



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 28/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das Patent ...

(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss
vom 19. Mai 2010)

hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2010 unter
Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richterin Klante und des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

1. Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom
19. Mai 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeits-
beklagte.
3. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be-
trägt Euro 13.368,00.

Gründe

I.

Die Beklagte und Erinnerungsführerin war eingetragene Inhaberin des Patents
DE ... (Streitpatent), gegen das die Klägerin am 8. August 2008 Nichtigkeitsklage
erhoben hatte. Ausweislich der Klageschrift hatte die Klägerin einen vorläufigen
Streitwert von Euro 1.000.000 angesetzt und Gerichtsgebühren in Höhe von Euro
20.052,00 (4,5- facher Satz) durch Erteilung einer entsprechenden
Abbuchungsermächtigung entrichtet. Die Beklagte hatte der Nichtigkeitsklage zu-
nächst mit Schriftsatz vom 9. September 2008 uneingeschränkt widersprochen,

mit Schriftsatz vom 22. Juli 2009 dem erkennenden Senat jedoch mitgeteilt: "Anbei der gegenüber dem DPMA erklärte Verzicht sowie der verbindliche Verzicht auf eine Geltendmachung auch für die Vergangenheit.....und erklärt die Beklagte das Anerkenntnis des Klageantrags....Es wird beantragt, die Verhandlung aufzuheben oder zumindest zu vertagen....Zudem wird beantragt, das Verfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären."

Nach Eingang der von der Klägerin mit Schriftsatz vom 30. Juli 2009 eingereichten Erledigungserklärung hat der Senat mit Beschluss vom 30. November 2009 der Beklagten die Kosten des Verfahrens gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO auferlegt und den Wert des Streitgegenstandes auf Euro 1.000.000,00 festgesetzt.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 19. Mai 2010, der Erinnerungsführerin zugestellt am 31. Mai 2010, hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 25.951,55 Euro festgesetzt. Enthalten sind in dem Betrag u. a. die von der Klägerin verauslagten Gerichtsgebühren in Höhe von Euro 20.052,00.

Hiergegen hat die Beklagte am 9. Juni 2010 Erinnerung eingelegt und zur Begründung vorgetragen, die Gerichtsgebühren seien zu Unrecht mit dem 4,5-fachen Gebührensatz, der bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zu zahlen gewesen sei, in Ansatz gebracht worden. Anstelle eines Beschlusses über die Erledigung in der Hauptsache habe ein Anerkenntnisurteil ergehen können und auch müssen mit der Folge, dass nach § 9 PatKostG und Nr 402 110 b) PatKostG wegen der vorzeitigen Beendigung der Sache die Gerichtsgebühren auf den 1,5-fachen Gebührensatz reduziert und lediglich Gerichtsgebühren in Höhe von Euro 6.684,00 festzusetzen seien. Die überzahlten Gerichtsgebühren seien an die Nichtigkeitsklägerin zurückzuerstatten.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 19. Mai 2010 aufzuheben
und die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten
auf Euro 12.583,55 festzusetzen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte
verwiesen.

II.

Die zulässige Erinnerung ist nicht begründet (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO
i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpfIG).

Die Rechtspflegerin hat die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden
Kosten zutreffend auf Euro 25.951,55 festgesetzt. Insbesondere sind Gerichtsge-
bühren in Höhe von 20.052,00 Euro zu recht in Ansatz gebracht worden.

Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens
ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der
Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.

Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidi-
gung notwendig waren.

Durch den Verzicht auf das Patent hat sich die Beklagte, wie der Senat in seinem
Beschluss vom 30. November 2009 entschieden hat, in die Rolle des Unterlege-
nen begeben, so dass sie die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG

i. V. m. § 91 ZPO zu tragen hat. Ein Fall des § 93 ZPO, wonach die Kosten dem Kläger aufzuerlegen sind, wenn der Beklagte durch sein Verhalten keine Veranlassung zur Erhebung der Klage gegeben hat, lag ersichtlich nicht vor. Der Wortlaut dieser Vorschrift erfordert ein sofortiges Anerkenntnis. Daran fehlt es hier. Die Beklagte hat erst ca. ein Jahr nach Erhebung der Nichtigkeitsklage und nach ausführlichem Schriftwechsel zwischen den Parteien auf ihr Patent verzichtet (vgl. hierzu bereits BGH GRUR 1961, 278 - Lampengehäuse-).

Die nach § 84 Abs 2 PatG i. V. m. § 91 ZPO zu erstattenden notwendigen Kosten des Rechtsstreits sind u. a. die von der Klägerin mit Erhebung der Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG zu zahlenden und von der Klägerin mithin bereits entrichteten Gerichtsgebühren in Höhe von Euro 20.052,00.

Gerichtsgebühren werden nach § 2 Abs. 1 PatKostG nach dem Gebührenverzeichnis zu § 2 PatKostG erhoben. Die Gebühren für Klagen vor dem Bundespatentgericht richten sich nach dem Streitwert (§ 2 Satz 2 PatKostG); die Höhe der jeweiligen Gebühr richtet sich nach § 34 des Gerichtskostengesetzes (§ 2 Satz 3 PatKostG). Gemäß Nr. 402 100 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG ist für die Erhebung einer Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG von einem Gebührensatz von 4,5 auszugehen.

Nachdem der erkennende Senat mit Beschluss vom 30. November 2009 den Streitwert auf 1.000.000 Euro festgesetzt hatte, beträgt eine Gerichtsgebühr mithin Euro 4.456,00. Bei einem Gebührensatz von 4,5 ergeben sich demnach Euro 20.052,00. Diesen Betrag hat die Nichtigkeitsklägerin durch Erteilen einer Abbuchungsermächtigung ausweislich ihrer Klageschrift vom 7. August 2008 entrichtet, da sie von einem vorläufigen Streitwert von 1.000.000. Euro ausgegangen ist. Eben dieser Betrag ist der Nichtigkeitsklägerin von der unterlegenen Beklagten zu erstatten.

Der Gebührensatz von 4,5 war auch nicht auf einen 1,5-fachen Gebührensatz zu reduzieren.

Die Parteien hatten den Rechtsstreit eindeutig übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Ausweislich der Nr. 402 110 ermäßigt sich bei einer Erledigungserklärung die Gerichtsgebühr gerade nicht. Eine Ermäßigung auf 1,5 ist lediglich bei einer Klagerücknahme oder einem Vergleich möglich, wenn nicht bereits ein Urteil ergangen ist. Klagerücknahme oder Vergleich liegen indes ersichtlich nicht vor.

Entgegen der Auffassung der Beklagten war auf ihren Schriftsatz vom 22. Juli 2009 auch nicht durch Anerkenntnisurteil gemäß § 307 ZPO zu entscheiden. Ein solches ist im Patentnichtigkeitsverfahren gerade nicht gegeben (vgl. Kühnen in: Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, 2008, § 84 Rdnr. 43; Rogge in: Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, 2006, § 81 Rdnr. 1; BGH GRUR 2004, 138 - Dynamisches Mikrofon). Ein Anerkenntnisurteil im Sinne des § 307 ZPO ist nur im Zwangslizenzverfahren zulässig (Rogge a. a. O.).

Sredl

Klante

Baumgardt

prä