

# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 46/00

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das Patent 195 03 995**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit wird für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf 500.000,- DM festgesetzt.

**Gründe**

**I**

Die Parteien haben die Sache übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die Beklagte mit Erklärung vom 27. September 2001 gegenüber dem Patent- und Markenamt auf das Streitpatent 195 03 995 verzichtet hat.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, und hält einen Gegenstandswert von 1 Million DM für angemessen, wie er auch im parallelen Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 44/00 (EU) festgesetzt worden sei.

Die Beklagte beantragt, den Gegenstandswert auf 100.000,- DM festzusetzen, da das Streitpatent aus den Gründen des Art II § 8 Abs 2 IntPatÜG, aber auch wegen des Verzichts nach § 20 PatG seine Wirkung verloren habe.

II

1) Nach § 84 Abs 2 PatG, § 91a ZPO ist nach Erledigung der Hauptsache über die Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichtigung der bisherigen Sach- und Rechtslage nach billigem Ermessen zu entscheiden. Danach hat grundsätzlich die Partei die Kosten zu tragen, die voraussichtlich unterlegen wäre (BGH GRUR 1983, 560 – Brückenlegepanzer II). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte durch Verzicht auf das Streitpatent die Erledigung der Hauptsache herbeigeführt und sich damit in die Rolle der Unterlegenen begeben. Es ist daher gerechtfertigt, ihr die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, wie es im übrigen auch dem Grundgedanken des § 91 ZPO entspricht (BPatGE 22, 33; 28, 197).

2) Maßgeblich für die Berechnung des Gegenstandswerts ist nicht das subjektive Interesse des Klägers, sondern der objektive Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung. Dabei richtet sich der Wert des Patents nach dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des als rechtsbeständig zu unterstellenden Patents bis zum Ablauf seiner Schutzdauer, wozu der Wert der eigenen Nutzung des Patents, also der erzielte Gewinn, Lizenzeinnahmen und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche aus Patentverletzungen gehören (BGH GRUR 1985, 511 - Stückgutverladeanlage). Wegen der unsicheren Prognose bei den zu erwartenden Umsätzen, die mit dem Streitpatent hätten erzielt werden können, wird ein gewisser Anteil abgezogen (s Benkard, PatG, 9. Aufl, § 84, Rdnr 21).

Nach diesen von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen (s Schulte, PatG, 6. Aufl, § 84, Rdnr 59 ff) kann sich die Tatsache, daß die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet hat, nicht auf die Höhe des Wertes auswirken. Auch wird die Wertfestsetzung im parallelen Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 44/00 (EU) allenfalls als Anhaltspunkt dienen können. Im vorliegenden Fall ist nämlich weiter zu berücksichtigen, daß das Streitpatent einen ähnlichen Gegenstand schützt wie das im parallelen Nichtigkeitsverfahren 3 Ni 44/00 (EU) angegriffene europäische Patent 0 808 162, so daß sein wirtschaftlicher Wert im Zusammenhang mit dem europäi-

schen Patent zu sehen ist. Unter den gegebenen Voraussetzungen hält der Senat einen Gegenstandswert von 500.000,- DM für angemessen.

Hellebrand

Sredl

Dr. Feuerlein

Be