



# BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 77/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent ...**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. Januar 2013 durch die Vorsitzende Richterin Sredl sowie den Richter Merzbach und den Richter Dr. Schwengelbeck

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Gegen das am 21. November 1995 angemeldete deutsche Patent DE ... (Streitpatent) mit der Bezeichnung "... " hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 21. November 2011 Nichtigkeitsklage erhoben. Die Beklagte hat der Klage mit Schriftsatz vom 29. Februar 2012 (Bl. 67 d. A.) fristgerecht widersprochen. Ihren Widerspruch hat die Beklagte in der Folgezeit nicht begründet, sondern mit Schriftsatz vom 29. Juni 2012 (Bl. 74 d. A.) erklärt, dass sie mit Schreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt vom gleichen Tag auf den deutschen Teil des Streitpatents verzichtet habe und gegenüber der Klägerin keine Rechte für die Vergangenheit geltend machen werde. Daraufhin hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 9. Juli 2012 den Rechtsstreit für erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte hat sich der Erledigungserklärung mit Schriftsatz vom 19. September 2012 (Bl. 89 d. A.) angeschlossen und trägt vor, der von ihr erklärte Verzicht könne nicht als Beleg für die fehlenden Rechtsbestand verstanden werden, vielmehr sei der Verzicht aus anderen Gründen erfolgt. Die Beklagte hält ferner einen Streitwert in Höhe von 125.000 EUR für angemessen.

## II.

Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache ist gemäß §§ 84 Abs. 2, 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.

Für die Kostenverteilung kommt es dabei grundsätzlich darauf an, ob bzw. inwieweit die zulässige Klage voraussichtlich begründet gewesen wäre

Im Fall der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent sowie auf die Geltendmachung von Ansprüchen für die Vergangenheit hat jedoch nach ständiger Rspr. des BGH als auch des BPatG 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 in die Rolle der Unterlegenen begibt (st. Rspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 6. Aufl., § 83 Rdn. 17 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O. Lampengehäuse). Von Bedeutung ist ferner, dass die Beklagte ihren Widerspruch nicht begründet hat und somit der Klage in der Sache nicht entgegengetreten ist. In Anbetracht dieser Umstände käme eine (zumindest teilweise) Kostenauflegung auf die Klägerin nur dann in Betracht, wenn die Klage voraussichtlich erfolglos geblieben wäre (vgl. Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 81 Rdnr. 35 unter Hinweis auf BGH GRUR 2004, 623,

624 - Stretchfolienumhüllung). Dies vermag der Senat aber im Rahmen der bei einer Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht festzustellen. Vielmehr hat die Klägerin in ihrer Klageschrift vom 10. Januar 2012 in schlüssiger Weise dargelegt, dass sich der Gegenstand des angegriffenen (im vorherigen Einspruchsverfahren in beschränkter Weise aufrechterhaltenen) geltenden Patentanspruchs 1 für den Fachmann - vorliegend ein Ingenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Winkelmesseinrichtungen - in nahe liegender Weise aus einer Zusammenschau der vorveröffentlichten Druckschrift DE 43 04 032 A1 (D1), welche bereits im Einspruchsbeschwerdeverfahren berücksichtigt worden ist, und der von der von der Klägerin im vorliegenden Verfahren neu aufgeführten, vorveröffentlichten Druckschrift DE 85 35 561 U1 (D2) ergeben hätte. Mangels einer Widerspruchs begründung seitens der Beklagten ist auch nicht ersichtlich, ob und ggf. in welcher Hinsicht die Beklagte die Argumentation der Klägerin für angreifbar hält. Bestand für die Nichtigkeitsklage somit zumindest eine Aussicht auf Erfolg, muss es daher nicht zuletzt im Hinblick auf den nicht begründeten Widerspruch der Beklagten bei einer Kostenentscheidung zu Lasten der Beklagten bleiben.

### III.

Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren war auf 500.000,00 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 GKG).

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert) ist dafür grundsätzlich der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich.

Da dem Senat dazu aber keine hinreichenden Anhaltspunkte vorliegen, legt er die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren zugrunde (vorliegend 500.000,00 EUR). Diese beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrags kommt daher regelmäßig nicht in Betracht (BGH GRUR 2011, 757 - "Nichtigkeitsstreitwert"; Mes, Patentgesetz, 3. Aufl., § 84 Rdnr. 72a). Nach Auffassung des Senats und abweichend von BPatG 4 Ni 45/09 ist dabei ohne Bedeutung, dass das OLG Karlsruhe die Verletzungsklage (nach Erhebung der Nichtigkeitsklage) im Berufungsverfahren durch Urteil vom 16. Januar 2012 (6 U 156/10, Bl. 94 ff. d. A.) mit der Begründung abgewiesen hat, dass die mit der Verletzungsklage angegriffenen Ausführungsformen von der für die Beklagte/Verletzungsklägerin geschützten Erfindung keinen Gebrauch machen, es demnach auch auf die Bestandskraft des Streitpatents nicht (mehr) ankam.

Denn dies war zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage noch nicht absehbar. Vielmehr musste die Klägerin - wie das der Klage in erster Instanz stattgebende Urteil des Landgerichts Mannheim (2 O 119/08), welches maßgebend einer mit von der Beklagten/Verletzungsklägerin übereinstimmenden Auslegung des Streitpatents beruhte, verdeutlicht - mit einem Erfolg der Verletzungsklage rechnen, so dass Ansprüche aus dem Streitpatent nur durch eine im Wege der Klage vor dem BPatG zu erwirkende Nichtigklärung des Streitpatents hätten abgewehrt werden können. Die auf einer eingeschränkten Auslegung beruhende (rechtskräftige) Abweisung der Klage durch das OLG Karlsruhe ändert dann aber nichts daran, dass zum vorliegend allein maßgeblichen Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage das Interesse der Klägerin an einer Vernichtung des Streitpatents dem Interesse gleichzusetzen war, im parallelen Patentverletzungsverfahren nicht zu unterliegen. Das Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des Streitpatents kann jedoch - worauf die Klägerin zutreffend hinweist - nicht geringer sein als das Interesse der Klägerin, da es dieses mit umfasst. Es ist daher nach

Auffassung des Senats gerechtfertigt, den Streitwert auch in vorliegendem Fall jedenfalls nach dem Interesse der Klägerin an der Abwehr der gegen sie von der Patentinhaberin im Verletzungsverfahren geltend gemachten Ansprüche zu bemessen und entsprechend der Streitwertsetzung im Verletzungsverfahren mit

500.000,00 EUR

zu bewerten.

Ein nach BGH GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert - möglicher "Zuschlag" in Höhe von 25 % zur Erfassung des über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehenden gemeinen Werts des Streitpatents, mit dem insbesondere einer Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung getragen werden soll, ist vorliegend nicht veranlasst, da dem Senat keine hinreichenden Erkenntnisse zu einer Eigennutzung des Streitpatents durch die Patentinhaberin vorliegen.

Sredl

Merzbach

Schwengelbeck

prä