

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen	4 Ni 45/09 (EU)
Entscheidungsdatum:	25. Oktober 2011
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 51 Abs. 1 GKG

Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren

Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren ist unabhängig vom Verletzungsverfahren zu bestimmen, wenn die angegriffene Ausführungsform nach der Feststellung der Verletzungserichte nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift.



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 45/09 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

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

hier: Antrag auf Erhöhung des Streitwerts

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Voit als Vorsitzenden sowie die Richterin Friehe und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit am 25. Oktober 2011

beschlossen:

Die als Gegenvorstellung auszulegende Anregung der Klägerin auf Erhöhung des Streitwerts wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Senat hat den Streitwert für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht in der mündlichen Verhandlung am 31. Mai 2011 nach Anhörung beider Parteien auf deren übereinstimmende Angaben auf 2.500.000,- € festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 6. Juni 2011 hat die Klägerin angeregt, den Streitwert nachträglich auf mindestens 20.000.000,- € festzusetzen. Dies hat sie mit dem Umsatz der Beklagten sowohl mit der Unterdruck-Wundtherapie als auch mit angeblich unter das Streitpatent fallenden Produkten wie auch mit der Streitwertfestsetzung im parallelen Verletzungsverfahren begründet, in dem das Oberlandesgericht Karlsruhe den Streitwert auf 10.000.000,- € festgesetzt habe.

Die Beklagte hat unter anderem ausgeführt, dass das Landgericht Mannheim und das Oberlandesgericht Karlsruhe im parallelen Verletzungsverfahren eine Verletzung des Streitpatents durch die von der Klägerin benutzte Ausführungsform verneint haben. Dies hat die Klägerin bestätigt.

II.

Die Anregung der Klägerin, den Streitwert in Abänderung des Beschlusses vom 31. Mai 2011 höher festzusetzen, ist zulässig. Sie ist als Gegenvorstellung gegen die Streitwertfestsetzung des Senats zu werten (vgl. Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Auflage, Rdnr. 19 zu § 84 PatG).

Sie führt jedoch nicht zu einer Abänderung, insbesondere einer Erhöhung des Streitwerts.

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH X ZR 28/09 vom 12. April 2011, Rdnr. 2 m. w. N.) ist dafür grundsätzlich der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich.

Da mit der erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, beziffert der Streitwert des Patentverletzungsverfahrens grundsätzlich das Interesse des Nichtigkeitsklägers und damit die untere Grenze des Streitwerts für das Patentnichtigkeitsverfahren (BGH a. a. O.). Der Streitwert des Patentverletzungsverfahrens beruht vor allem auf den geltend gemachten Ansprüchen des Patentinhabers, die insbesondere darauf gerichtet sind, andere von der Benutzung des geschützten Gegenstands auszuschließen und im Falle der Benutzung Schadensersatz zu verlangen; hiergegen wehrt sich der Verletzungsbeklagte im Patentnichtigkeitsverfahren mit dem Einwand, der Gegenstand des Patents sei nicht schutzfähig, weshalb er ihn folgenlos

benutzen dürfe. Wenn es auf die Bestandskraft des Patents ankommt, hängen deshalb Höhe des angemessenen Schadensersatzes und Wert des Patents auch ohne weiteres zusammen.

Etwas anderes muss aber dann gelten, wenn die Frage der Wirksamkeit des Patents nicht entscheidungserheblich ist für das Patentverletzungsverfahren, insbesondere wenn - wie hier von den Verletzungsgerichten entschieden - die von der Klägerin benutzte Ausführungsform nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift. In einem solchen Fall spielt für das Verletzungsverfahren überhaupt keine Rolle, ob das Streitpatent wirksam ist oder nicht, denn die angegriffene Ausführungsform tangiert das Streitpatent nicht. Ein angeblicher Verletzungsgegenstand, der das Patent gar nicht verletzt und dessen Benutzung deshalb nicht geeignet ist, Schadensersatzansprüche zu verursachen, kann jedoch den Wert des Patents nicht beeinflussen. Kurz gesagt: der Wert eines Patents kann nicht bestimmt werden durch die Benutzung eines Gegenstandes, der gar nicht in den Schutzbereich dieses Patents fällt.

Eine Streitwerterhöhung ist auch nicht mit einem pauschalen Rückgriff auf Umsatzzahlen zu begründen, denn diese bieten keinen sicheren Anhalt zur Beurteilung des Werts des Streitpatents. Geschützt ist durch das Streitpatent nicht die Vakuumtherapie, sondern eine ganz bestimmte Wunddrainagevorrichtung. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass der gesamte Umsatz mit Produkten gemacht wird, die alle Merkmale des durch das Streitpatent geschützten Gegenstands enthalten. Im Übrigen trägt die Klägerin selbst vor (S. 8 des Schriftsatzes vom 13. Oktober 2011), dass die Beklagte auch Umsatz macht mit traditionellen Produkten.

In Ermangelung von Umständen, die - entgegen dem Vortrag beider Parteien in der mündlichen Verhandlung vom 31. Mai 2011 - eine erhebliche Höherbewertung des wirtschaftlichen Interesses der Allgemeinheit an der Vernichtung des Streitpatents begründen, war der Anregung der Klägerin nicht Folge zu leisten.

Voit

Friehe

Zugleich für den
wegen Abordnung
verhinderten Rich-
ter Dr. Morawek

Dr. Müller

Veit

Voit

Pr