



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 34/10 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Gerster und Schell

beschlossen:

Der Streitwert wird auf 880.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Nachdem das angegriffene Patent mit Urteil des Senats vom 31. Juli 2012 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt wurde, haben die Parteien zur Festsetzung des Streitwerts Stellung genommen. Die Klägerin hat insoweit geltend gemacht, dass als maßgeblicher Jahresumsatz, der mit dem vom Streitpatent erfassten Produkt erzielt worden sei, für 2012 ein Mindestbetrag von etwa 2,2 Millionen Euro angesetzt werden müsse. Bei einer Restlaufzeit des Streitpatents ab Klageeinreichung von 14 Jahren ergebe sich somit ein Gesamtumsatz von etwa 28,3 Millionen Euro. Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals des fraglichen Produkts, das als einziges zur Behandlung von Histamin induzierter Lebensmittelunverträglichkeit als Wirkstoff auf ein Enzym zurückgreife, das dem körpereigenen Enzym entspreche, könne im vorliegenden Fall von einer Mindestgewinnmarge von 30 % ausgegangen werden, wobei dieser Gewinn vollumfänglich in ursächlichem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Streitpatents stehe. Ziehe man von dem somit maßgeblichen Betrag wegen der unsicheren Prognose für die Restlaufzeit ein Drittel ab, ergebe sich als Streitwert ein Betrag in Höhe von 5,66 Millionen Euro. Gehe man anstelle des zu berech-

nenden Gewinns von einem Lizenzmodell mit einem Lizenzsatz von 5 % und objektiv belastbaren Verkaufspreises aus, gelange man zu einem Streitwert von 1 Million Euro.

Die Beklagte hat demgegenüber vorgetragen, der Jahresumsatz für 2012 betrage lediglich 1,07 Millionen Euro, da für die Belieferung der Apotheken mit dem patentgeschützten Produkt neben dem Großhändler auch noch ein Importeur beteiligt werden müsse. Für die Restlaufzeit des Streitpatents errechne sich somit ein voraussichtlicher Gesamtumsatz in Höhe von 15,07 Millionen Euro. Der branchenübliche Lizenzsatz im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel liege im Bereich bis 5%, so dass sich ein Betrag von 753.500 Euro ergebe, von dem wegen der Unsicherheit der Prognose ein Drittel abzuziehen sei. Als gemeiner Wert des angegriffenen Patents und damit als Streitwert verbleibe damit ein Betrag von 500.000 Euro.

## II.

Die Festsetzung des Streitwerts für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgt nach § 2 Abs. 2 Satz 1 und 4 PatKostG i. V. m. § 25 GKG. Er entspricht im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Allgemeinen dem gemeinen Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage (BGH, BIPMZ 1991, 190 – Unterteilungsfahne m. w. N.). Nach herrschender Auffassung kann dieser Wert aus dem Jahresumsatz unter Zugrundelegung eines angemessenen Lizenzsatzes hochgerechnet auf die Restlaufzeit des Patents ermittelt werden (BGH, GRUR 1985, 511 – Stückgutverladeanlage; sowie Schulte, PatG, 8. Aufl., § 2 PatKostG Rdn. 36). Von dem sich daraus ergebenden Betrag ist wegen der unsicheren Prognose hinsichtlich des Umsatzes und der technischen Entwicklung ein angemessener Betrag abzuziehen.

Die auf dem hier maßgeblichen Produktbereich erzielbaren Lizenzen liegen erfahrungsgemäß zwischen 0,5 % und 5 %. Vor dem Hintergrund der von den Parteien vorgetragenen Anhaltspunkte zur besonderen Marktstellung des patentgeschützten Produkts erachtet der Senat im vorliegenden Fall einen Wert von 5 % für angemessen. Da der mit dem fraglichen Produkt erzielte Umsatz für das Jahr 2012 zwischen den Parteien streitig ist und eine aufwändige Beweiserhebung im Rahmen der Streitwertfestsetzung nicht angezeigt erscheint, legt der Senat im vorliegenden Fall die folgende Berechnung zugrunde: Für das Jahr 2012 ist der von der Beklagten genannte, leicht aufgerundete Umsatzwert in Deutschland in Höhe von 1,08 Millionen Euro anzusetzen. Unter Berücksichtigung der langen Restlaufzeit des angegriffenen Patents von etwa 14 Jahren ist jedoch von Umsatzsteigerungen während der restlichen Laufzeit auszugehen. Insoweit erachtet es der Senat als angemessen, für den ersten 5 Jahres-Zeitraum von dem vorgenannten Umsatzwert in Höhe von 1,08 Millionen Euro, für die darauf folgenden 5 Jahre dagegen von einem Umsatzwert in Höhe von 1,7 Millionen Euro und für die restlichen 4 Jahre von einem Umsatzwert in Höhe von 2,2 Millionen Euro auszugehen. Daraus ergibt sich ein Gesamtumsatzwert in Höhe von 24,9 Millionen Euro. Bei einem Lizenzsatz in Höhe von 5% ergibt sich ein Betrag in Höhe von 1,25 Millionen Euro, von dem wegen der unsicheren Prognose für die Restlaufzeit ein Risikoabschlag von 30 % abzuziehen ist, so dass sich insgesamt der im Tenor genannte Streitwert ergibt.

Schramm

Dr. Gerster

Schell

Pr