



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 16/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das deutsche Patent ...**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schramm sowie der Richter Guth und Dr. Gerster

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

1. Gegen das an 24. April 1996 angemeldete deutsche Patent ... (Streitpatent), das die „Verwendung eines gefüllten und polymerisierten Materials als Dentalmaterial“ betrifft, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 11. Mai 2012 Nichtigkeitsklage erhoben, die der Beklagten am 8. Juni 2012 zugestellt worden ist. Mit Schriftsatz vom 9. Juli 2012 hat die Beklagte erklärt, dass sie mit Schreiben an das Deutschen Patent- und Markenamt vom 6. Juli 2012 auf den deutschen Teil des Streitpatents verzichtet habe und gegenüber der Klägerin keine Rechte für die Vergangenheit aus dem Streitpatent geltend machen werde. Daraufhin haben beide Parteien den Rechtsstreit für erledigt erklärt.

2. Die Klägerin, die auf das Vorbringen der Beklagten zum Streitpatent im parallelen Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Düsseldorf Az. 4b O 128/11 Bezug nimmt, hält einen Streitwert von 2.000.000 Euro für angemessen, die Beklagte beantragt eine Festsetzung des Streitwerts auf 500.000 Euro.

## II.

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

1.1. Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit hat regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, da eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen in die Rolle der Unterlegenen begibt (st. Rspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 – Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 17 m. w. N.). Im Rahmen der Prüfung nach § 91a ZPO ist – obwohl im Patentnichtigkeitsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn nicht in Betracht kommt, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) dort nicht ergehen kann, - eine entsprechende Anwendung des § 93 ZPO geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in vergleichbarer Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Das kann – wie im vorliegenden Fall – durch einen Verzicht auf das Streitpatent innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist (sowie gegebenenfalls für Ansprüche aus der Vergangenheit) geschehen (BGH GRUR 2004, 138, 141 – Dynamisches Mikrofon; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 81 Rn. 37; Busse, a. a. O., § 84 Rn. 26).

1.2 Ein Kostentragung des Klägers nach § 93 ZPO kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der Beklagte durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage keinen

Anlass gegeben hat (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 276 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Benkard, a. a. O., § 81 Rn. 38; Busse, a. a. O., § 84 Rdn. 18).

Veranlassung zur Klageerhebung ergibt sich grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des Beklagten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen (Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 93 Rn. 4). Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dies grundsätzlich dann der Fall, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiiertes Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326 – Kostenauflegung bei Verzicht aus Streitpatent; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39; ferner Busse, a. a. O., § 84 Rn. 18 und Rn. 24; Benkard, a. a. O.; § 81 Rn. 38; differenzierend und teilweise zusätzlich Androhung eines Lösungsverfahrens fordernd: BPatGE 21, 38, 39). Hinsichtlich einer solchen Verzichtsaufforderung haben die Beteiligten nichts vorgetragen.

Die Aufforderung zum Verzicht ist jedoch dann entbehrlich, wenn sie unzumutbar, oder aussichtslos ist. Ein solcher Fall ist nach überwiegender Meinung gegeben, wenn – wie hier – gegen den Nichtigkeitskläger bereits eine auf das Streitpatent gestützte Verletzungsklage erhoben worden ist. Dann muss der Patentinhaber ohne Vorwarnung mit dem Gegenangriff der Nichtigkeitsklage rechnen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 84 Rn. 38, 39; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 84 Rn. 20; BPatGE 22, 285, 289 = BIPMZ 81, 34 L (Gbm); BPatG GRUR 87, 233).

1.3 Damit verbleibt es vorliegend bei einer Kostentragung durch die Beklagte, zumal weder aus der Klagebegründung ersichtlich ist, dass die Nichtigkeitsklage voraussichtlich erfolglos geblieben wäre, noch die Patentinhaberin diesbezügliche Ausführungen gemacht hat.

2. Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren war auf 2.000.000 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Maßgeblich für die Berechnung des Streitwertes ist nicht das subjektive Interesse des Klägers, sondern der objektive Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung. Maßgeblich hierfür ist hier der gemeine Wert des angegriffenen Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich der bis zu diesem Zeitpunkt eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche. Mangels anderweitiger konkreter Anhaltspunkte ist der Streitwert für das vorliegende Verfahren nach § 3 ZPO zu schätzen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1100 – Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Der Senat schätzt den objektiven Wert des Streitpatents zum Zeitpunkt der Klageerhebung und das wirtschaftliche Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des Streitpatents auf der Grundlage des im parallelen Verletzungsverfahren ergangenen Beschlusses des Landgerichts Düsseldorf Az. 4b O 128/11 vom 10. Oktober 2012 unter Berücksichtigung eines Zuschlags für Eigennutzung (vgl. GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert) sowie angesichts der bedeutenden Marktstellung der Beklagten auf 2.000.000 Euro.

Schramm

Guth

Dr. Gerster

Pr