



# BUNDESPATENTGERICHT

1 Ni 14/10 (EP)

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. August 2011 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richter Engels und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Der Streitwert wird vorläufig auf 5 000 000,00 € festgesetzt.

**Gründe**

Der für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 Pat-KostG i. V. m. § 63 GKG festzusetzende und gemäß § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmende Streitwert für die Gerichtsgebühren entspricht dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents für die restliche Laufzeit und ist nicht auf das von der Klägerin angesprochene wirtschaftliche Interesse der Parteien reduziert. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Senate des Bundespatentgerichts ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH GRUR 1957, 79; GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III; GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert). Er entspricht im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Allgemeinen dem gemeinen Wert des Patents bei Erhebung der Klage, d. h. der aufgrund Eigennutzung und Lizenzen zu erwartenden Erträge zuzüglich des Betrages der bis zur Klageerhebung eventuell entstandenen Schadensersatzansprüche (BGH GRUR 1957, 79; 1985,

511 - Stückgutverladeanlage; BIPMZ 1991, 190 - Unterteilungsfahne). Von dem sich daraus errechnenden Betrag ist wegen der unsicheren Prognose hinsichtlich des Umsatzes und der technischen Entwicklung ein angemessener Betrag abzuziehen (BGH GRUR 1957, 79; 1985, 511 - Stückgutverladeanlage).

Nur wenn hinreichende Anhaltspunkte fehlen, ist zumindest von einem Wert für das Nichtigkeitsverfahren auszugehen, der dem festgesetzten Streitwert im Verletzungsverfahren zugrunde gelegt worden ist, und der mangels anderweitiger Anhaltspunkte um ein Viertel gegenüber demjenigen im Verletzungsprozess zu erhöhen ist (BGH GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert).

Vorliegend hat der Senat jedoch bereits in seinem qualifizierten Hinweis vom 8. Juni 2011 auf die konkreten Umstände hingewiesen, die im Hinblick auf den weit gefassten Patentanspruch 1 und die erhebliche Restlaufzeit für eine vom Verletzungsverfahren abweichende, deutlich höhere Bewertung des Gegenstands sprechen. Der im parallelen Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf mit 500 000,00 € festgesetzte Streitwert ist deshalb für die Beurteilung des Gegenstandswertes in vorliegendem Nichtigkeitsverfahren nicht maßgeblich. So ist auch die ohne jegliche Substantiierung aufgestellte Behauptung der Klägerin nicht nachvollziehbar, die erhebliche Restlaufzeit des Streitpatents (bis 2018) sei im Hinblick auf stark fallende Preise in dem hier maßgeblichen Marktsegment nicht beachtlich. Immerhin gibt die Klägerin selbst die den Verletzungsstreit betreffenden Verkaufserlöse in den Jahren 2009 und 2010 mit ... € an. Die Beklagte hat demgegenüber auf die große Attraktivität des patentgeschützten Produkts sowie auf die große Anzahl von verletzungrechtlichen Auseinandersetzungen hingewiesen, die wegen des lukrativen Geschäfts bereits erfolgt sind. Sie hat deshalb den Streitwert mit 5 000 000,00 € angegeben. Dies erscheint überzeugend und wird bestätigt durch ein weiteres, ebenfalls das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren vor dem LG Düsseldorf (Az: 4a O 397/06), in dem durch Urteil vom 10. Januar 2008 der Streitwert auf 1 000 000,00 € festgesetzt worden ist, obwohl das Verfahren nur einen Mitbewerber und nicht die Allgemeinheit und zu-

dem nur eine Ausführungsform der patentgemäß geschützten Lehre betraf. Es ist deshalb von einem erheblich höheren Allgemeininteresse an der Vernichtung des Streitpatents für die maßgebliche Laufzeit auszugehen, welche vorläufig in festgesetzter Höhe mit 5 000 000,00 € zu bewerten ist.

Schmidt

Schlenk

Engels

Pü