



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 17/15 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Guth sowie den Richter Dipl.-Phys. Brandt und die Richterin Dr. Hoppe

am 8. November 2016

beschlossen:

1. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
2. Der Streitwert wird auf 625.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Nachdem die Nichtigkeitsbeklagte gegenüber der Nichtigkeitsklägerin auf der Grundlage des Streitpatents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht beantragt hat, hat die Nichtigkeitsklägerin am 25. November 2015 die Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht.

Die Beklagte hat noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auf das Streitpatent verzichtet. Später hat sie zudem auch auf sämtliche Ansprüche gegen die Klägerin aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet. Die Klägerin hat daraufhin die Nichtigkeitsklage für erledigt erklärt.

Der Beklagten ist die Erledigungserklärung der Klägerin am 17. Mai 2016 zugestellt worden. Mit dieser Verfügung ist sie zugleich darauf hingewiesen worden, dass nach § 91a ZPO entschieden wird, wenn sie der Erledigung nicht innerhalb von zwei Wochen widerspricht. Die Beklagte hat der Erledigungserklärung nicht widersprochen.

II.

1.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen, nachdem der Rechtsstreit gem. § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 91a ZPO durch übereinstimmende Erledigungserklärung erledigt ist.

Die Erledigungserklärung der Beklagten wird gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 91a Abs. 1 S. 2 ZPO fingiert, weil sie der Erledigungserklärung der Klägerin trotz gerichtlichen Hinweises nicht innerhalb der Zweiwochenfrist widersprochen hat. Da beide Parteien damit übereinstimmend die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache erklärt haben und das Gericht an diese Erklärung gebunden ist, ist gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 a Abs. 1 S. 2 ZPO nur noch über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden.

Verzichtet die Beklagte nach Rechtshängigkeit auf das Streitpatent, spricht dies in der Regel dafür, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte, weshalb der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden können (Schulte, PatG, 9. Aufl., § 81 Rd. 173 f.; vgl. BGH GRUR 1961, 278, 279 – Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; 3, 53; 3, 172; 18, 50). Der Grundgedanke der auf eine Vereinfachung des Verfahrens abzielenden Vorschrift des § 91a ZPO wäre bei einer derartigen Sachlage nämlich nicht mit einer umfassenden Prüfung der Rechtslage vereinbar (BGH GRUR 1961, 278, 279 – Lampengehäuse). Es soll vielmehr ver-

mieden werden, unübersichtliche Probleme einzig im Rahmen der Kostenentscheidung zu klären (BGH GRUR 1961, 278, 279 – Lampengehäuse).

Eine abweichende Kostentragung aus Billigkeitsgründen in entsprechender Anwendung von § 93 ZPO (vgl. näher zur Analogie: BPatGE 17, 86, 88 f.) kommt vorliegend nicht in Betracht, weil die Beklagte Veranlassung zur Nichtigkeitsklage gegeben hat und weil sie nicht „sofort“ auf die Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet hat. Die in § 93 ZPO zugunsten der Beklagten vorgesehene Kostenregelung greift nicht, da die Nichtigkeitsbeklagte durch das von ihr gegen die Nichtigkeitsklägerin angestrebte einstweilige Verfügungsverfahren beim Landgericht München I (Az.: 7 O 19860/15), das zum Zeitpunkt der Einreichung der Nichtigkeitsklage (25. Januar 2016) noch anhängig war, Veranlassung zur Nichtigkeitsklage gegeben hat. Darüber hinaus handelt es sich auch nicht um einen „sofortigen“ Verzicht, weil die Beklagte erst mit Schreiben vom 6. Mai 2016 - und damit lange nach Ablauf der Widerspruchsfrist (22. Februar 2016) - auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet hat.

2.

Der Streitwert war auf 625.000 € festzusetzen. Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts für das Nichtigkeitsverfahren kann – sofern keine konkreten Anhaltspunkte zur Wertberechnung vorliegen – vom Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses oder eines auf das Streitpatent gestützten einstweiligen Verfügungsverfahrens ausgegangen werden, dem – wegen des Allgemeininteresses an einer möglichen Vernichtung des Patents – 25% aufzuschlagen sind (vgl. BGH GRUR 2011, 757 – Gegenstandswert des Patentnichtigkeitsverfahrens).

Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin kommt eine Herabsetzung des Streitwertes wegen der kurzen Restlaufzeit vorliegend nicht in Betracht. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass das während des Nichtigkeitsverfahrens anhängige einstweilige Verfügungsverfahren mit dem darin festgesetzten Streitwert von 500.000 € belegt, dass das Streitpatent zum Zeitpunkt der Anhängigkeit des Nichtigkeitsverfahrens ungeachtet der verbleibenden eher geringen Restlaufzeit mindestens noch einen entsprechenden Wert hatte. Zudem würde die Nichtigerklärung eines Streitpatents auch Ansprüche für die Vergangenheit ausschließen, weshalb eine geringe verbleibende Restlaufzeit im Rahmen einer pauschalierten Wertbestimmung ohnehin nicht zwingend zu einer Wertherabsetzung führt.

Guth

Brandt

Dr. Hoppe

Pr