



Zu diesem Beschluss ist ein  
Berichtigungsbeschluss ergangen  
am 17. August 2018  
Biernatzki, Justizbeschäftigte

# BUNDESPATENTGERICHT

**6 ZA (pat) 18/18**

zu 6 Ni 10/15

verb. mit

6 Ni 57/16 (EP)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**  
**(DE ...);**  
**hier: Erinnerung gegen die Kostenrechnung**

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 18. Juni 2018 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie die Richter Schwarz und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck

b e s c h l o s s e n :

1. Die Erinnerung der Beklagten gegen die Kostenrechnung vom 22. März 2018 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Gegenstandswert für das Erinnerungsverfahren wird auf 8.042,40 € festgesetzt.

## Gründe

### I.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 haben gegen das Streitpatent am 13. März 2015 und die Klägerin zu 3 am 5. August 2016 jeweils eine Nichtigkeitsklage eingereicht. Die Klage der Klägerinnen zu 1 und 2 ist dabei unter dem Aktenzeichen ... (EP) und diejenige der Klägerin zu 3 unter dem Aktenzeichen ... (EP) geführt worden.

Der Senat, der beide Klagen mit Beschluss vom Juni 2017 unter Führung des Verfahrens ... (EP) miteinander verbunden hatte, hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. Oktober 2017 mit Urteil vom selben Tag das europäische Patent ... mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Patentansprüche 12 bis 16 teilweise für nichtig erklärt und zugleich folgende Kostenentscheidung getroffen:

„Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu jeweils 3/10 und die Beklagte zu 1/10.“

Den Streitwert hat er mit Beschluss vom 6. Oktober 2017 auf 2 Mio. € festgesetzt.

Mit der angefochtenen Kostenrechnung vom 22. März 2018 hat die Kostenbeamtin Folgendes festgesetzt:

„In dem vorbezeichneten Verfahren sind die nachfolgend berechneten Kosten entstanden und fällig.“

Lfd. Nr.	Gegenstand des Kostenansatzes und Hinweis auf die angewendeten Vorschriften	Betrag in Euro
1	<b>Klagegebühr</b> § 1 I 1, § 2 PatKostG und Anlage zu § 2 I PatKostG (Gebührenverzeichnis – GebVerz) i. V. m. § 34 GKG GebVerz Nr. 402 100 Streitwert: 2.000.000,00 €  4,5 fache Gebühr im Verfahren 6 Ni 10/15 (EP) = 40.212,00 € 4,5 fache Gebühr im Verfahren 6 Ni 10/15 (EP) = 20.212,00 €	80.424,00

Gesamtsumme: 80.424,00

**Kostenschuldner gemäß § 4 PatKostG:**

Klägerin1 3/10	Klägerin2 3/10	Klägerin3 3/10	Beklagte 1/10
24.127,20 €	24.127,20 €	24.127,20 €	8.042,40 €
48.254,40 €		/ Klagegeb.: 38.592,00 €	/ Übers. Kl.3 14.464,80 €
/ Klagegebühr:	28.062,00 €		
Noch zu zahlen:	20.192,00 €	Überschuss: 14.464,80 €	Überschuss: 6.422,40 €

(...)

Vermerk:

Die Kläger zu 1 und 2 haften gesamtschuldnerisch als Antragstellerschuldner für 40.212,00 € je zur Hälfte.

Die Klägerin zu 3 haftet als Antragstellerschuldnerin für 40.212,00 €

Die Kläger zu 1 und 2 haften gesamtschuldnerisch als Entscheidungsschuldner für

48.254,40 € je zur Hälfte.

Die Klägerin zu 3 haftet als Entscheidungsschuldnerin für 24.127,20 €

Die Beklagte haftet als Entscheidungsschuldnerin für 8.042,40 €

Die Klägerin zu 3 hat gegenüber der Beklagten einen Erstattungsanspruch i. H. v. 8.042,40 €“

Mit Schriftsätzen vom 27. März 2018, 19. April 2018 und 4. Mai 2018 haben die Klägerinnen zu 1) und 2) diese Kostenrechnung mit der Begründung beanstandet, die Gerichtsgebühren könnten angesichts der Verbindung der Verfahren nicht doppelt angesetzt werden. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, weshalb die Klägerinnen zu 1) und 2) mehr als 4,5 Gerichtsgebühren, also statt der sich aufgrund des Streitwerts ergebenden 4,5-fachen Gebühren von 40.212 € den in der Kostenrechnung ihnen auferlegten Betrag von 48.254,40 €, tragen sollten, da sie zusammen eine einzige Nichtigkeitsklage erhoben hätten. Weshalb die Kostenverteilung im Urteil zu einem anderen Zahlungsbetrag führen können sollte, sei nicht ersichtlich.

Die Kostenbeamtin hat der Erinnerung nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt. Die übrigen Parteien haben sich zur Erinnerung innerhalb der ihnen hierzu gesetzten Frist nicht geäußert.

## II.

Die nach § 11 Abs. 1 PatKostG zulässige Erinnerung ist zwar zulässig, in der Sache aber unbegründet, da die angefochtene Kostenrechnung der Sach- und Rechtslage entspricht.

Gegenstand der Kostenrechnung ist – neben der Beurteilung, ob ggf. nach Maßgabe des § 10 PatKostG Gebühren ganz oder teilweise zurückzuzahlen sind, sofern sie (z. B. nach einer Klagerücknahme) nicht mehr fällig werden können - allein die Feststellung, ob und in welcher Höhe die jeweiligen Parteien auf der Grundlage der Kostengrundentscheidung im Urteil (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 PatKostG) noch Gerichtsgebühren, die grundsätzlich bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung fällig geworden sind (§ 3 Abs. 1 PatKostG), deren Höhe sich aber aufgrund der endgültigen, auf diesen Fälligkeitszeitpunkt zurückwirkenden Streitwertfestsetzung des Senats (§ 2 PatKostG i. V. m. § 63 Abs. 2 GKG) gegenüber der bei Klageerhebung bereits entrichteten Zahlung verändern kann, nachzuzahlen haben (§§ 4, 8 PatKostG). Dabei wird die sich aufgrund der endgültigen Streitwertfestsetzung ergebende Gebührenschuld zunächst aus den Gebührevorschriften des Patentkostengesetzes errechnet und sodann entsprechend der im Urteil getroffenen Kostengrundentscheidung auf die Parteien verteilt. Soweit eine Partei einen höheren Betrag als nach der Kostenrechnung geschuldet entrichtet hat, wird diese nicht zurückgezahlt, sondern kann von der Partei, die zu viel entrichtet hat, im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens gegenüber der ihr gegenüberstehenden Partei, die nach der Kostengrundentscheidung zur Tragung des von der erstgenannten Partei zu viel entrichteten Betrages verpflichtet ist, als Erstattungsbetrag geltend gemacht werden. Die von einzelnen Streitgenossen einer Parteilinie im Verhältnis

zu den anderen, sie unterstützenden Streitgenossen zu viel bzw. zu wenig entrichteten Gebühren sind demgegenüber weder Gegenstand der Kostenrechnung (§§ 1 ff. PatKostG) noch des allein dem Zahlungsausgleich zwischen den gegenüberstehenden Parteien dienenden Kostenfestsetzungsverfahrens (§ 84 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz PatG i. V. m. §§ 103 ff. ZPO); ein möglicher Ausgleich der zu viel oder zu wenig entrichteten Zahlungen von Streitgenossenschaften im Verhältnis zu den anderen Streitgenossen kann vielmehr nur außerhalb der Kostenverfahren des jeweiligen Streitverfahrens nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften (insbesondere, da mehrere Kostenschuldner nach § 4 Abs. 2 PatKostG gesamtschuldnerisch haften, nach § 426 BGB) geltend gemacht werden.

Ausgehend von diesen Erwägungen ist die mit der Erinnerung angegriffene Kostenrechnung vom 22. März 2018 nicht zu beanstanden.

Was die insgesamt geschuldete Gerichtsgebührenhöhe betrifft, sind vorliegend zutreffend die Klagegebühren, die sich für jede Klage in Höhe des 4,5-fachen Wertes des sich nach der Gebührentabelle aufgrund des festgesetzten Streitwerts errechneten Betrages zweimal angesetzt worden, da die Klägerinnen zu 1 und 2 einerseits und die Klägerin zu 3 andererseits ursprünglich zwei voneinander getrennte Klagen erhoben hatten. Dass diese Klagen später miteinander verbunden wurden, ändert nichts daran, dass die sich für jede Klage ergebenden Gerichtsgebühren bereits bei Einreichung jeder der beiden Klagen je für sich fällig geworden sind (§ 3 Abs. 1 Satz 1 PatKostG). Die spätere Verbindung der beiden Klagen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung wirkt sich nach allgemeiner Meinung gebührenrechtlich nur noch für solche Gebühren aus, die erst nach dem Wirksamwerden des Verbindungsbeschlusses anfallen, nicht aber auf solche Gebühren, die bereits zuvor - wie die Klagegebühren - fällig geworden sind (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 32. Aufl., § 147 Rn. 10; BPatG, Beschluss vom 20. Juli 2017, 4 Ni 21/12 (EP) und BPatG, Beschluss vom 4. Dezember 2015, 5 Ni 106/09 (EP), beide Entscheidungen veröffentlicht bei juris). Insofern sind vorliegend - ausgehend von dem 4,5-fachen Betrag der einfachen Gebühr, die sich nach § 2 Abs. 2

Satz 2 PatKostG i. V. m. § 34 GKG aus dem Streitwert von 2 Mio. Euro ergibt (= 40.212,00 €) – für jede der beiden Klagen zum Zeitpunkt der jeweiligen Klageeinreichung Gerichtsgebühren in Höhe von jeweils 40.212,00 €, insgesamt somit in Höhe von 80.424,00 €, fällig geworden.

Diese Gesamtgebührensschuld ist entsprechend der vom Senat getroffenen Kostengrundentscheidung auf die einzelnen Parteien aufzuteilen, wobei, da kostenerstattungsrechtlich Streitgenossen nach Kopfteilen haften (§ 100 Abs. 1 ZPO), die jeweilige Kostenschuld der Klägerinnen zunächst gesondert zu berechnen ist; dies schließt allerdings eine gesamtschuldnerische Haftung jeder Partei jeweils für die von einer der anderen Kostenschuldnerinnen zu tragende Kostenschuld nach § 4 Abs. 1 PatKostG nicht aus, sofern eine Kostenbeitreibung bei der letztgenannten Kostenschuldnerin erfolglos bleibt. Da nach der Kostengrundentscheidung jede der drei Klägerinnen die Gerichtsgebühren jeweils zu 3/10 und die Beklagte zu 1/10 zu tragen hat, ergibt sich somit die in der angefochtenen Kostenrechnung zutreffend ermittelten Kostenschulden jeder Klägerin in Höhe von 24.127,20 € und der Beklagten in Höhe von 8.042,40 €.

Haben schließlich, wie vorliegend bei den Klägerinnen zu 1 und 2, mehrere Streitgenossen gemeinsam Klage erhoben und die auf diese Klage entfallenden Gebühren gemeinsam eingezahlt, sind auch in der nach Instanzende zu erstellenden Kostenrechnung die von ihnen zu tragenden Gerichtsgebühren gemeinsam auszuweisen, so dass die Klägerinnen zu 1 und 2 gemeinsam insgesamt 6/10 der Gerichtsgebühren, mithin 48.254,40 €, zu tragen haben. Da aufgrund der zunächst erhobenen zwei Klagen der Klägerinnen zu 1 und 2 einerseits und der Klägerin zu 3 andererseits die Gerichtsgebühren zweimal angefallen sind, ergibt sich bereits hieraus, dass die Klägerinnen zu 1 und 2 entgegen ihrer Ansicht mehr als die auf ihre eigene Klage entfallenden Gerichtsgebühren (was nur der Hälfte der für beide Klagen fällig gewordenen Gesamtgebühren entspräche), nämlich 3/5 dieser Gesamtgebühren schulden.

Anders wäre dies nur, sofern die Klägerinnen zu 1 und 2 nicht gemeinsam je für sich Klage eingereicht hätten (mit der Folge, dass es sich um eine von mehreren Parteien erhobene Klage handelte), sondern die Klage einer einzigen, als rechtliche Einheit anzusehende Partei vorgelegen hätte. Denn in diesem Fall entfielen auf jede der dann nur zwei Klageparteien auf der Grundlage der Kostengrundscheidungscheidung, der zu Folge die Klageparteien insgesamt 90 % der Gerichtskosten zu tragen haben, nach Kopfteilen nur jeweils  $\frac{9}{20}$  der Gesamtgerichtsgebühren, so dass die Klägerinnen zu 1 und 2 als Mitglieder einer solchen Rechtseinheit nur mit Kosten in dieser Höhe belastet wären statt des sich in der Summe auf  $\frac{6}{10}$  der Gebühren belaufenden Betrags, der sich für sie als nebeneinander klagende Parteien zusammen ergibt. Die für eine solche Konstellation erforderlichen Voraussetzungen waren vorliegend aber ersichtlich nicht gegeben. Denn selbst wenn mehrere Kläger, die eine Klage mit einem gemeinsam beauftragten Anwalt gemeinsam erheben, in der Regel eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) bilden, wäre diese nach BGHZ 146, 341 (= NJW 2001, 1056) nur dann eine - (teil-)rechtsfähige - rechtliche Einheit, wenn es sich bei ihr um eine ausdrücklich am Rechtsverkehr teilnehmende Außengesellschaft handeln würde. Davon kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Klage ausdrücklich nur namens der Gesellschaft selbst als einziger Klägerin und nicht namens der zwei Klägerinnen eingelegt worden wäre. Vorliegend wurde die Klage aber nicht namens einer von den Klägerinnen zu 1 und 2 gebildeten Gesellschaft, sondern ausdrücklich nur namens beider Klägerinnen erhoben, so dass ein solcher Fall ersichtlich ausscheidet.

Im letzten Schritt sind sodann von der sich nach der vorstehenden Berechnung ergebenden Kostenschuld jeder Klägerin und der Beklagten die jeweils bereits entrichteten Zahlungen abzuziehen. Soweit sich hieraus ein Saldo zulasten einer Partei ergibt, ist dieser nachzuzahlen. Ergibt sich demgegenüber – wie vorliegend bei der Klägerin zu 3 in Höhe von 14.464,80 € – eine Überzahlung, wird diese der Gegenseite (hier also der Beklagten) bis zur Höhe der von dieser zu tragenden Kostenschuld als Zahlung angerechnet, was wiederum in Höhe dieses anzurech-



nenden überzahlten Betrages einen Kostenerstattungsanspruch der überzahlenden Partei (hier also der Klägerin zu 3) gegenüber der sich auf der Gegenseite befindlichen Kostenschuldnerin (hier also der Beklagten) begründet (hier also, da die Überzahlung die Kostenschuld der Beklagten übersteigt, in Höhe dieser Kostenschuld); der sich aus dem überzahlten Betrag und der zugunsten der Gegenseite anrechenbaren Gebührenhöhe sich ergebende Überschuss (hier also in Höhe von 6.422,40 €) wird an die überzahlende Partei (hier die Klägerin zu 3) ausgezahlt.

Da die vorliegende Kostenrechnung den vorgenannten Rechtsgrundsätzen beanstandungsfrei Rechnung trägt, ist die hiergegen eingelegte Erinnerung als unbegründet zurückzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 ZPO.

Eine Anfechtung der vorliegenden Entscheidung ist gesetzlich ausgeschlossen (§ 11 Abs. 3 PatKostG).

Friehe

Schwarz

Dr. Schwengelbeck

prä