



BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 40/19 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(DE ...)

(hier: Leistung von Prozesskostensicherheit)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 31. März 2020 durch die Vorsitzende Richterin Friehe, die Richterin Werner und den Richter Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

Die Klägerin hat der Beklagten **bis zum 31. Mai 2020** wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit in Höhe von **285.000,- €** durch die schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder durch Hinterlegung von Geld oder solchen Wertpapieren, die nach § 234 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Sicherheitsleistung geeignet sind, zu leisten.

Gründe

I.

Die Klägerin ist eine in den USA ansässige Gesellschaft amerikanischen Rechts (L... Company). Die Beklagte verlangt mit Schriftsatz vom 13. November 2019 von der Klägerin eine Sicherheitsleistung wegen der Prozesskosten. Zur Höhe der festzusetzenden Sicherheitsleistung nennt sie keinen Mindestbetrag. Sie weist darauf hin, dass in dem zwischen den Parteien geführten Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I (Az.: 7 O 925/19) der Streitwert auch für das Parallelverfahren mit Beschluss vom 20. Januar 2020 auf insgesamt 5.000.000,- € festgesetzt worden sei.

Die Klägerin hat zu diesem Antrag innerhalb der ihr hierzu gesetzten Frist keine Stellungnahme abgegeben.

II.

Da die Klägerin ihren Sitz weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum noch in einem Staat hat, dessen Angehörige aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen von der Stellung einer Prozesskostensicherheit nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG i. V. m. § 110 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO befreit sind, ist sie auf Verlangen der Beklagten verpflichtet, dieser nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit zu leisten.

Die Höhe der Sicherheitsleistung ergibt sich gemäß § 81 Abs. 6 Satz 2 PatG und § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 112 Abs. 2 ZPO auf Grundlage des den Parteien infolge der Streitwertfestsetzung des Landgerichts München I (Az.: 7 O 925/19) vom 20. Januar 2020 mitgeteilten hier zur Berechnung zugrunde zu legenden Streitwerts in Höhe von 6.250.000,- € aus der Berechnung der zu erwartenden Prozesskosten der Beklagten in zwei Instanzen. Berücksichtigt sind dabei die voraussichtlich anfallenden erstattungsfähigen anwaltlichen Kosten der Beklagten in der ersten und zweiten Instanz und die in der Berufungsinstanz anfallenden streitwertabhängigen Gerichtsgebühren einschließlich Nebenkosten wie etwa Umsatzsteuer und Reisekosten. Nicht einzurechnen sind anteilige Gerichtsgebühren erster Instanz, soweit die Klägerin diese bereits gezahlt hat und ein Erstattungsanspruch der Beklagten aufgrund des erstinstanzlichen Urteils gegenüber der Klägerin nicht entstehen kann.

Dies ergibt bei einem zugrunde zu legenden Streitwert in Höhe von 6.250.000,- € und einer leichten Aufrundung den im Tenor genannten Betrag. Sollte die bislang

geleistete Sicherheit voraussichtlich nicht ausreichen, bleibt es der Beklagten zudem unbenommen, einen Antrag auf weitere Sicherheitsleistung nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG, § 99 Abs. 1 i. V. m. § 111 ZPO unter substantiierter Darlegung des Fehlbetrages zu stellen.

Die Bestimmung über die Art der zu leistenden Sicherheit beruht auf der entsprechend anwendbaren (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 81 Rn. 49) gesetzlichen Regelung des § 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

Auf die Rechtsfolge des § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG für den Fall der nicht rechtzeitigen Bewirkung der Sicherheitsleistung wird hingewiesen.

Friehe

Werner

Dr. Flaschke

prä