



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

SCHLUSSURTEIL

1 Ni 16/11 (EP)
verbunden mit
1 Ni 18/11 (EP)

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:
28.11.2016

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 389 274
(DE 602 07 239)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren mit Schriftsatzfrist bis 9. September 2016 durch die Präsidentin Schmidt und die Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

für Recht erkannt:

Von den Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerinnen 25 % und die Beklagte 75 %.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 389 274 mit der

Bezeichnung „Directly Actuated Injection Valve“ („Direkt betätigtes Einspritzventil“), dessen Erteilung, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland, am 9. November 2005 bekannt gemacht wurde, und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 602 07 239 geführt wird.

Das Streitpatent, das in seiner erteilten Fassung 42 Patentansprüche umfasste, war in vollem Umfang von den zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundenen Nichtigkeitsklagen der Klägerinnen angegriffen worden. Mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2012 hatte allein die Klägerin zu 1. vor dem Bundespatentgericht den Nichtigkeitsgrund der nicht ausführbaren Offenbarung geltend gemacht.

Das Bundespatentgericht hat mit Urteil vom 20. November 2012, berichtigt durch Beschluss vom 22. März 2013, unter Klageabweisung im Übrigen das Streitpatent mit Änderungen der Fassung der Ansprüche 1 bis 37 gemäß Hilfsantrag 4 der Beklagten teilweise für nichtig erklärt und die Kosten des Rechtsstreits zu 25 % den Klägerinnen und zu 75 % der Beklagten auferlegt.

Gegen das Urteil des Bundespatentgerichts haben die Klägerin zu 2. und die Beklagte Berufung sowie die Klägerin zu 1. Anschlussberufung eingelegt. Mit ihren Rechtsmitteln haben die Klägerinnen die vollständige Nichtigkeitserklärung des Streitpatents weiterverfolgt und die Beklagte in erster Linie weiterhin die vollumfängliche Klageabweisung angestrebt. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 9. Juni 2015 unter Zurückweisung der Rechtsmittel der Parteien im Übrigen auf die Anschlussberufung der Klägerin zu 1. das erstinstanzliche Urteil im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben sowie zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, als die Klage der Klägerin zu 1. mit dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden ausführbaren Offenbarung abgewiesen worden ist. Das Berufungsgericht hat dem Bundespatentgericht zugleich aufgegeben, über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens zu entscheiden.

Mit Schriftsatz vom 25. Juli 2016 hat die Klägerin zu 1. die Rücknahme der Nichtigkeitsklage im noch anhängigen Umfang (Nichtigkeitsgrund der mangelnden ausführbaren Offenbarung) erklärt.

Die Klägerin zu 1. und die Beklagte stellen ausdrücklich keinen Kostenantrag. Die Beklagte führt hierzu aus, dass sie sich mit der Klägerin zu 1. vollumfänglich außergerichtlich geeinigt habe und daher eine Kostenentscheidung zwischen diesen Parteien nicht zu treffen sei. Die Kosten des Berufungsverfahrens wären gegeneinander aufzuheben, da sämtliche Berufungen zurückgewiesen worden seien.

Mit Beschluss vom 22. August 2016 hat der Senat für eine im schriftlichen Verfahren zu treffende Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens als Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, den 9. September 2016 bestimmt.

Die Klägerin zu 1. und die Beklagte haben sich daraufhin nicht mehr schriftsätzlich geäußert. Die Klägerin zu 2. hat in ihrem Schriftsatz vom 20. September 2016 die Auffassung vertreten, dass ihr wegen der Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Ausführbarkeit ausschließlich durch die Klägerin zu 1. keine Kosten und zwar auch nicht anteilig auferlegt werden könnten. Wegen der unterschiedlichen Berufungswerte dürfe nicht eine Kostenentscheidung mit dem Inhalt getroffen werden, dass die Kosten des Berufungsverfahrens gegeneinander aufgehoben werden. Sie hält eine Kostenverteilung gemäß dem erstinstanzlichen Urteil vom 20. November 2012 für sachgerecht mit Ausnahme der möglicherweise durch die Aufhebung und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht zusätzlich entstandenen Kosten, die allein von der Klägerin zu 1. und der Beklagten zu tragen seien. Da sie nicht mehr Partei dieses fortgeführten Verfahrens gewesen sei, könne sie auch keine Kostentragungspflicht treffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren hat der Senat, nachdem die Klägerin zu 1. nach Durchführung des Berufungsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof und der teilweisen Zurückverweisung an das Bundespatentgericht die Nichtigkeitsklage im noch rechtshängigen Umfang zurückgenommen hat, eine Entscheidung nur noch über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens und nicht mehr in der Hauptsache zu treffen.

Die Klägerin zu 1. hat mit Schriftsatz vom 25. Juli 2016 die Rücknahme der Nichtigkeitsklage im noch rechtshängigen Umfang (Nichtigkeitsgrund der ausführbaren Offenbarung) erklärt. Die (teilweise) Klagerücknahme durch die Klägerin zu 1. war zulässig. Eine rechtskräftige Entscheidung lag insoweit nicht vor, nachdem der Bundesgerichtshof hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der fehlenden ausführbaren Offenbarung über die Anschlussberufung der Klägerin zu 1. nicht abschließend entschieden, sondern das Urteil des Bundespatentgerichts vom 20. November 2012 insoweit aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen hatte. Einer Zustimmung der Beklagten zur Klagerücknahme bedurfte es nicht, da abweichend von § 269 Abs. 2 ZPO die Klagerücknahme der Nichtigkeitsklage als Popularrechtsbehelf in jeder Lage des Verfahrens bis zur Rechtskraft der Entscheidung möglich ist (vgl. BGH GRUR 1964, 18 – Konditioniereinrichtung; GRUR 1993, 895 – Hartschaumplatten).

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3 ZPO im schriftlichen Verfahren durch Schlussurteil, nachdem das Urteil des Senats vom 20. November 2012 teilweise aufgehoben und der Rechtsstreit an das Bundespatentgericht zur erneuten Entscheidung in der Hauptsache über den

Nichtigkeitsgrund der fehlenden ausführbaren Offenbarung und über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens zurückverwiesen worden war. Hierbei waren die Ausführungen der Klägerin zu 2. in ihrem Schriftsatz vom 20. September 2016 zu berücksichtigen, obwohl er nach dem Zeitpunkt eingegangen ist, bis zu dem die Parteien nach dem Beschluss vom 22. August 2016 Schriftsätze gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 2 ZPO einreichen konnten. Der Schriftsatz vom 20. September 2016 enthält nämlich ausschließlich rechtliche Ausführungen, die von den Parteien bis zur Urteilsverkündung jederzeit vorgebracht werden können.

Bei der instanzabschließenden Entscheidung hat der Senat über die Kosten des Rechtsstreits von Amts wegen ohne Antrag der Parteien gemäß § 84 Abs. 2 Satz 1 PatG zu entscheiden. Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Kostenentscheidung war des Weiteren vom Senat eine Entscheidung über die gesamten Kosten des Rechtsstreits zu treffen, weshalb einzelne Kostenteile wie die der Klägerin zu 1. und der Beklagten trotz ihres außergerichtlichen Vergleichs nicht ausgenommen werden konnten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1 2. Halbsatz, 100 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Da der Bundesgerichtshof die Sache zurückverwiesen hat, richtet sich die Kostenentscheidung nach §§ 91 ff. ZPO und obliegt dem unteren Gericht (Zöller-Herget, ZPO, 31. Aufl., Rdn. 7 zu § 97). Die Kosten waren auf die Parteien zu verteilen, wie aus dem Tenor ersichtlich. Das Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens der Parteien ist unter Berücksichtigung der teilweisen Klagerücknahme mit 25 % zu 75 % angemessen bewertet. Diese Kostenquotelung entspricht der bereits im Urteil des Senats vom 20. November 2012 ausgesprochenen Kostenverteilung, nach dem die Klägerin zu 1. im später zurückgenommenen Umfang der Nichtigkeitsklage bereits ohne Erfolg geblieben war. Es liegen keine Gründe dafür vor, eine anderslautende Kostenentscheidung zu treffen, nachdem das Urteil des Senats vom 20. November 2012 zu Ziffer I. im Ausspruch der teilweisen Nichtigkeitserklärung des Streitpatents nach der Klagerücknahme der Klägerin zu 1. und Zurückweisung der

Rechtsmittel der Parteien im Übrigen rechtskräftig geworden ist. Die Quotelung entspricht auch dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Berufungsverfahren, nachdem alle drei Parteien letztlich – nach teilweiser Klagerücknahme auch die Klägerin zu 1. - erfolglose Rechtsmittel eingelegt haben und es daher bei dem Ausspruch des erstinstanzlichen Urteils geblieben ist. Der zwischen der Klägerin zu 1. und der Beklagten geschlossene außergerichtliche Vergleich konnte ebenfalls nicht zu einer anderen Kostenverteilung führen. Diese Parteien haben den Inhalt ihrer vereinbarten Kostenregelung dem Gericht nicht einmal mitgeteilt. Für eine unterschiedliche Kostenbelastung der Klägerinnen nach § 100 Abs. 2 ZPO ist kein Raum, nachdem beide Klägerinnen mit ihren Nichtigkeitsklagen und ihren Rechtsmitteln die vollumfängliche Nichtigkeitserklärung des Streitpatents verfolgt und sie mit den von ihnen identisch geltend gemachten Nichtigkeitsgründen nur teilweise Erfolg hatten. Mithin waren die Klägerinnen an den erst- und zweitinstanzlichen Verfahren nicht im Sinne dieser Vorschrift erheblich unterschiedlich beteiligt.

Da das vorliegende Schlussurteil mit der isolierten Kostenentscheidung im Hinblick auf die rechtskräftig gewordene Entscheidung des Senats in der Hauptsache gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Abs.1 ZPO nicht selbständig anfechtbar ist, ist eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht veranlasst. Aus demselben Grund hat auch ein Ausspruch über eine vorläufige Vollstreckbarkeit des Schlussurteils zu unterbleiben.

Schmidt

Grote-Bittner

Schlenk

Dr. Krüger

Ausfelder

Ko