



BUNDESPATEENTGERICHT

7 Ni 5/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das deutsche Patent ...

hier: vorläufiger Streitwert und Prozesskostensicherheit

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 23. April 2019 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und den Richter Dipl.-Ing. Gruber

beschlossen:

1. In Abänderung des Beschlusses vom 13. Juli 2018 – unter dem damaligen Aktenzeichen 3 Ni 15/18 – wird der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vorläufig auf 625.000,- € festgesetzt.
2. Die Klägerin hat dem Beklagten bis zum 15. Juni 2019 wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit in Höhe von 75.000,- € zu leisten.

Gründe

I.

Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Taiwan. Der Streitwert für das vorliegende Verfahren ist durch Beschluss vom 13. Juli 2018 – unter dem damaligen Aktenzeichen 3 Ni 15/18 – vorläufig auf 125.000,- € festgesetzt worden.

Der Beklagte verlangt von der Klägerin eine Sicherheitsleistung wegen der Prozesskosten auf der Grundlage eines vorläufigen Streitwerts in Höhe von 625.000,- € und beantragt zugleich, den Beschluss über die vorläufige Streitwertfestsetzung vom 13. Juli 2018 entsprechend abzuändern. Die Angabe

der Klägerin in der Klageschrift, der von ihm im parallelen Verletzungsverfahren angegebene Streitwert von 500.000,- € sei überhöht, stelle eine rechtsmissbräuchliche Schutzbehauptung dar. In diesem Verletzungsverfahren habe die hiesige Klägerin keine Einwände gegen diese Schätzung erhoben und ihrerseits Prozesskostensicherheit nach Maßgabe dieses Streitwerts verlangt. Das Landgericht Düsseldorf habe dementsprechend auf Basis eines Streitwerts von 500.000,- € eine Sicherheitsleistung in Höhe von 75.000,- € angeordnet (unter Hinweis LG Düsseldorf, Beschluss vom 6. Juli 2018 - 4a O 14/18).

Die Klägerin hat dem Antrag auf Sicherheitsleistung nur insoweit widersprochen, als der Beklagte für die Berechnung der Sicherheitsleistung von einem Streitwert in Höhe von 625.000,- € ausgeht. Der Streitwert im parallelen Verletzungsverfahren sei durch die Umsätze nicht gerechtfertigt. Der Beklagte habe nicht dargelegt, in welcher Höhe Umsätze mit dem Gegenstand des Streitpatents erzielt worden seien; der Klägerin sei nicht bekannt, dass der Beklagte bislang im Inland durch umfangreiche kommerzielle Aktivitäten in Erscheinung getreten sei. Die Klägerin habe bislang nur geringfügige Umsätze mit der im Verletzungsverfahren angegriffenen Ausführungsform erzielt. Die patentgemäße Lehre betreffe im Übrigen nur ein konstruktives Detail der Ratschenschlüssel und trage damit nur zu einem kleinen Teil zu deren wirtschaftlichen Wert bei. Das wirtschaftliche Interesse des Beklagten sei daher mit nicht mehr als 100.000,- € zu bewerten, woraus sich ein Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren in Höhe von 125.000,- € ergebe.

II.

1. Der vorläufige Streitwert ist in Abänderung des Beschlusses vom 13. Juli 2018 auf 625.000,- € festzusetzen.

Maßgeblich für die Bemessung des Streitwerts ist der gemeine Wert des Patents zum Zeitpunkt der Klageerhebung zuzüglich der bis dahin entstandenen Scha-

denersatzforderungen. (vgl. Schulte/Schell, PatG, 10. Aufl., § 2 PatKostG Rdn. 38). Hierbei kann von dem Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden, wobei der Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens mangels anderweitiger Anhaltspunkte um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses anzunehmen ist (vgl. BGH GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert). Da die Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents beziffert, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll, kommt eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages regelmäßig nicht in Betracht (vgl. BGH a. a. O., Tz. 2 a.E.). Nachdem das Landgericht Düsseldorf im parallelen Verletzungsverfahren 4a O 14/18 einen Streitwert von 500.000,- € zugrunde legt, schätzt der Senat den vorliegenden Streitwert - auf Grundlage der genannten Rechtsprechung - vorläufig auf den festgesetzten Betrag.

2. Der Antrag des Beklagten auf Sicherheitsleistung ist begründet. Nachdem die Klägerin ihren Sitz in Taiwan und damit weder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat, ist sie auf Verlangen des Beklagten verpflichtet, diesem nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit zu leisten. Für eine Befreiung nach § 81 Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2 i. V. m. § 110 Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

Die Höhe der Sicherheitsleistung ergibt sich gemäß § 112 Abs. 2 ZPO nach billigem Ermessen auf Grundlage des vorläufig festgesetzten Streitwerts von 625.000,- € aus der Berechnung der zu erwartenden Prozesskosten des Beklagten in zwei Instanzen (st. Rspr., vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rdn. 128 m. w. N.). Berücksichtigt ist dabei auch die Einschaltung eines zweiten Anwalts sowohl im erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht als auch in einem etwaigen Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof.

Die Art der Sicherheitsleistung bestimmt sich nach § 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO, der gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anwendbar ist.

Auf § 81 Abs. 6 Satz 3 PatG wird hingewiesen.

Rauch

Püschel

Gruber

prä