



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 8/20 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 1 269 752

(DE 601 10 770)

(hier: Kostenbeschluss und Streitwertfestsetzung)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 29. Dezember 2021 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter Dr. Himmelmann und Dr. Städele

beschlossen:

1. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
2. Der Streitwert für das vorliegende Verfahren wird nach Anhörung der Parteien auf 500.000,00 € festgesetzt.

Gründe

I.

1. Die Klägerin hat am 3. Dezember 2018 eine Nichtigkeitsklage das Streitpatent betreffend beim Bundespatentgericht eingereicht und sinngemäß beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklage fristgerecht widersprochen und u. a. beantragt, die Nichtigkeitsklage abzuweisen. Mit Schriftsatz vom 23. August 2019 hat die Beklagte ihren Widerspruch begründet.

Das Streitpatent ist nach Ablauf der Schutzdauer am 30. März 2021 erloschen.

Auf den qualifizierten Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG vom 15. Juni 2021 hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 30. August 2021 unter Stellung eines Kostenantrags den Rechtsstreit für erledigt erklärt.

Mit weiterem Schriftsatz vom 24. Oktober 2021 trägt die Klägerin vor, es bestehe kein Grund, ihr die Kosten aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen. Für die Mutwilligkeit ihrer Klage lägen keine Anhaltspunkte vor. Die Situation des von der Beklagten in diesem Zusammenhang in Bezug genommenen Urteils des Bundespatentgerichts vom 10. Februar 2003 (1 Ni 20/01 (EU) – Luftverteiler, GRUR 2003, 726) entspreche nicht der vorliegenden Fallkonstellation. Die dortige Klägerin habe einen Tag vor der Berufungsverhandlung vor dem Bundesgerichtshof in einem Nichtigkeitsverfahren in Kenntnis dieses Termins eine weitere Nichtigkeitsklage erhoben. Im Gegensatz dazu sei hier die Klage am 29. November 2018 - also mehr als 2 1/4 Jahre vor dem Zeitablauf des Streitpatents am 30. März 2021 – erhoben worden. Wegen der Ausgestaltung der Nichtigkeitsklage als Popularklage sei es zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig gewesen, ein Rechtsschutzbedürfnis darzulegen. Anders als in der Sache 1 Ni 20/01 (EU) – Luftverteiler sei für die Klägerin zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht absehbar gewesen, wie der Senat über die Nichtigkeitsklage entscheiden würde. Es läge auch kein Anerkenntnis der Beklagten vor. Die Beklagte habe die Klageabweisung beantragt, diese mit Schriftsatz vom 23. August 2021 begründet und mit Schriftsatz vom 30. August 2021 weitere Hilfsanträge angekündigt habe. Die Beklagte habe weder auf das Streitpatent noch auf Ansprüche aus diesem Patent gegenüber der Klägerin verzichtet, weshalb die Klägerin mit einer Inanspruchnahme aus dem Streitpatent habe rechnen müssen.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,
die Kosten des Rechtsstreits der Beklagten aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,
die Kosten des Rechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen.

Die Beklagte hatte mit Schriftsatz vom 13. September 2021 in Übereinstimmung mit der Klägerin die Erledigung des Rechtsstreits erklärt.

Zur Begründung ihres Kostenantrags trägt die Beklagte vor, neben der Prognoseentscheidung, wer die Kosten hätte tragen müssen, wenn die Hauptsache nicht übereinstimmend für erledigt erklärt worden wäre, seien vorliegend weitere Aspekte im Rahmen der Billigkeitserwägung zu berücksichtigen.

Im Blick auf die Prognoseentscheidung sei festzustellen, dass die Klägerin unterlegen wäre, weil sie kein Rechtsschutzinteresse nachgewiesen habe und ein Rechtsschutzinteresse auch tatsächlich nicht vorläge. Zum Zeitpunkt der Erledigterklärung sei die Klage damit unzulässig und wäre ohne die Erledigterklärung als unzulässig abzuweisen gewesen.

Die Klägerin habe die Klage mutwillig eingereicht, denn ihr habe bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung kurz vor Ablauf der Schutzdauer des Patents ohne weiteres klar sein müssen, dass das nach Laufzeitende des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzinteresse nicht bestehe. Auch sei die Nichtigkeitsklage von Anfang an unbegründet gewesen.

Die Beklagte habe keine Veranlassung zur Klage gegeben, die Klägerin habe keine begründete Sorge haben können, aus dem Streitpatent angegriffen zu werden.

2. Hinsichtlich der Höhe des festzusetzenden Streitwerts hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2021 erklärt, ihr gegenüber sei ein Verletzungsstreit aus dem Streitpatent nicht anhängig. Sie habe gegen die Beklagte jeweils mit Klageschriftsatz vom 29. November 2018 zwei weitere Nichtigkeitsklagen eingereicht. Der für das Streitpatent angegebene Streitwert von 1.500.000,00 € sei mit Blick auf die nicht das Streitpatent betreffende Verletzungsstreitigkeiten grob geschätzt.

Die Beklagte hat einen Streitwert von 500.000,00 € vorgeschlagen. Die Klägerin habe zwar den Streitwert in ihrer Klageschrift mit 1.500.000,00 € angegeben. Die Parteien würden aber noch zwei weitere Nichtigkeitsverfahren (2 Ni 7/20 (EP) und

2 Ni 9/20 (EP)) führen. In den dortigen Verfahren sei der Streitwert seitens der Klägerin mit 250.000,00 € bzw. mit 500.000,00 € angegeben. Die jeweiligen Streitpatente betrafen das gleiche technische Gebiet der interaktiven Fernsehsysteme und vergleichbare Gegenstände, nämlich interaktive Fernsehanwendungen bzw. elektronische Programmführer (EPG). Ebenfalls hätten alle drei Streitpatente bei Klageerhebung nur noch eine vergleichbar geringe verbleibende Restlaufzeit. Es erscheine folgerichtig, für diese Verfahren vergleichbare Streitwerte anzunehmen.

II.

1. Nachdem beide Parteien übereinstimmend die Erledigung des Verfahrens in der Hauptsache erklärt haben, ist gem. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 a Abs. 1 ZPO nur noch über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden.

Hierunter ist nach der Rechtsprechung des Senats (BPatG München, Beschluss vom 20. Februar 2018, 2 Ni 18/16 (EP), Rn. 12, juris) und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 12. Juli 1983, X ZR 62/81 – Brückenlegepanzer II, Rn. 3 f., juris; Beschluss vom 22. Dezember 1983 – X ZR 45/82 – Überlappungsnaht, BPatGE 26, 268, Rn. 3, juris) zu verstehen, dass grundsätzlich diejenige Partei die Kosten zu tragen hat, die voraussichtlich unterlegen wäre, wenn das zur Erledigung führende Ereignis nicht eingetreten wäre, ohne dass es dabei darauf ankommt, ob die Klage durch das den Rechtsstreit erledigende Ereignis unbegründet oder infolge eines Wegfalls des Rechtsschutzinteresses der Klägerin an der Nichtigklärung des Streitpatents unzulässig geworden ist.

„Zur Erledigung der Hauptsache hat der Ablauf des Patents geführt. Denn von diesem Zeitpunkt an war der Nichtigkeitsklage die Grundlage entzogen. Während die Klägerin, solange das Patent in Geltung stand, eines besonderen rechtlich schutzwürdigen Interesses an der Nichtigklärung des Patents nicht bedurfte, war die

Klage nach dem Ablauf des Patents nur noch zulässig, wenn der Klägerin ein solches Rechtsschutzinteresse zur Seite stand. Ein solches hätte ihr nur zugestanden, wenn ihr die nachträgliche Nichtigklärung des erloschenen Patents einen rechtlichen Vorteil hätte bringen können. Das war jedoch nicht der Fall. ...Mit dem Ablauf des Patents verlor daher die Klägerin ihr Rechtsschutzinteresse an der Nichtigklärung; die vorher zulässige Klage wurde unzulässig. Es besteht keine Veranlassung, den Begriff des erledigenden Ereignisses auf den Fall zu beschränken, daß eine zunächst begründete Klage unbegründet wird. Das Unzulässigwerden einer zunächst zulässigen Klage beendet in gleicher Weise den Streit über die Hauptsache und ist deshalb im Rahmen des § 91a ZPO auch in gleicher Weise als ein die Hauptsache erledigendes Ereignis zu behandeln.“ (BGH, Beschluss vom 12. Juli 1983 – a.a.O.)

Nach dem Sach- und Streitstand im Zeitpunkt des die Hauptsache erledigenden Ablaufs des Streitpatents stand zu erwarten, dass die Klage erfolgreich gewesen wäre. Wenn das zur Erledigung führende Ereignis (das Erlöschen des Streitpatents durch Zeitablauf am 30. März 2021) nicht eingetreten wäre, hätte die Nichtigkeitsklage aus den in dem qualifizierten Hinweis im Sinne des § 83 Abs. 1 PatG vom 15. Juni 2021, auf den vollumfänglich Bezug genommen wird, im einzelnen genannten Gründen zur Nichtigklärung des Streitpatents geführt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind keine zureichenden Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die Klage als mutwillig anzusehen ist, was eine Kostenauflegung rechtfertigen könnte. Die vorliegende Fallgestaltung entspricht nicht der von der Beklagten hierzu angeführten Entscheidung. Vorliegend hat die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage mehr als zwei Jahre vor dem Erlöschen des Patents durch Zeitablauf eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt brauchte sie kein eigenes Rechtsschutzbedürfnis darzulegen, da die Nichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt auch nicht absehen, wie der Senat entscheiden würde.

Weil grundsätzlich diejenige Partei die Kosten zu tragen hat, die voraussichtlich unterlegen wäre, wenn das zur Erledigung führende Ereignis nicht eingetreten wäre und vorliegend keine Anhaltspunkte für weitere Billigkeitserwägungen bestehen und damit kein Grund ersichtlich ist, von diesem Grundsatz abzuweichen, muss nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 a Abs. 1 ZPO die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits tragen.

2. Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach §§ 51 Abs. 1, 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 7. Aufl. 2020, Rn. 567 mit umfangreichen Nachweisen in Fn. 15).

Die Klägerin hat eigenen Angaben zufolge den Streitwert lediglich grob geschätzt. Nach den zutreffenden Angaben der Beklagten geht es hier um das gleiche technische Gebiet der interaktiven Fernsehsysteme wie in den Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 7/20 (EP) und 2 Ni 9/20 (EP), nämlich um interaktive Fernschanwendungen bzw. elektronische Programmführer (EPG), weshalb es nach Auffassung des Senats billigem Ermessen entspricht, den Streitwert vorliegend auf 500.000,00 € festzusetzen.