



BUNDESPATENTGERICHT

1 Ni 10/18 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 2 684 782
(DE 50 2013 007 198)
(hier: Kostenentscheidung und Streitwertfestsetzung)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. April 2020 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richterin Grote-Bittner und den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

- I. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- II. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren wird auf 375.000,-Euro festgesetzt.

G r ü n d e

I.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 8. Juli 2013 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 102012212132 vom 11. Juli 2012 u.a. für die Bundesrepublik Deutschland angemeldeten und am 10. Mai 2017 veröffentlichten europäischen Patents 2 684 782 (im Folgenden: Streitpatent) mit der Bezeichnung „Aufbau zum Befördern von Gütern“, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 50 2013 007 198 geführt worden ist. Das Streitpatent umfasst 19 Patentansprüche.

Die Klägerin hat gegen das Streitpatent mit Schriftsatz am 16. Juli 2018 Nichtigkeitsklage im Umfang der Ansprüche 1, 2 sowie der Ansprüche 7 bis 11, soweit

diese nicht mittelbar oder unmittelbar auf einen der Ansprüche 3 bis 6 rückbezogen sind, der Ansprüche 16 bis 18, soweit diese nicht mittelbar oder unmittelbar auf einen der Ansprüche 12 bis 15 rückbezogen sind, und des Anspruchs 19, soweit dieser nicht auf einen der Ansprüche 3 bis 6, 12 bis 15 rückbezogen ist, wegen des Nichtigkeitsgrundes fehlender Patentfähigkeit eingereicht.

Der Senat hat den Parteien mit qualifiziertem Hinweis vom 7. August 2019 seine vorläufige Rechtsauffassung dahingehend mitgeteilt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents mangels erfinderischer Tätigkeit nicht rechtsbeständig sein dürfte.

Mit Schriftsatz vom 13. September 2019 hat die Nichtigkeitsbeklagte die beim Landgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 4b O 59/18 anhängig gemachte Verletzungsklage zurückgenommen.

Auf den qualifizierten Hinweis des Senats hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 27. September 2019 erstmals die Patentschrift AU 2010 201629 A1 (Anlage D20) als – wie von ihr behauptet - neuheitsschädliche Druckschrift eingereicht.

Nachdem die Beklagte mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2019 zwei neue Hilfsanträge eingereicht hatte, hat der Senat gemäß Verfügung vom 26. November 2019 mit Frist zur Stellungnahme für die Parteien bis 9. Dezember 2019 diese darauf hingewiesen, dass die Hilfsanträge der Beklagten unzulässig sein dürften.

Mit Schreiben und Schriftsatz jeweils vom 6. Dezember 2019 hat die Beklagte sodann gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt, der Klägerin und im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ihren Verzicht auf das Streitpatent, insbesondere des deutschen Teils, erklärt und zugleich die Erklärung abgegeben, dass sie aus dem Streitpatent auch für die Vergangenheit keine Ansprüche geltend machen wird.

Nach Hinweis des Senats vom 9. Dezember 2019 haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Klägerin meint, dass der Streitwert zur erheblichen und angemessenen Kostenerstattung auf 4,6 Millionen Euro, hilfsweise auf 2,5 Millionen € festzusetzen sei. Sie verweist auf eine Vorabentscheidung des EuGH, Urteil vom 28. Juli 2016, Rechtsache C 57/15, wonach eine nationale Regelung mit Pauschaltarifen zur Kostenerstattung anwaltlicher Tätigkeit gegen Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie verstößt, wenn diese Pauschaltarife zu niedrig seien und dadurch der obsiegenden Partei nicht wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der notwendigen Rechtsverfolgung erstattet werde. Bei einer Festsetzung des Streitwertes auf 2,5 Millionen Euro wären nur ungefähr 50 % der ihr tatsächlich entstandenen Patentanwaltskosten in Höhe von ca. € 20.000,- zu erstatten.

Das Landgericht Düsseldorf hat den Streitwert für den Verletzungsrechtsstreit auf die Beschwerde der Nichtigkeitsklägerin gegen den Beschluss vom 16. September 2019, mit dem der Streitwert auf € 100.000,- festgesetzt worden war, antragsgemäß mit Beschluss vom 13. Januar 2020 auf € 300.000,- festgesetzt.

Die Klägerin beantragt,

der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen,
den Streitwert auf € 4.600.000,-, hilfsweise auf € 2.500.000,- und
weiter hilfsweise auf € 375.000,- festzusetzen.

Die Beklagte hat keinen Kostenantrag gestellt und mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2019 erklärt, angesichts der Streitwertfestsetzung des Landgerichts Düsseldorf einen Streitwert in Höhe von 100.000,- Euro auch in der Nichtigkeitssache für zutreffend anzusehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem beide Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 91a ZPO nur noch über die Kosten zu entscheiden.

1. Nach § 91a ZPO ist über die Kosten des Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden. Dabei ist auf die Prognose des Verfahrensausgangs im Zeitpunkt der Abgabe der Erklärungen abzustellen (vgl. BGH Beschluss vom 6. Dezember 1977, X ZR 28/74; GRUR 2001, 140 – Zeitlegramm). Da lediglich der mutmaßliche Ausgang festzustellen ist, hat sich das Gericht im Rahmen der Entscheidung nach § 91a ZPO auf eine summarische Prüfung der Erfolgsaussichten zu beschränken (vgl. BGH GRUR 2005, 41 – Staubsaugerrohr; BPatG, Beschluss vom 06. Februar 2012, Az.: 3 Ni 4/08).

Im Falle der Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent hat regelmäßig der Patentinhaber die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, weil eine solche Vorgehensweise im Regelfall darauf schließen lässt, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte und der Patentinhaber sich durch sein Vorgehen in die Rolle des Untergebenen begibt (vgl. st. Rspr. BGH GRUR 1961, 278, 279 – Lampengehäuse; BPatGE 31, 191, 192; Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., § 82, Rn. 42 m.w.N.).

Vorliegend hat die Beklagte sich durch ihren Verzicht auf das Streitpatent und die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Streitpatent auch für die Vergangenheit in die Rolle der Unterlegenen begeben. Denn sie hat, wie die zeitliche Abfolge ihrer

Prozesserklärungen zeigt, die Erkenntnis der voraussichtlichen Erfolglosigkeit der Verteidigung des Streitpatents gewonnen, insbesondere nachdem sie für sie ungünstige rechtliche Hinweise des Senats erhalten und zudem die Klägerin mit Schriftsatz vom 27. September 2019 eine neue Druckschrift eingereicht hatte. So hat die Beklagte nach Erteilung des für sie negativen qualifizierten Hinweises durch den Senat die Verletzungsklage zurückgenommen und nach Vorlage der – auch aus Sicht des Senats nach summarischer Prüfung - neuheitsschädlichen Druckschrift D20 durch die Klägerin und die Erteilung eines weiteren Hinweises des Senats zu den neu mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2019 eingereichten Hilfsanträgen dann den Verzicht auf das Streitpatent und Ansprüche aus diesem für die Vergangenheit erklärt.

2. Der für das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemäß § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i.V.m. § 63 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz GKG festzusetzende Streitwert für die Gerichtsgebühren, der gemäß § 32 RVG maßgebend auch für die Gebühren der Rechtsanwälte ist, ist bei Erhebung der Klage nach dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents nach billigem Ermessen zu bestimmen. Sofern keine konkreten Anhaltspunkte zur Wertberechnung vorliegen, geht der Bundesgerichtshof nach ständiger Rechtsprechung hierbei von dem um 25 %-Punkte erhöhten Streitwert eines auf das angegriffene Patent gestützten Verletzungsprozesses aus (vgl. BGH GRUR 2011, 757 – Nichtigkeitsstreitwert I; GRUR 2013, 1287 – Nichtigkeitsstreitwert II; Beschluss vom 16. Februar 2016, Az. X ZR 110/13 (zu finden in juris)). Dementsprechend war der Streitwert für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren – im Hinblick auf die geänderte Streitwertfestsetzung des Landgerichts Düsseldorf mit Beschluss vom 13. Januar 2020 und wie bereits mit dem vorläufigen Streitwertbeschluss des Senats vom 9. August 2018 geschehen – auf € 375.000,-- festzusetzen. Entgegen der Auffassung der Klägerin liegen keine konkreten Anhaltspunkte für eine andere, insbesondere höhere Wertberechnung vor, zumal ihr eigener Vortrag sowohl im Verletzungsprozess wie auch im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren, jedenfalls bis zum Schriftsatz vom 23. Dezember 2019, einen Streitwert in Höhe von 300.000,--

bzw. 375.000,- € ausdrücklich stützt, weshalb das Landgericht Düsseldorf auch auf die Beschwerde der Nichtigkeitsklägerin antragsgemäß den Streitwert von € 100.000,-- auf € 300.000,-- erhöht hatte.

Soweit die Klägerin unter Verweis auf das Urteil des EuGH vom 28. Juli 2016, Az.: C-57/15 (vgl. GRUR Int 2016, 962ff – United Video Properties), nunmehr meint, dass der Streitwert für das vorliegende Verfahren auf € 4.600.000,--, hilfsweise € 2.500.000,-- festzusetzen sei, ist ihr nicht zu folgen. Zum einen hat sie hinsichtlich des Wertes des Streitpatents selbst keine weiteren oder geänderten Angaben für die Festsetzung eines um das Zehnfache höheren Streitwert gemacht, so dass ihre eigene, bereits in der Klageschrift angeführte Wertangabe, an der sie zudem auch im Verletzungsprozess festgehalten hat, für das wirtschaftliche Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des Streitpatents weiterhin zugrunde zu legen ist. Zum anderen steht ein Streitwert in der festgesetzten Höhe der Entscheidung des EuGH nicht entgegen. Denn die Streitwertregelungen für das Nichtigkeitsverfahren, die die Grundlage für die Bestimmung der Höhe der Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren bilden, sehen keine Pauschaltarife vor, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen werden und damit mit Art 14 der Richtlinien 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums unvereinbar wären, wie dies zum Beispiel bei der Begrenzung auf einen Streitwert in Höhe von € 1000,-- nach § 97a UrhG angenommen wird (vgl. LG Stuttgart GRUR-RR 2019, 99ff). § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i.V.m. § 63 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz GKG i.V.m. § 32 RVG enthält keine Deckelung vergleichbar mit der Regelung in § 97a UrhG auf einen bestimmten Höchstbetrag. Zudem werden durch die Streitwertbestimmungen in Nichtigkeitsverfahren nach § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i.V.m. § 63 Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz GKG i.V.m. § 32 die spezifischen Merkmale der Rechtssache als Grundlage für die (von der unterlegenen Partei zu erstattenden) Kosten eines Anwalts berücksichtigt, wie

dies nach der EuGH-Entscheidung als mit Art 14 der Richtlinien 2004/48/EG vereinbar gefordert wird. Denn der Streitwert für die Nichtigkeitsklage ist nach dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents nach billigem Ermessen zu bestimmen. Ausgehend von dem spezifischen Wert des angegriffenen Patents müssen die von der unterlegenen Partei zu tragenden bzw. der obsiegenden Partei zu erstattenden Kosten für den Beistand eines Anwalts „angemessen“ und „zumutbar“ sein. In Anbetracht des Wertes des angegriffenen Streitpatents aufgrund des Interesses der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents in Höhe von € 375.000,-- ist eine Kostenerstattung für den Beistand eines Patentanwalts in Höhe von ca. 20.000,-- €, wie von der Klägerin gefordert, als erheblich überhöht und nicht als angemessen und zumutbar anzusehen.

Eine Veranlassung zur Vorlage an den EuGH hat der Senat mangels Vorliegens der Voraussetzungen gemäß Art 267 II, III AEUV nicht gesehen.

Schmidt

Grote-Bittner

Dr. Geier

prä