



# BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 43/01 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 0 809 331**

**(= DE 596 02 239)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 7. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth und Dr. Gottschalk

beschlossen:

- I. Die Klägerin ist verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
  
- II. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit wird für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf 500.000,-- € festgesetzt.

**G r ü n d e**

I

Ihre am 6. November 2001 eingegangene Nichtigkeitsklage hat die Klägerin nach Terminierung auf den 24. Juli 2003 mit Schriftsatz vom 17. Juli 2003 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2003 beantragte die Beklagte, der Klägerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen und den Streitwert auf 750.000,-- € festzusetzen.

Die Klägerin erwiderte hierauf, der von ihr in der Klage vorläufig entsprechend dem parallelen Verletzungsverfahren mit 500.000,-- € angegebene Streitwert betrage in Wirklichkeit nur 250.000,-- €. Hinsichtlich des Gegenstandswertes des

Verletzungsverfahrens von 500.000.-- € seien der Unterlassungsanspruch und der Schadensersatzanspruch in etwa gleich hoch einzuschätzen, weswegen es gerechtfertigt sei, den Streitwert im Nichtigkeitsverfahren auf 250.000.-- € festzusetzen. Im übrigen habe sich im Laufe des Verletzungsverfahrens herausgestellt, daß das Patent von nur geringer wirtschaftlicher Bedeutung sei, weswegen die Klägerin auch die Nichtigkeitsklage zurückgenommen habe.

Die Beklagte hat hierzu ausgeführt, es sei nach wie vor richtig, den Streitwert auf 750.000.-- € anzusetzen. Der Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens bestimme sich nicht nur nach Nutzung des Patents durch die Patentinhaberin und Nichtigkeitsbeklagte und auch nicht nur nach der Nutzung des Patents durch die Verletzungsbeklagte, sondern zusätzlich noch nach der Nutzung des Streitpatents durch die Gesamtheit aller weiteren Marktbeteiligten. Berücksichtige man, daß das Streitpatent zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch eine Restlaufzeit von annähernd 15 Jahren hatte und daß nach der BGH-Entscheidung "Gemeinkostenanteil" bei Schadensersatzforderungen die Gemeinkosten der Patentverletzer nicht berücksichtigt werden können, wäre auch ein Streitwert von 1.000.000.-- € bis 2.000.000.-- € gerechtfertigt gewesen. Der von der Nichtigkeitsklägerin genannte Schadensersatzanspruch beziehe sich nur auf die Vergangenheit, der "gemeine Wert" des Patents enthalte aber auch zukünftige Schadensersatzforderungen. Über die Gründe der Rücknahme der Klage könne nur spekuliert werden.

## II

1. Zu Ziffer I des Beschlußtenors: Nach § 99 PatG iVm § 269 Abs 3 Satz 2 und 3 ZPO ist die gesetzliche Folge der Kostentragungspflicht der Klagepartei bei Klagerücknahme auf Antrag durch Beschluß auszusprechen. Die Beklagte hat insoweit auch keine Einwendungen (zB abweichende Vereinbarungen der Parteien) erhoben.

2. Zu Ziffer II des Beschlußtenors: Festzusetzen war, nachdem die Klage vor dem 1. November 2002 bei Gericht eingegangen ist, der Gegenstandswert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht (vgl Busse, PatG, 5.Aufl, § 84 Rdnr 48). Dieser entspricht dem Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents bzw dem "gemeinen Wert" des Patents bei Erhebung der Klage. Der Streitwert eines parallelen Verletzungsverfahrens gibt in der Regel noch keinen zuverlässigen Aufschluß über diesen "gemeinen Wert", kann aber für dessen untere Grenze von Bedeutung sein. Geht man insoweit von dem auch von der Klägerin genannten Schadensersatzanspruch von 250.000,-- € für die Vergangenheit aus, so sind dem Gegenstandswert Schadensersatzansprüche für nach Klageerhebung entstandene und entstehende Schadensersatzansprüche bis zum Ablauf der Schutzdauer hinzuzurechnen, ebenso mögliche Lizenzeinnahmen bis zu diesem Zeitpunkt. In vielen Fällen wird daher der Gegenstandswert des Nichtigkeitsverfahrens von Parteien übereinstimmend in gleicher Höhe beziffert wie der Gesamtstreitwert des Verletzungsverfahrens. Nähere Angaben der Parteien zu Umsatzzahlen bzw Lizenzhöhen, die dies im vorliegenden Fall als unzutreffend erscheinen lassen könnten, liegen dem Senat nicht vor. Bei Heranziehung aller ihm bekannten Kriterien hat der Senat den Gegenstandswert somit auf 500.000,-- € festgesetzt, wobei dieser Wert auch etwa dem durchschnittlichen Wert der bei ihm anhängigen Nichtigkeitsverfahren entspricht.

Meinhardt  
Vorsitzender Richter  
am Bundespatentgericht

Gutermuth  
Richter am  
Bundespatentgericht

Dr. Gottschalk  
Richter am  
Bundespatentgericht

Pr