



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 7/20 (EP)

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 2 265 005

(DE 699 45 616)

(hier: Streitwertfestsetzung)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 29. Dezember 2021 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Hoffmann und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Der Streitwert für das vorliegende Verfahren wird nach Anhörung
der Parteien auf

500.000,00 €

festgesetzt (§ 2 Abs. 2 S. 4 PatKostG i. V. m. §§ 51 Abs. 1,
63 Abs. 2 GKG).

Gründe

I.

Die Nichtigkeitsklägerin hat in ihrem Klageschriftsatz vom 29. November 2018 sinn- gemäß u. a. beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bun- desrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Sie hat in ihrem Klageschriftsatz den Streitwert vorläufig auf 250.000,00 € geschätzt. Mit Schriftsatz vom 9. September 2021 hat die Nichtigkeitsklägerin die Klage zurückgenommen. Mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2021 hat sie vorgetragen, gegen sie sei kein Ver- letzungsrechtsstreit aus dem Streitpatent anhängig. Jeweils mit Klageschriftsatz vom 29. November 2018 habe sie auch Nichtigkeitsklagen gegen die Nichtigkeits- beklagte hinsichtlich der Patente EP 1 269 752 (Az.: 2 Ni 8/20 (EP)) und EP 1 099 339 (Az.: 2 Ni 9/20 (EP)) erhoben. Im Jahre 2015 habe die Nichtigkeitsbeklagte gegen die T... GmbH, N..., und die T1... Corporation, T3..., J..., Patentverletzungs- klage vor dem Landgericht Düsseldorf aus den Pa- tenten EP 0 963 109 und EP 1 099 339 erhoben. Der Verletzungsstreitwert sei mit 3.000.000,00 € angegeben gewesen. Auf das Patent EP 1 099 339 sei im dortigen Verletzungsprozess ein Streitwert von ca. 1.500.000,00 € entfallen. Werde dieser Verletzungsstreitwert um 25 % erhöht, ergebe sich ein Nichtigkeitsstreitwert in Höhe von 1.875.000,00 €. Zum Zeitpunkt des Klageschriftsatzes im Verletzungsprozess habe die Restlaufzeit des Patents EP 1 009 339 4 1/2 Jahre betragen, zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage 2/3 Jahre. Für die aus dem gleichen technischen Gebiet, nämlich dem interaktiven Fernsehen stammenden beiden weiteren Patente, die bis zu einem gewissen Maß mit dem EP 1 099 339 vergleichbar seien, seien das Streitpatent mit einer Restlaufzeit von etwa 2 Monaten ab Erhebung der Nich- tigkeitsklage am 29. November 2018 und das EP 1 269 752 mit einer Restlaufzeit von 2 1/4 Jahren ab Erhebung der Nichtigkeitsklage am 29. November 2018 zu nen- nen. Auf der Grundlage des Verhältnisses dieser Restlaufzeiten zueinander und des Mindeststreitwerts sei der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Blick auf das Streitpatent mit 250.000,00 € grob geschätzt worden.

Die Nichtigkeitsbeklagte hat mit Schriftsatz vom 13. September 2021 hinsichtlich des Streitwerts erklärt, dass die Streitpatente in den Verfahren 2 Ni 7/20 (EP), 2 Ni 8/20 (EP) und 2 Ni 9/20 (EP) das gleiche technische Gebiet der interaktiven Fernsehsysteme und vergleichbare Gegenstände, nämlich interaktive Fernseh Anwendungen bzw. elektronische Programmführer (EPG) betreffen würden. Alle drei Streitpatente hätten bei Klageerhebung nur noch eine vergleichbar geringe verbleibende Restlaufzeit. Zu keinem der Patente sei ein Verletzungsverfahren zwischen den Parteien anhängig. Es sei daher nicht ersichtlich, wodurch die sehr unterschiedlichen Streitwertangaben motiviert sein sollten. Vielmehr erscheine es folgerichtig, für diese Verfahren vergleichbar moderate Streitwerte anzunehmen. Es werde daher angeregt, die Streitwerte für die Verfahren einheitlich auf 500.000,00 € festzusetzen.

II.

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach §§ 51 Abs. 1, 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Nichtigkeitsklage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (*Keukenschrijver*, Patentnichtigkeitsverfahren, 7. Aufl. 2020, Rn. 567 mit umfangreichen Nachweisen in Fn. 15).

Die Klägerin hat eigenen Angaben zufolge den Streitwert lediglich grob geschätzt. Nach den zutreffenden Angaben der Parteien geht es hier um das gleiche technische Gebiet der interaktiven Fernsehsysteme wie in den Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 8/20 (EP) und 2 Ni 9/20 (EP), nämlich um interaktive Fernseh Anwendungen bzw. elektronische Programmführer (EPG), weshalb es nach Auffassung des Senats billigem Ermessen entspricht, den Streitwert vorliegend auf 500.000,00 € festzusetzen.

Hartlieb

Hoffmann

Dr. Himmelmann