



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 18/15 (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.

Die Nichtigkeitsklägerin hat am 2. Dezember 2015 eine gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht eingereicht. Zuvor hatte die Nichtigkeitsbeklagte gegenüber der Nichtigkeitsklägerin auf der Grundlage des Streitpatents den Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht beantragt, diesen Antrag aber mit Schriftsatz vom 27. November 2016, der Nichtigkeitsklägerin zugestellt am 8. Dezember 2016, zurückgenommen. Im Zuge der anschließenden Vergleichsgespräche hat die Nichtigkeitsbeklagte zu erkennen gegeben, dass sie die von der Nichtigkeitsklägerin gegen die Verletzungsansprüche vorgebrachten Argumente nicht für überzeugend hält.

In dem Nichtigkeitsverfahren hat die Nichtigkeitsbeklagte noch vor Ablauf der Widerspruchsfrist für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auf das Streitpatent verzichtet. Mehrere Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist hat sie zudem auch für die Vergangenheit auf sämtliche Ansprüche gegen die Nichtigkeitsklägerin aus dem Streitpatent verzichtet. Die Nichtigkeitsklägerin hat daraufhin die Nichtigkeitsklage für erledigt erklärt. Der Nichtigkeitsbeklagten ist die Erledigungserklärung der Nichtigkeitsklägerin am 22. August 2016 zugestellt worden. Zugleich ist sie vom Senat darauf hingewiesen worden, dass nach § 91a ZPO entschieden wird, wenn sie der Erledigung nicht innerhalb von zwei Wochen widerspricht. Die Nichtigkeitsbeklagte hat der Erledigungserklärung nicht widersprochen.

II.

1.

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

a) Die Erledigungserklärung der Nichtigkeitsbeklagten wird gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 91a Abs. 1 S. 2 ZPO fingiert, weil sie der Erledigungserklärung der Nichtigkeitsklägerin 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.

b) Verzichtet die Nichtigkeitsbeklagte nach Rechtshängigkeit auf das Streitpatent, spricht dies in der Regel dafür, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte,

weshalb der Nichtigkeitsbeklagten 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 vermieden werden, unübersichtliche Probleme einzig im Rahmen der Kostenentscheidung zu klären (BGH GRUR 1961, 278, 279 - Lampengehäuse).

c) 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 Nichtigkeitsbeklagte Veranlassung zur Klageerhebung gegeben hat und nicht „sofort“ auf die Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet hat.

Die Nichtigkeitsbeklagte hat trotz der Rücknahme des Antrags auf einstweilige Verfügung Veranlassung zur Klage gegeben, weil sie nicht endgültig auf Verletzungsansprüche verzichtet hat. Dass die Nichtigkeitsklägerin trotz der Antragsrücknahme auch weiterhin damit rechnen musste, dass die Nichtigkeitsbeklagte Verletzungsansprüche aus dem Streitpatent gegen sie erhebt, wird belegt durch die der Antragsrücknahme nachfolgenden Vergleichsverhandlungen, in deren Rahmen die Nichtigkeitsbeklagte mitgeteilt hat, dass sie die von der Nichtigkeitsklägerin gegen die Verletzungsansprüche vorgebrachten Argumente nicht für überzeugend hält.

Die in § 93 ZPO zugunsten der Beklagten vorgesehene Kostenregelung greift zudem auch deshalb nicht ein, weil kein „sofortiger“ Verzicht vorliegt. Die Nichtigkeitsbeklagte hat vielmehr erst mit Schriftsatz vom 18. Juli 2016 – und damit lange nach Ablauf der Widerspruchsfrist – auf Ansprüche aus dem Streitpatent für die Vergangenheit verzichtet. Der „sofortige“ Verzicht auf Ansprüche für die Vergan-

genheit wäre für eine Kostenregelung in entsprechender Anwendung von § 93 ZPO indes erforderlich gewesen, weil die Nichtigkeitsbeklagte auch noch nach der Rücknahme des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in ihrem Schreiben vom 20. Januar 2016 zu erkennen gegeben hat, dass sie Verletzungsansprüche aus dem Streitpatent für begründet erachtet und weitere Verletzungsverfahren nur durch eine Einigung vermieden werden könnten. Für die Nichtigkeitsklägerin bestand daher auch nach dem von der Nichtigkeitsbeklagten erklärten Verzicht auf den deutschen Teil des Streitpatents, der keine Rückwirkung entfaltet, ein Interesse an der rückwirkenden Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents, um Verletzungsansprüche auch für die Vergangenheit auszuschließen. Die Nichtigkeitsbeklagte hätte daher nicht nur unverzüglich auf das Streitpatent, sondern auch unverzüglich auf die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen für die Vergangenheit verzichten müssen. Da die Nichtigkeitsbeklagte eine solchen Verzicht auf Ansprüche für die Vergangenheit indes erst mehrere Monate nach Ablauf der Widerspruchsfrist erklärt hat, liegt kein sofortiger Verzicht vor, der zu einer entsprechenden Anwendung des § 93 ZPO führen könnte.

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 des Streitpatents vorliegend nicht in Betracht. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der in dem einstweiligen Verfö-

gungsverfahren festgesetzte Streitwert von 500.000 € belegt, dass die seinerzeit streitigen Verletzungsansprüche – selbst im Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz – noch einen entsprechenden Gegenstandswert hatten. Da die Parteien auch noch nach der Rücknahme des Antrags auf einstweilige Verfügung, und damit während des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens über das Bestehen eben dieser Ansprüche gestritten haben, ist eine Herabsetzung des Streitwertes nicht angebracht, sondern die übliche Werterhöhung um 25% ist angemessen.

Guth

Brandt

Dr. Hoppe

Pr