



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 23/08 (EU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 19. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer und Schell

beschlossen:

Die Erinnerung der Klägerinnen gegen den Kostenansatz vom 22. März 2011 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Mit Urteil vom 15. Juli 2009 hat der Senat der gegen das europäische Patent ... (Streitpatent) gerichteten Nichtigkeitsklage der Klägerinnen stattgegeben und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Gegen diese Entscheidung hat die Beklagte Berufung eingelegt. Im Laufe des Berufungsverfahrens haben die Klägerinnen dann ihre Klage mit Schriftsatz vom 7. Januar 2011 zu-

rückgenommen. Mit Kostenrechnung vom 22. März 2011 hat die Kostenbeamtin die Klägerinnen zur Zahlung der noch nicht entrichteten Klagegebühr in Höhe von 263.250 Euro aufgefordert.

Hiergegen wendet sich die Erinnerung der Klägerinnen. Zur Begründung tragen sie im Wesentlichen vor, die Klagerücknahme sei aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs erfolgt, nach dem die Beklagte gehalten sei, keinen Kostenantrag zu stellen. Zwar habe die Klagerücknahme die in § 269 Abs. 3 ZPO normierten Wirkungen, die Regelungen des Patentkostengesetzes bzw. des Gerichtskostengesetzes seien hiervon jedoch unabhängig. Deshalb bleibe eine vor der Rücknahme der Klage ergangene Kostengrundentscheidung trotz der Fiktion des § 269 Abs. 3 ZPO weiter relevant und verliere ihre Wirkungen erst mit einer anderslautenden gerichtlichen Entscheidung.

Die Beklagte ist dem Vorbringen der Klägerinnen entgegen getreten und hat vorgetragen, für die Kostenrechnung des Gerichts sei ausschließlich die Klagerücknahme und somit die Rechtsfolge nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO maßgeblich, so dass die Klägerinnen die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu tragen hätten.

Die Kostenbeamtin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Erinnerung der Klägerinnen gegen den Kostenansatz der Kostenbeamtin ist gemäß § 11 Abs. 1 PatKostG zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet.

Die Wirksamkeit der Klagerücknahme steht zwischen den Parteien außer Streit. Durch die Rücknahme der Klage haben sich die Klägerinnen in die Rolle der Unterlegenen begeben und sind deshalb zur Tragung der Kosten des Rechtsstreits verpflichtet. Entgegen ihrer Ansicht wird durch die gesetzliche Fiktion des § 269 Abs. 3 ZPO nicht etwa nur die erstinstanzliche Nichtigerklärung des Streitpatents außer Kraft gesetzt, sondern ebenso die in dem angefochtenen Urteil ausgesprochene Kostenauflegung zu Lasten der Beklagten (vgl. BGH GRUR 1964, 18 - Konditioniereinrichtung; sowie Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdn. 171). Durch die Rücknahme der Klage in der Berufungsinstanz entfallen die Wirkungen des angefochtenen, patentgerichtlichen Urteils also in vollem Umfang, ohne dass es hierzu einer ausdrücklichen gerichtlichen Entscheidung bedarf. Im vorliegenden Fall hat dies zur Folge, dass für die hier im Streit stehende Klagegebühr die Klägerinnen gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 PatKostG als Kostenschuldner heranzuziehen sind. Eine vergleichsweise getroffene, hiervon abweichende und zwischen den Parteien ihrem Inhalt nach unstreitige Kostenregelung haben die Klägerinnen nicht dargelegt (vgl. hierzu BPatGE 35, 247 ff.). Der bloße Hinweis der Klägerinnen, die Klagerücknahme sei aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs erfolgt, ist insoweit jedenfalls nicht ausreichend.

Aus der von den Klägerinnen zitierten Regelung des § 30 GKG ergibt sich nicht anderes. Die Anwendbarkeit dieser Norm setzt zwingend eine neue gerichtliche Entscheidung voraus, aufgrund der die durch eine zuvor ergangene gerichtliche Entscheidung begründete Kostentragungspflicht aufgehoben oder abgeändert wird (vgl. hierzu Hartmann, Kostengesetze, 41. Aufl., § 30 GKG, Rdn. 2; sowie Meyer, Kommentar zum (GKG) und zum FamGKG, 12. Aufl., § 30 GKG, Rdn. 5). Eine solche Fallgestaltung liegt hier aber gerade nicht vor, da die erstinstanzliche Entscheidung des Senats nicht aufgrund einer neuen gerichtlichen Entscheidung, sondern aufgrund der Klagerücknahme im Berufungsverfahren wirkungslos geworden ist. Folglich ist hinsichtlich der Kostenfolgen die Regelung des § 269 Abs. 3 ZPO maßgeblich (vgl. hierzu auch Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 81, Rdn. 32; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., PatG § 84, Rdn. 12). Auch die von den Klägerin-

nen angeführten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs sind auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar, da sie sich auf den - hier ebenfalls nicht gegebenen - Fall einer übereinstimmenden Erledigungserklärung beziehen, der von § 269 Abs. 3 ZPO nicht erfasst wird (vgl. hierzu auch Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdn. 173).

Nachdem keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich oder vorgetragen sind, nach denen die Kosten ausnahmsweise der Beklagten aufzuerlegen wären, bleibt es somit bei der nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO für den Regelfall bestimmten Kostentragungspflicht der Klägerinnen.

Schramm

Dr. Egerer

Schell

Pr