



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 22/13 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent ...**

**(DE ...)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Mai 2014 durch den Vorsitzenden Richter Schramm sowie den Richter Guth und die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
2. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wird auf 5.000.000,- Euro festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

1. Gegen das am 11. Juli 2003 angemeldete europäische Patent 1 542 666 (Streitpatent), das „...“ betrifft, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 19. Juni 2013 Nichtigkeitsklage erhoben, die sie auf fehlende Patentfähigkeit gestützt hat. Mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2013 hat die Beklagte mit Schreiben an das Deutsche Patent- und Markenamt auf das Streitpatent verzichtet. Mit weiterem Schriftsatz vom gleichen Tag hat die Beklagte erklärt, gegen die Nichtigkeitsklägerin keine Rechte aus dem Streitpatent für die Vergangenheit geltend zu machen sowie die Klage für erledigt erklärt. Daraufhin hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 14. März 2014 den Rechtsstreit für

erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

## II.

1. Nach der übereinstimmend erklärten Erledigung der Hauptsache 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.

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 in die Rolle der Unterlegenen begibt (stRspr. vgl. BGH, GRUR 61, 278, 279 - Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse, PatG, 7. Aufl., § 82 Rdn. 41 m. w. N.). Der Anlass für den Verzicht ist insoweit grundsätzlich unerheblich (vgl. nochmals BGH, a. a. O. - Lampengehäuse).

Im vorliegenden Fall sind auch keine Umstände ersichtlich, die unter Billigkeitsgesichtspunkten eine entgegenstehende Annahme rechtfertigen könnten (vgl. hierzu BGH, GRUR 2004, 623, 624 - Stretchfolienumhüllung, sowie BGH, a. a. O. - Lampengehäuse), zumal die Beklagte der Klage zwar widersprochen hat, ihr aber sachlich nicht entgegengetreten ist. Der Klagevortrag erscheint bei summarischer Betrachtungsweise nachvollziehbar und schlüssig, so dass bei dem augenblicklichen Sach- und Streitstand das Streitpatent voraussichtlich für nichtig zu erklären gewesen wäre (§ 22 Abs. 1 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

3. Der Streitwert für das Patentnichtigkeitsverfahren war der übereinstimmenden Einschätzung der Parteien folgend auf 5.000.000 Euro festzusetzen (§ 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 GKG).

Schramm

Guth

Dr. Proksch-Ledig

CI