



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 8/15 (EP)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent ...

(...)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Guth sowie die Richter Heimen und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert wird auf 500.000,- Euro festgesetzt.

Gründe

I.

1. Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 28. Dezember 2005 unter Inanspruchnahme der deutschen Priorität ... vom 30. Dezember 2004 angemeldeten deutschen Teils des europäischen Patents ... (Streitpatent) mit der Bezeichnung Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 29. Juli 2009. Das Streitpatent wurde durch Urteil des Bundespatentgerichts vom 13. Dezember 2012 (Az. 2 Ni 17/11) für nichtig erklärt, das Urteil ist nicht rechtskräftig geworden, da das dagegen geführte Berufungsverfahren ruhend gestellt wurde.

2. Das Streitpatent ist durch Verzicht mit Wirkung vom 30. Juni 2016 erloschen, die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 7. November 2016 die Klage für in der Hauptsache erledigt erklärt, nachdem die Beklagte ihr gegenüber auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent auch für die Vergangenheit verzichtet hatte. Die Beklagte, der mit Hinweis auf die Erledigungsfiktion des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO Gelegenheit gegeben worden ist, zur Erledigungserklärung binnen zwei Wochen Stellung zu nehmen, hat nicht widersprochen.

II.

1. Da die Beklagte nicht innerhalb der Frist des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO der Erledigungserklärung widersprochen hat, ist gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

Dies führt zur Auferlegung der Kosten des Rechtsstreits auf die Beklagte.

Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit hat regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen, da eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und sich der Patentinhaber durch sein Vorgehen freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begibt (st. Rspr.: vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 - Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; BPatGE 55, 23, 29; Busse, PatG, 8. Aufl., § 82 Rn. 59 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit grundsätzlich unerheblich (vgl. BGH, a. a. O. - Lampengehäuse).

Im vorliegenden Fall sind auch keine Umstände ersichtlich, die unter Billigkeitsgesichtspunkten eine entgegenstehende Annahme rechtfertigen könnten. Insbesondere richtete sich die Nichtigkeitsklage entgegen der Auffassung der Beklagten nicht gegen eine falsche Fassung des Streitpatents. Dagegen spricht auch nicht,

dass die Beklagte im vorher anhängigen Nichtigkeitsverfahren (BPatG: 2 Ni 17/11 bzw. BGH: X ZR 49/13) geänderte Patentansprüche eingereicht hat, da diese vor dem für die Kostenentscheidung gem. § 91a Abs. 1 ZPO maßgeblichen Eintritt des erledigenden Ereignisses nicht zu einer wirksamen Beschränkung geführt haben (vgl. Schulte PatG, 9. Aufl., § 81 Rn. 136f.).

2. Der Streitwert für das Patentrechtsverfahren war entsprechend dem Antrag der Klägerin, dem die Beklagte nicht widersprochen hat, auf 500.000 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Guth

Heimen

Wiegele

Pr