



BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 109/09 (EU)
(hinzuverbunden)
5 Ni 128/09 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP ...
(DE...)

hier: Erinnerung gegen Kostenansatz

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Gutermuth, Richterin Dr. Mittenberger-Huber und Richter Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Die Erinnerung der Beklagten vom 8. Dezember 2010 gegen den Kostenansatz in der Kostenrechnung vom 9. November 2010 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die beiden Nichtigkeitsverfahren 5 Ni 109/09 (EU) und 5 Ni 128/09 (EU) wurden mit Beschluss vom 27. November 2009 gemäß § 147 ZPO verbunden. Mit Urteil vom 12. Mai 2010 wurde das Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. In der Verhandlung vom 12. Mai 2010 wurde der Streitwert auf 20 Millionen € festgesetzt. Jede der Klageparteien hatte bei Klageerhebung, ausgehend von einem genannten vorläufigen Streitwert vom 1.000.000 €, einen entsprechenden Vorschuss in Höhe von 20.052 € 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 103/10).

Mit Kostenrechnung vom 9. November 2010 setzte die Kostenbeamtin des Bundespatentgerichts fällige Gerichtsgebühren in Höhe von zweimal 276.552 € an. Unter Anrechnung zweier gezahlter Vorschussgebühren von je 20.052 € und unter Hinzurechnung einer Dokumentenpauschale von zehn Euro errechnete sie eine Gesamtschuld der Beklagten in Höhe von 513.010 Euro und forderte sie auf, diesen Betrag innerhalb von vier Wochen zu entrichten.

Mit Schriftsatz ihrer Prozessbevollmächtigten vom 8. Dezember 2010 erhebt die Beklagte Erinnerung entgegen den erfolgten Ansatz zweier Verfahrensgebühren aus dem festgesetzten Streitwert.

Sie beantragt, die Kostenrechnung vom 9. November 2010 aufzuheben und die aufschiebende Wirkung durch Beschluss anzuordnen.

Zur Begründung führt sie aus, bei einer Verbindung richteten sich die ab dem Zeitpunkt der Verbindung entstehenden Kosten nach dem Streitwert der zusammenzurechnenden bisherigen Verfahren. Damit würden die für das verbundene Verfahren nach dem dafür festgesetzten Streitwert von 20 Millionen € anfallenden Gerichtsgebühren bei einem Satz von 4,5 insgesamt Euro 276.552 betragen. Die Verfahrensverbindung zeitige kostenrechtlich keine Rückwirkung. Der für das verbundene Verfahren festgesetzte Streitwert könne nicht zugleich der Streitwert sein, den die Einzelverfahren vor der Verbindung hatten. Es sei allgemeine Meinung in der prozessrechtlichen und gebührenrechtlichen Rechtsliteratur, dass die bis zur Verbindung in jedem einzelnen Verfahren nach den jeweiligen Streitwerten berechneten allgemeinen Gebühren davon unberührt blieben, ihr getrennter Ansatz bleibe bestehen. Nach § 2 Abs. 2 Patentkostengesetz in Verbindung mit § 39 GKG würden in demselben Verfahren und in demselben Rechtszug die Werte mehrerer Gegenstände zusammengerechnet, falls nichts anderes bestimmt sei. Bei der Verbindung der beiden Nichtigkeitsverfahren hätten mehrere Gegenstände vorgelegen, da derselbe Streitgegenstand nur dann anzunehmen sei, wenn sich die Klagen gegen dasselbe Patent richteten und dieselben Nichtigkeitsgründe vorlägen. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da nur in einem Nichtigkeitsverfahren der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht worden sei. Die bis zur Verbindung in jedem einzelnen Verfahren angefallenen Kosten seien getrennt anzusetzen, da die Verbindung keine rückwirkende Kraft habe. In jedem der einzelnen Verfahren bleibe der Streitwert von 1 Million € bestehen, dies werde von der Verbindung und der danach erfolgten Erhöhung auf 20 Millionen € nicht berührt. Das Bundespatentgericht habe auch keine anderweitigen Streitwerte für die einzelnen Verfahren vor der Verbindung angesetzt. Der Ansatz von Streitwerten von jeweils 1 Million € für die getrennten Verfahren bis zur Verbindung bleibe daher bestehen. Im Ergebnis fielen daher zwei Gerichtsgebühren mit einem Satz von 4,5 aus einem Streitwert von jeweils 1 Million € an, nach der Verbindung eine Gebühr mit einem Satz von 4,5 aus einem Streitwert von 20 Millionen €.

Die Klägerinnen haben keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Die Erinnerung der Beklagten gegen den Ansatz 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. Allerdings hat 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.

Die Beklagte verkennt insoweit, dass nicht eine durch das Gericht vorgenommene Streitwerterhöhung vorliegt, sondern dass in der mündlichen Verhandlung erstmals über die richtige Festsetzung des Streitwerts unter Beteiligung der Parteien (vergleiche § 63 Abs. 1 GKG: ohne Anhörung der Parteien) zu verhandeln war.

Bei Zugrundelegung des erstmals in der Verhandlung vom 10. Mai 2010 festgesetzten Streitwertes hätte jede der Klageparteien bereits bei Einreichung ihrer Klage bzw. nach Festsetzung eines vorläufigen Streitwertes 4,5 Gebühren aus einem Streitwert von 20 Millionen € zu entrichten gehabt. Wären die Klageparteien in erster Instanz unterlegen, wäre insoweit eine Nachzahlung des aufgrund der Annahme eines zu niedrigen Streitwertes entstandenen Differenzbetrages von ihnen zu fordern gewesen. Nachdem aber die Beklagte in erster Instanz unterlegen ist und Kostenschuldnerin geworden ist, ist der Differenzbetrag zutreffend von ihr gefordert worden.

Die Ausführungen der Beklagten über eine Rückwirkung einer Verfahrensverbindung und Unterschiedlichkeit der Klagebegründungen gehen somit ebenso an der Sache vorbei wie ihr Verweis auf den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom

14. April 2010. Dort war darüber zu entscheiden, ob eine Anrechnung einer Terminsgebühr, die in einem Verfahren vor Verbindung entstanden war, auf eine nach Verbindung aus einem Gesamtstreitwert zu bestimmende Terminsgebühr erfolgen muss. Dies ist vorliegend ohne Belang. Ist vielmehr ein Patent in vollem Umfang angegriffen und wird es in vollem Umfang für nichtig erklärt, ist allein der erstmals endgültig festgesetzte Streitwert für eine Berechnung der Verfahrensgebühr maßgeblich. Wäre das von der Beklagten angewendete Berechnungssystem richtig, würden – unabhängig von der Streitwerthöhe – von den Parteien anzahlmäßig insgesamt sogar mehr Gebühren, nämlich 2 Verfahrensgebühren vor Verbindung und eine weitere danach, gefordert. Die Erinnerung war daher zurückzuweisen, ebenso war für eine Anordnung einer aufschiebenden Wirkung kein Raum.

Gutermuth

Dr. Mittenberger-Huber

Musiol

Ko