



BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 18/09 (EU)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische ...

(DE ...)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Engels als Vorsitzenden, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig sowie der Richterin Prietzel-Funk am 26. Mai 2010

beschlossen:

1. Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.
2. Der Streitwert wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 8. Juni 1999 angemeldeten europäischen Patents ..., dessen Erteilung am 21. Mai 2003 bekanntgemacht worden ist. Es trägt die Bezeichnung ..., also ... Die Klägerin hat das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit in vollem Umfang angegriffen.

Auf die der Beklagten am 14. September 2009 zugestellten Klageschrift hat diese mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2009, bei Gericht eingegangen am selben Tage, durch ihre Prozessbevollmächtigten erklären lassen, sie verzichte mit Wirkung ex nunc auf das Patent sowie auf sämtliche etwaigen Rechte aus dem Patent gegenüber der Klägerin für die Vergangenheit. Zudem hat sie gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf das Patent erklärt.

Darauf hat die Klägerin den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat sich dieser Erklärung angeschlossen.

Die Parteien stellen nunmehr widerstreitende Kostenanträge.

II.

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, hat das Gericht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO). Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung ist auch der Grundgedanke des § 93 ZPO heranzuziehen, wonach ein Beklagter keine Kosten zu tragen hat, wenn er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben und den Klageanspruch sofort anerkannt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 81 Rdn. 38; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. § 84 Rdn. 18).

Hiernach entspricht es billigem Ermessen, der Klägerin die Kostentragungspflicht aufzuerlegen.

1. Veranlassung zur Klageerhebung ergibt sich grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des Beklagten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen (Zöller/Herget, ZPO, 28. Aufl., § 93 Rdnr. 3). Im Patentnichtigkeitsverfahren rechtfertigen weder eine vorangegangene Verwarnung aus dem Patent noch die Erhebung einer Verletzungsklage seitens des Patentinhabers die sofortige Erhebung einer Nichtigkeitsklage, vgl. auch BPatG GRUR-RR 2009, 325 - Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren. Veranlassung zur Klageerhebung ist erst dann gegeben, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit

angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (BPatGE 22, 33/35; BPatGE 25, 138 = GRUR 1983, 504; BPatGE 26, 139 zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren; Benkard/Rogge, a. a. O.; Busse/Keukenschrijver, a. a. O.).

Vorliegend hat die Beklagte jedoch die Klägerin schon nicht vor Erhebung der Nichtigkeitsklage aus dem Streitpatent verwarnt oder gar gegen die Klägerin eine Verletzungsklage erhoben. Die Klägerin hat vielmehr ohne jede Vorwarnung die vorliegende Nichtigkeitsklage erhoben und die Beklagte insbesondere unstreitig auch nicht vorher zum Verzicht auf das Patent aufgefordert. Eine Ausnahme von dem grundsätzlichen Erfordernis der Verzichtsaufforderung kommt nur unter besonderen Umständen in Betracht, die hier aber nicht vorliegen. Insbesondere ist die Aufforderung zur Abgabe einer Verzichtserklärung seitens der Klägerin nicht deswegen entbehrlich gewesen, weil die nach ihrer Auffassung maßgebliche, das Streitpatent letztlich zu Fall bringende Entgegenhaltung EP 0 586 191 (Anlage NIK2) von der Beklagten selbst angemeldet worden ist. Jeder Patentinhaber darf sein ihm erteiltes Patent im gerechtfertigten Vertrauen auf dessen Rechtsbeständigkeit aufrecht erhalten, solange ihm von Seiten Dritter keine Tatsachen bekannt gemacht werden, die das Gegenteil nachlegen. Die Annahme der Klägerin, auf eine entsprechende Aufforderung von ihrer Seite werde die Beklagte eine Verzichtserklärung nicht abgeben, sondern vielmehr auf „Ihrem Recht“ bestehen, ist rein spekulativ und wird durch die Tatsache widerlegt, dass die Beklagte die Verzichtserklärung nach Klagerhebung im Rahmen der Widerspruchsfrist tatsächlich vorbehaltlos abgegeben und die Klägerin damit umfassend klaglos gestellt hat.

2. Die Beklagte hat den Klageanspruch auch sofort anerkannt.

Im Patentnichtigkeitsverfahren kommt zwar ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn nicht in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) dort nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in vergleichbarer

Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Der Kläger muss hinreichend sicher sein, aus dem Patent nicht mehr in Anspruch genommen zu werden. Das kann durch einen Verzicht auf das Streitpatent geschehen, der seine Wirkung mit der Abgabe der schriftlichen Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) entfaltet, die nach ihrem Zugang nicht mehr zurückgenommen werden kann, und damit das Erlöschen des Patents unmittelbar herbeiführt (BGH a. a. O. - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; GRUR 2004, 138 - Dynamisches Mikrofon; Benkard/Rogge, a. a. O., § 81 Rdn. 37; Busse/Keukenschrijver, § 84 Rdn. 26).

Diese Voraussetzungen hat die Beklagte erfüllt. Sie hat innerhalb der Widerspruchsfrist den Verzicht auf das Streitpatent erklärt und diese Erklärung unstreitig auch gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben, sowie darüber hinaus erklärt, auf sämtliche etwaige Ansprüche gegenüber der Klägerin für die Vergangenheit zu verzichten. Diese Erklärungen der Beklagten genügen, um die erforderliche Sicherungswirkung für die Klägerin herbeizuführen.

III.

Der Streitwert ist mit 1,5 Mio. € angemessen festgesetzt.

Der für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 Pat-KostG i. V. m. § 63 Abs. 2 S. 1 GKG festzusetzende Streitwert für die Gerichtskosten ist gem. § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung ist von dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents für die restliche Laufzeit auszugehen. 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).

Hierfür haben die Streitparteien keine genaueren Angaben gemacht. Allein die Restlaufzeit des Patents bei Klagerhebung von ca. 9 Jahren ist bekannt. Die Klägerin hat allerdings in der Klageschrift den Streitwert vorläufig auf 1,5 Mio. € geschätzt. Nach der beiderseitigen Erledigterklärung hat sie demgegenüber ohne nähere Darlegungen ausgeführt, das Streitpatent weise nur einen geringen Schutzzumfang auf, es handele sich weder um ein Stoffpatent noch um ein anderes grundlegendes Schutzrecht, was auch aus dem sofortigen Anerkenntnis der Beklagten deutlich werde. Daher sei der Wert als äußerst gering einzustufen, nämlich mit 150.000 €. Dem hat die Beklagte widersprochen. Sie hält - ohne nähere Angaben - 1,5 Mio. € für nach wie vor angemessen.

Nachdem die Klägerin hierzu nicht Stellung genommen hat, ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte davon auszugehen, dass ihre ursprüngliche Schätzung zutreffend ist. Hierfür spricht, dass sie Brancheninsiderin und Wettbewerberin der Beklagten ist, weshalb angenommen werden kann, dass sie die wirtschaftlichen Verhältnisse kennt oder jedenfalls hinreichend zuverlässig abschätzen kann. Nach Kenntnis des Senats handelt es sich bei ziprasidonhaltigen Präparaten zudem um äußerst erfolgreiche Antipsychotika bei Schizophrenie mit nachhaltigem Markterfolg, was für einen nicht geringen Streitwert spricht. Hinzu kommt die Erfahrungsregel, wonach der Streitwert vor Prozessbeginn unvoreingenommen und insbesondere unbeeinflusst von dem späteren Ausgang des Verfahrens eingeschätzt und angegeben wird. Die Klägerin hat im Nachhinein auch keine Gründe für die Abweichung von ihrer ursprünglichen Angabe dargelegt, die sie nicht von Beginn an gewusst und dementsprechend berücksichtigt haben müsste. Entgegen ihrer Auffassung spricht auch nicht die Tatsache, dass die Beklagte sofort nach Klagerhebung auf das Patent verzichtet hat, zwingend für dessen als gering zu veranschlagenden wirtschaftlichen Wert. Dabei ist zwar einzuräumen, dass ein Verzicht auf ein Patent umso leichter erklärt werden wird, je geringer dessen

wirtschaftliche Bedeutung ist. Von ebensolcher oder ggf. größerem Einfluss auf eine Entscheidung für den Verzicht auf ein Patent können aber auch andere wirtschaftliche Erwägungen der Beklagten sein, die - wie etwa konzerninterne Weisungen, Verflechtungen und Rücksichtnahmen - allein ihrem unternehmerischen Entscheidungsspielraum zuzuordnen sind und die keine zuverlässigen Rückschlüsse auf den wahren Wert des Patents zulassen.

Engels

Dr. Proksch-Ledig

Prietzl-Funk

Pr