



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 15/15 (EP)

verbunden mit

6 Ni 56/16 (EP)

KoF 77/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(hier: Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juli 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schnurr, den Richter Dr. Söchtig und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

1. Die Erinnerungen der Klägerinnen zu 1 und 2 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 werden mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass ihre Kostenausgleichsanträge vom 18. August 2020 als unbegründet zurückgewiesen werden.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens tragen die Klägerinnen zu 1 und 2 je zur Hälfte.
3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt ...€

Gründe

I.

Die Klägerinnen und Erinnerungsführerinnen zu 1 und 2 wenden sich gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021.

Sie hatten mit ihrer Patentnichtigkeitsklage das europäische Patent ... angegriffen. Mit Beschluss vom 8. Mai 2017 war das aufgrund der Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 3 geführte Verfahren 6 Ni 56/16 (EP) zu diesem Verfahren hinzuverbunden worden.

Durch Senatsurteil vom 14. Februar 2018 wurde das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 28. April 2020 – X ZR 35/18 wurde dieses Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. Die Kostenentscheidung lautet: „Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu 1 und 2 je ein Sechstel und die Klägerin zu 3 zwei Drittel.“

Mit Schriftsätzen vom 13. und 11. Juni 2020 haben die Klägerin zu 3 und die Beklagte, in diesem Verfahren Erinnerungsgegnerinnen zu 1 und 2, jeweils einen Kostenfestsetzungsantrag gestellt.

Mit Verfügung vom 17. August 2020 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die Klägerin zu 3 darauf hingewiesen, dass zwischen Streitgenossen keine gerichtliche Kostenfestsetzung stattfindet und auch gegen die Beklagte kein Kostenerstattungsanspruch der Klägerin zu 3 ersichtlich sei. Dieser Auffassung hat sich die Klägerin zu 3 in ihren Schriftsätzen vom 19. August 2020 und vom 19. November 2020 angeschlossen.

Die vorsteuerabzugsberechtigten Klägerinnen zu 1 und 2 haben mit Kostenausgleichsantrag vom 18. August 2020 ihre außergerichtlichen Kosten in Höhe von ... € für die erste Instanz und in Höhe von weiteren ... € für die 2. Instanz mitgeteilt.

Mit Verfügung vom 28. August 2020 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht ihre mit Verfügung vom 17. August 2020 geäußerte Rechtsauffassung wiederholt und auf Zweifel an der Erstattungsfähigkeit der von den Klägerinnen zu 1 und 2 geltend gemachten Kosten hingewiesen. Dazu haben sich die Klägerinnen zu 1 und 2 mit Schriftsatz vom 15. September 2020 geäußert.

Mit Verfügung vom 22. September 2020 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht ihre bisherigen Ausführungen ergänzt. Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2020 haben die Klägerinnen zu 1 und 2 ihren Kostenausgleichsantrag aufrechterhalten, jedoch darauf hingewiesen, dass sie eine Erstattung weder von der Klägerin zu 3, noch von der Beklagten zu erwarten hätten.

Die Beklagte hat sich mit Schriftsätzen vom 26. Oktober und 18. November 2020 zur Sache geäußert und sich der von der Rechtspflegerin am Bundespatentgericht

geäußerten Auffassung angeschlossen, wonach den Klägerinnen zu 1 bis 3 keine Kostenerstattungsansprüche zustünden.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 hat die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht die aufgrund des Urteils vom 28. April 2020 zu erstattenden Kosten wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|-----|
| 1. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 1 | € | ... |
|---|---|-----|

| | | |
|---|---|-----|
| 2. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 2 | € | ... |
|---|---|-----|

| | | |
|---|---|-----|
| 3. Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin zu 3 | € | ... |
|---|---|-----|

und eine Verzinsung der jeweils zu erstattenden Beträge angeordnet.

Der Kostenausgleichsantrag der Klägerinnen zu 1 und 2 ist im Tenor des Kostenfestsetzungsbeschlusses als unzulässig zurückgewiesen worden. Zur Begründung dieser zurückweisenden Entscheidung ist in den Gründen des Beschlusses u. a. ausgeführt, dass in der Systematik des Kostenrechts eine Erstattung von Kosten nur zwischen den sich als Prozessgegner einander gegenüberstehenden Parteien stattfindet. Nachdem zwischen Streitgenossen im Innenverhältnis ohne Titulierung der Ausgleichsansprüche – wie hier - keine Kostenfestsetzung stattfindet, seien eventuelle Ausgleichsansprüche grundsätzlich im Innenverhältnis geltend zu machen und ggf. im Klagewege zu verfolgen. Die unterschiedliche Kostentragungspflicht der Klägerinnen eröffne zudem nicht das Kostenausgleichsverfahren gem. § 106 ZPO.

Gegen den ihnen am 16. Februar 2021 zugestellten Kostenfestsetzungsbeschluss haben die Klägerinnen zu 1 und 2 mit Schriftsatz vom 2. März 2021, eingegangen am gleichen Tag, Erinnerung eingelegt.

Zur Begründung tragen sie vor, obwohl auch ihre eigenen Kosten zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Kostengrundentscheidung zählten, hätten diese im angefochtenen Beschluss keine Berücksichtigung gefunden. Es seien die erstattungsfähigen Gesamtkosten des Verfahrens aller Beteiligten zu addieren und diese dann gemäß der Kostengrundentscheidung zwischen den Klägerinnen aufzuteilen.

Durch die Verbindung der Nichtigkeitsklagen mit den Aktenzeichen 6 Ni 15/15 und 6 Ni 56/16 und ursprünglich unterschiedlich hohen Streitwerten zu einem Verfahren seien die Klägerinnen zu 1 und 2 mit dem erheblich höheren Streitwert der Klage der Klägerin zu 3 belastet worden, sodass ein Ausgleich auch unter Einbeziehung der Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 notwendig und angemessen sei. Zwar hätten die Klägerinnen zu 1 und 2 nach Maßgabe der Kostengrundentscheidung keine Erstattung von der Klägerin zu 3 zu erwarten. Es gehe ihnen jedoch darum, dass Grundlage der Verteilung der Kosten die gesamten Kosten des Rechtsstreits einschließlich ihrer eigenen Kosten seien. Für den Fall der Zurückweisung ihrer Erinnerung regen die Klägerinnen zu 1 und 2 an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Klägerinnen und Erinnerungsführerinnen zu 1 und 2 beantragen sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 aufzuheben und bei einer Neufestsetzung die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 anzusetzen.

Die Klägerin zu 3 und Erinnerungsgegnerin zu 1 hat sich im Erinnerungsverfahren mit Schriftsatz vom 24. März 2021 geäußert, aber keinen eigenen Antrag gestellt.

Sie erachtet die Begründung des angefochtenen Beschlusses für zutreffend. Schon die Prämisse, dass die verbundenen Nichtigkeitsverfahren einen unterschiedlichen Streitwert hätten, treffe nicht zu. Der Streitwert der Nichtigkeitsklage richte sich immer nach dem Wert des Streitpatents. Dass die Klägerinnen zu 1 und 2 zunächst einen zu niedrigen Streitwert angegeben hätten, der nach der Verbindung der Verfahren durch das Gericht korrigiert worden sei, rechtfertige es auch nicht, der Klägerin zu 3 faktisch die gesamten Kosten der Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagte und Erinnerungsgegnerin zu 2 hat sich im Erinnerungsverfahren mit Schriftsatz vom 31. März 2021 geäußert, aber ebenfalls keinen eigenen Antrag gestellt und erachtet den angefochtenen Beschlusses für zutreffend.

Die Rechtspflegerin am Bundespatentgericht hat der Erinnerung nicht abgeholfen, unter Verweis auf die Kostengrundentscheidung ergänzend ausgeführt und dem Senat die Erinnerung zur Entscheidung vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die Erinnerung der Klägerinnen zu 1 und 2 ist nach § 84 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 PatG, § 104 Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG zulässig.

Sie war jedoch in dem im Tenor bezeichneten Umfang zurückzuweisen. Auch wenn der Umstand, dass die Kostenausgleichsanträge der Klägerinnen zu 1 und 2 in der Sache keinen Erfolg haben, prozessual nicht – wie im Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2001 titulierte – zur Unzulässigkeit ihrer in der Sache unbegründeten Kostenausgleichsanträge vom 18. August 2020 führt, bleiben ihre Erinnerungen im Ergebnis ohne wirtschaftlichen Erfolg.

Die Erstattung außergerichtlicher Kosten beider Rechtszüge der Klägerinnen zu 1 und 2 richtet sich nach der auf der Grundlage des § 121 Abs. 2 PatG, §§ 92 Abs. 1 ZPO, 100 Abs. 1 und 2 ZPO ergangenen Kostengrundentscheidung des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 28. April 2020 – X ZR 35/18 mit dem Tenor „Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu 1 und 2 je ein Sechstel und die Klägerin zu 3 zwei Drittel.“

Diese Entscheidung hat folgende Konsequenzen: Die Gerichtskosten verteilen sich entsprechend den im Tenor genannten Prozentsätzen. Die Beklagte kann insgesamt 100 Prozent ihrer außergerichtlichen Kosten erstattet verlangen, und zwar jeweils ein Sechstel von den Klägerinnen zu 1 und 2 und zwei Drittel von der Klägerin zu 3.

Da die Beklagte nach Abweisung der Klage in voller Höhe obsiegt und keine Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, ist sie an den außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 nicht zu beteiligen. Im Verhältnis zwischen den Klägerinnen zu 1 bzw. zu 2 einerseits und der Beklagten andererseits findet ebenfalls kein Kostenausgleich i. S. d. § 106 ZPO statt.

Da die Entscheidung über die Nichtigkeitklärung eines Patents durch Gestaltungsurteil ergeht, welches gegenüber mehreren Klägern einheitlich ergehen muss, sind mehrere Kläger bei Patentnichtigkeitsklagen notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO. Dies gilt unabhängig davon, ob sie die Klage zusammen erhoben haben oder ob mehrere Klageverfahren, die dasselbe Streitpatent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden sind (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).

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 titulierte 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).

In der hier maßgeblichen Kostenentscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. April 2020 ist dies nicht der Fall. In dieser Entscheidung hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs, der die Klage insgesamt abgewiesen hat, eine unterschiedliche Kostenbeteiligung der Klägerinnen zu 1 und 2 einerseits und zu 3 andererseits für angemessen erachtet. Dies spricht dafür, dass er sowohl die unterschiedlich hohen Verletzungsstreitwerte der aufgrund des Streitpatents geführten Verletzungsklagen als auch die daraus resultierenden unterschiedlich hohen 4,5-Verfahrensgebühren gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 PatKostG berücksichtigt hat, die bereits bei Einleitung der ursprünglich zwei getrennten Patentnichtigkeitsklagen noch vor der späteren Verbindung der Verfahren mit Beschluss vom 8. Mai 2017 fällig geworden sind. Eine Erstattungsregelung zwischen den Streitgenossen auf Klägerseite ist dadurch ausdrücklich nicht getroffen worden. Die Klägerin zu 3 ist daher nicht an den Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 zu beteiligen.

An diese Kostenentscheidung des X. Senats des Bundesgerichtshofs ist der erkennende Senat gebunden, denn das Kostenfestsetzungsverfahren dient nur ihrer wirtschaftlichen Ausfüllung (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Februar 2006 – VII ZB 59/05, NJW-RR 2006, 810, Rdnr. 14; BGH, Entscheidung vom 19. September 1961 – III ZR 107/60, NJW 1962, 36).

Nach allem war die Erinnerung zurückzuweisen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

Den Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens hat der Senat im Wege der Schätzung auf insgesamt bis zu ... € festgesetzt.

Dieser Gegenstandswert ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag im Sinne derjenigen Differenz, um die sich die Erinnerungsführer verbessern wollen (vgl. hierzu BayObLG Beschl. v. 15. September 2000 – 1Z BR 104/00, FamRZ 2001, 299, Rdnr. 13 ff.; BPatG München, Beschluss vom 21. Oktober 2015 – 5 ZA (pat) 31/15 und 5 ZA (pat) 32/15, BPatGE 55, 205, 213).

Da die Klägerinnen zu 1 und 2 ihr Begehren, den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 5. Februar 2021 aufzuheben und bei einer Neufestsetzung die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 und 2 anzusetzen, nicht beziffert haben, war der Senat im Übrigen auf eine Schätzung angewiesen und hat dieses Begehren mit jeweils ... € pro Erinnerungsführerin in Ansatz gebracht. Hierbei hat er sich an den in diesem Kostenfestsetzungsverfahren geltend gemachten Kostenpositionen der Klägerinnen zu 1 und 2 unter Berücksichtigung der Kostengrundentscheidung orientiert.

IV.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war und weder die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

Dr. Schnurr

Dr. Söchtig

Altwater