigt - nicht Stellung genommen.

Die Beklagte repliziert auf die Ausführungen der Klägerin zu 2) (Schriftsatz vom 15. Juli 2011) und vertieft ihre Argumente. Sie weist darauf hin, dass die Klageerhebung durch die Klägerin zu 2) vornehmlich erhoben worden sei, um die Kosten mutwillig in die Höhe zu treiben. Es sei dieser sehr wohl zumutbar gewesen, im Wege der Parteierweiterung oder der Nebenintervention gebührenfrei auf Klägerseite beizutreten. Es bedürfe nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs insbesondere keiner - über das Interesse des Nebenintervenienten an der Vernichtung des Patents hinausgehenden - Rechtsbeziehung zwischen dem Nebenintervenienten und dem Nichtigkeitskläger. Bei einem Beitritt als Streitgenosse begeben sich der Beitretende darüber hinaus nicht in Abhängigkeit zur Nichtigkeitsklage, da jeder Streitgenosse frei über seinen Prozess verfügen könne.

II.

Die Erinnerung der Beklagten gegen den Kostenansatz ist gemäß § 11 Abs. 1 Patentkostengesetz zulässig, in der Sache aber nicht begründet.

Anders als etwa in einem Zivilprozess bei Verbindung zweier Zahlungsklagen erhöht sich der Streitwert bei Nichtigkeitsverfahren nicht auf die Summe der zuvor geforderten Beträge, sondern der maßgebliche "gemeine Wert" eines Patents bleibt vor und nach Verbindung gleich, unabhängig vom Zeitpunkt seiner Festsetzung. Allerdings hat grundsätzlich jede der Klageparteien gesondert die Gebühren für die von ihr verfolgte Nichtigkeitsklage zu entrichten, eine im Laufe des Verfahrens erfolgende Verbindung bewirkt nicht eine "Halbierung" der Gebühren im Nachhinein, wozu die Beklagte im Rahmen ihrer Auslegung kommen will.

Die Beklagte verkennt insoweit - unabhängig von der Frage, ob eine Abweichung vom Gesetzeswortlaut und der ständigen Rechtsprechung überhaupt vertretbar erscheinen könnte -, dass vorliegend sehr wohl von zwei selbständigen Klagen auszugehen ist. In der Rechtsprechung wird allenfalls dann von "einem Streitgegenstand" im Sinne des § 35 Gerichtskostengesetz mit der Folge des Anfalls nur einer Gebühr ausgegangen, wenn eine gemeinsame Klage durch einen gemeinsamen Prozessbevollmächtigten mit identischem Klageantrag vorliegt (vgl. Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 81 Rn. 69; BGH, Urteil vom 7. Oktober 1986 - X ZR 87/84, GRUR 87, 348 - Bodenbearbeitungsmaschine).

Es kann dahingestellt bleiben, ob nach der Geltung des Patentkostengesetzes diese Rechtsprechung aufrecht zu erhalten ist, da keineswegs gesichert erscheint, dass - anders als z. B. bei gemeinsamer Klage einer GmbH und ihres Alleingeschäftsführers - bei "zur Kostenersparnis" gemeinsam eingelegten Klagen von Unternehmen, die wie vorliegend selbst zueinander in Wettbewerb stehen, die einheitliche Prozessführung über das ganze Verfahren erhalten bleibt. Zunehmend erfolgen (hilfsweise) Beschränkungen im Nichtigkeitsverfahren abgestimmt auf be-

stimmte Verletzungsgegenstände, die sehr unterschiedlich sein können und somit auch die "Betroffenheit" der jeweiligen Klageparteien. Wenn sich eine davon mit der Patentinhaberin einigt, wem stünde dann in welchem Verhältnis (oder gar nicht?) eine teilweise Rückzahlung der Gebühren zu?

Soweit die Beklagte sich hilfsweise darauf beruft, zur Erfüllung ihrer Kostenminderungspflicht habe die Klägerin zu 2) keine eigene Klage erheben dürfen, sondern die kostengünstigere Nebenintervention bzw. den Beitritt als Streitgenossin wählen müssen, ist für eine derartige Verpflichtung weder eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage vorhanden, noch ergibt sie sich etwa aus einer entsprechenden Anwendung von § 242 BGB (Treu und Glauben). Der Bundesgerichtshof hat insoweit nur festgestellt, die Erhebung einer eigenen Nichtigkeitsklage stelle für den Nebenintervenienten gegenüber seinem Beitritt zu dem schon laufenden Verfahren keine effizientere Rechtsschutzmöglichkeit dar. Diese Aussage bezog sich aber ausdrücklich insbesondere auf ein laufendes Nichtigkeitsverfahren, das bereits in der Berufungsinstanz anhängig war (BGH, Urteil vom 17. Januar 2006, X ZR 236/01 - GRUR 2006, 438, 439 - Nebenintervention).

Ein Nebenintervenient ist in mehrfacher Hinsicht vom Kläger abhängig, so darf er z. B. keine dem Klageantrag widersprechenden Anträge stellen, es besteht das Verbot sonstiger Prozesshandlungen, nämlich solcher, die der Rechtsverfolgung der unterstützten Partei zuwider laufen und seine Rechtsmittel sind abhängig vom Fortgang des Hauptverfahrens, d. h. er darf die Rechtsbehelfe der unterstützten Partei weder zurücknehmen noch beschränken (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 32. Aufl., § 67 Rn. 12 ff.). Grundsätzlich kann zwar nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch den Nebenintervenienten die Auferlegung von Gerichtskosten treffen; ferner ist die Rechtskraftwirkung eines klageabweisenden Urteils gegenüber dem Streithelfer nicht anders zu beurteilen als gegenüber dem Nichtigkeitskläger (vgl. BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II und BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram; a. A. zur

Rechtskraftwirkung Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren 4. Auflage, Rn. 151). Ausfluss der Parteiherrschaft im Zivilprozess, und insoweit auch im Patentnichtigkeitsverfahren, ist aber der Grundsatz der Dispositionsmaxime, der die Verfügungsfreiheit der Parteien über den Streitgegenstand und damit über den Gang und Inhalt des Verfahrens betrifft. Es steht einer Partei daher frei, ob sie selbst Klage erhebt, dem Verfahren eines anderen beiträgt, oder im Wege der subjektiven Klagehäufung als Streitgenosse einer Partei beisteht.

Vorliegend ist die Klage im Verfahren 5 Ni 67/09 (EU) am 19. August 2008, diejenige im Verfahren 5 Ni 77/09 am 12. November 2008 erhoben worden, so dass auch nicht auszuschließen ist, dass die Klägerin zu 2) keine Kenntnis von der bereits erfolgten Klageerhebung durch die Klägerin zu 1) hatte. Mutwilligkeit kann der Klägerin zu 2) daher nicht unterstellt werden.

Das weitere Argument der Beklagten, die "Deckelung" des Streitwerts auf einen Höchststreitwert von 30 Millionen Euro dürfe auch bei verbundenen Verfahren nicht ausgehebelt werden, greift ebenfalls nicht durch. Vor der durch den Beschluss des Senats erfolgten Verbindung existierten zwei Klagen gegen dasselbe Patent, jede mit einem Streitwert von 30 Millionen Euro. Die formelle Festsetzung des Streitwerts erfolgte dann in der Tat erst nach der Verbindung (und höher als den eingezahlten Vorschüssen entsprechend). Die Verbindung gemäß § 147 ZPO änderte jedoch nichts daran, dass weiterhin zwei Prozessrechtsverhältnisse bestanden, deren Verhandlung und Entscheidung dann gemeinsam erfolgt ist. Dafür, dass insoweit eine Grundlage für die Ermäßigung der Gerichtskosten auf die Hälfte geschaffen sein sollte, bestehen nach Überzeugung des Senats keine gesetzlichen Grundlagen.

Gutermuth

Dr. Mittenberger-Huber

Gottstein

Pü