



# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 20/20 (EP)

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

(hier: Prozesskostensicherheit)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 15. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter Schramm, den Richter Schwarz und den Richter Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

beschlossen:

Die Klägerin hat der Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens  
**bis zum 30. April 2021** Sicherheit in Höhe von **35.000,00 Euro** zu leisten.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beklagte hat beantragt, dass die Klägerin, die ihren registrierten und tatsächlichen Sitz in Großbritannien hat, ihr gemäß § 81 Abs. 6 PatG Sicherheit für die Prozesskosten leiste.

Die Klägerin ist dem Antrag entgegengetreten, weil sie ihrer Auffassung nach analog § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet sei. Denn für die von ihr so genannte „Nichtigkeitswiderklage“ bestehe eine planwidrige Regelungslücke, weil der Gesetzgeber, der in § 81 Abs. 6 Satz 1 nur auf § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZPO verwiesen habe, übersehen habe, dass die Nichtigkeitsklage eine Art „Widerklage“ darstelle, wenn sich der Nichtigkeitskläger mit der Nichtigkeitsklage wie vorliegend nur gegen eine Verletzungsklage des Patentinhabers wehre, was wegen des Trennungsprinzips nur mittels der Nichtigkeitsklage möglich sei. Sollte der Senat das anders sehen, sei bei der Festsetzung der Höhe der Sicherheit zu berücksichtigen, dass in den bisherigen Verfahren zwischen den Parteien das Streitpatent stets nur in beschränkter Form aufrecht erhalten worden sei, so dass die Nichtigkeitsklägerin die Kosten des Verfahrens nicht in voller Höhe werde tragen müssen.

### **II.**

Auf den zulässigen Antrag der Beklagten hat die Klägerin nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG i.V.m. §§ 108, 110, 112, 113 ZPO innerhalb der vom Senat bestimmten Frist und in der vom Senat nach freien Ermessen bestimmten Höhe Sicherheit zu leisten.

1. Nachdem das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten ist und auch die Übergangszeit nach Art. 126 des Austrittsabkommens vom 24. Januar 2020 (ABl.

2019, C 384 I/1), innerhalb derer das Königreich nach § 1 BrexitÜG noch zur Anwendung nationaler Rechtsvorschriften als Mitgliedstaat fingiert wurde, abgelaufen ist, ist die Klägerin nicht mehr nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 ZPO von der Leistung zur Prozesskostensicherheit befreit.

2. Auch ein Ausnahmetatbestand nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 1 ZPO liegt nicht vor. Das Haager Übereinkommen über den Zivilprozess (HZPÜ) vom 1. März 1954 (BGBl. 1958 II S. 576), das in Art. 17 eine Befreiung von der Pflicht zur Leistung von Prozesskostensicherheit vorsieht, ist im Verhältnis zu Großbritannien mangels Ratifizierung nicht in Kraft getreten. Das Deutsch-britische Abkommen über den Rechtsverkehr vom 20. März 1928 (RGBl. II 1928 S. 624) ist nur für Klageparteien mit Sitz in Deutschland anwendbar (vgl. BGH NJW-RR 2005, 148, 149; OLG München NJW-RR 2019, 188, 189). Das Europäische Niederlassungsabkommen vom 13.12.1955 (BGBl. 1959 II S. 997) gilt zwar auch im Verhältnis zu Großbritannien (BGBl. 1969 70 II, S. 843 und 1081 II, S. 1031), sieht aber eine Befreiung zur Sicherheitsleistung nach Art. 9, 30 nur für natürliche Personen, nicht aber für Unternehmen wie die vorliegende Klägerin vor. Das nach Art. 216 Abs. 2 AEUV unmittelbar in den Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland, geltende, derzeit allerdings nur vorläufig anwendbare Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland vom 31. Dezember 2020 sieht zwar in Art. IP.6 Abs. 2 eine Inländergleichbehandlung bei Verfügbarkeit, Erwerb, Umfang, Aufrechterhaltung und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vor, was aber - ungeachtet der Frage, ob die nur vorläufig anwendbare Regelung hierfür überhaupt herangezogen werden könnte - nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH BeckRS 2018, 28298 Rn. 13; OLG Frankfurt a. M. BeckRS 2005, 02600) zur Befreiung der Leistung von Prozesskostensicherheit nach § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO allgemein nicht ausreicht. Sonstige Befreiungstatbestände i.S.d § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO sind nicht vorhanden.

3. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist sie auch nicht analog § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO von der Pflicht zur Sicherheitsleistung befreit. Eine planwidrige Regelungslücke ist erkennbar nicht gegeben. Dies würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber entweder eine regelungsbedürftige Sachlage nicht erkannt hat oder sie, wie dies aus sonstigen Regelungen oder dem Gesetzgebungsverfahren entnommen werden kann, in einem bestimmten Sinne regeln wollte, dies aber irrtümlich unterlassen hat. Beide Fälle liegen hier aber ersichtlich nicht vor. Das deutsche Recht sieht die Nichtigkeitsklage als ein eigenständiges Klageverfahren vor, das als Popularklage davon unabhängig ist, aus welchen Gründen und mit welcher Interessenlage sie erhoben wird. Dem Gesetzgeber war dabei bereits bei Erlass der entsprechenden Normen bekannt, dass die Nichtigkeitsklage dabei auch nur aus dem Grund erhoben wird, dass sich der Nichtigkeitskläger „nur“ gegen seine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent im gleichzeitig anhängigen oder vorangehenden Verletzungsverfahren wehren möchte. Trotzdem hat sich der Gesetzgeber auch für diesen Fall nicht nur bewusst dafür entschieden, beide Verfahren als eigenständige Klageverfahren auszugestalten, sondern auch dem Verletzungsbeklagten trotz Kenntnis seiner Interessenlage dadurch, dass das Verletzungsgericht an die Erteilung des Klagepatents gebunden ist, die Möglichkeit genommen, sich gegen seine Inanspruchnahme dadurch zu wehren, dass er im Rahmen des Verletzungsverfahrens den Rechtsbestand des Klagepatents widerklagend in Abrede stellt. Daher beruht die gesetzliche Regelung, die einen Nichtigkeitskläger hinsichtlich der Pflicht zur Sicherheitsleistung gerade nicht so behandelt, wie er stünde, wenn er die aus seiner Sicht fehlende Schutzfähigkeit des Klagepatents widerklagend im Rahmen des Verletzungsverfahrens geltend machen könnte, auf einer bewussten gesetzgeberischen Entscheidung. Das schließt die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke aus, so dass sich die Frage, ob eine solche Regelungslücke durch die analoge Anwendung des § 110 Abs. 2 Nr. 4 PatG geschlossen werden könnte, erst gar nicht stellt. Die gegenteilige Argumentation der Klägerin setzt vielmehr lediglich ihren auf die Einführung einer solchen Parallele gerichteten eigenen rechtspolitischen Willen an die Stelle der ausdrücklichen Regelungen des Gesetzes.

Im Ergebnis ist die im Vereinigten Königreich ansässige Klägerin daher nach § 81 Abs. 6 PatG zur Leistung von Prozesskostensicherheit verpflichtet.

4. Der Höhe nach ist gemäß § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m. § 112 Abs. 1 ZPO auf der Grundlage des mit Beschluss vom 23. Juni 2020 vorläufig festgesetzten Streitwerts von 625.000.- EUR eine Sicherheit für die aufgewendeten oder voraussichtlich noch aufzuwendenden, nach § 91 ZPO erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten der Beklagten im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht sowie die Kosten für eine Berufungseinlegung zu leisten (vgl. Jaspersen in: Beck OK ZPO, 39. Edition Stand 1.12.2020, § 112 Rn. 3 f.; Schulz in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl., § 112 Rn. 4 f.; Foerste in: Musielak/Voit, ZPO, 17. Aufl., § 112 Rn. 1). Bei der Ermittlung der voraussichtlichen außergerichtlichen Kosten der Beklagten sind dabei auch diejenigen einer Doppelvertretung zu berücksichtigen, da zwischen den Parteien ein zur Erstattbarkeit solcher Kosten führendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Damit ergeben sich folgende berücksichtigungsfähige Kosten nach GKG und RVG:

#### BPatG

Kosten für den Patentanwalt:

Verfahrensgebühr (Nr. 3100 GV RVG)	1,3 x 4.034,00 € =	5.022,20 €
Terminsgebühr (Nr. 3400 GV RVG)	1,2 x 4.034,00 € =	4.840,00 €
Auslagenpauschale (Nr. 7002 GV RVG)	Pauschale	20,00 €
Umsatzsteuer (Nr. 7008 GV RVG analog)	19 %	1.919,95 €
<b>Gesamt</b>		<b>12.024,95 €</b>

Kosten für den Rechtsanwalt

entsprechen denjenigen für den Patentanwalt **12.024,95 €**

#### Berufungsinstanz

Gerichtskosten für Berufungseinlegung

(Nr. 1250 GV GKG)	6,0 x 4.495,00 € =	<b>26.970,00 €</b>
Kosten der Berufungseinlegung für Patent- oder Rechtsanwalt		
Verfahrensgebühr (Nr. 3200 GV RVG analog)	1,6 x 4.034,00 € =	6.454,40 €
Auslagenpauschale (Nr. 7002 GV RVG)	Pauschale	20,00 €
Umsatzsteuer (Nr. 7008 GV RVG analog)	19 %	770,26 €
Gesamt		<b>4.824,26 €</b>
<b>Summe:</b>		<b>31.794,26 €</b>

Aufgerundet errechnet sich somit eine Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000,00 €

5. Entgegen der Ansicht der Klägerin ist die Bestimmung der Höhe der Sicherheit allein davon abhängig, welche Kosten die beklagte Partei vollstrecken könnte, falls die Klage insgesamt abgewiesen wird. Darauf, ob nur ein Teil dieser Kosten nicht vollstreckbar sein wird, falls die Klage nur teilweise abgewiesen wird, kommt es demgegenüber nicht an. Die Berücksichtigung einer solchen Konstellation würde nämlich voraussetzen, dass das Gericht bereits bei der Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung sich Gedanken darüber macht, inwieweit der Klageantrag Erfolg haben wird. Eine solche summarische Prüfung der Erfolgsaussichten der Klage ist jedoch mit dem Zweck der Sicherheitsleistung nicht vereinbar, den Beklagten bereits vor jeder Prüfung des Erfolgs einer von einem Auswärtigen erhobenen Klage davor zu schützen, sich mit ihr auseinander setzen zu müssen, wenn er Gefahr laufen müsste, die ihm hierbei entstehenden Kosten nicht vollstrecken zu können. Da somit schon die fehlende Erfolgsaussicht der Klage keine Voraussetzung für das Begehren eines Beklagten auf Sicherheitsleistung ist, kann die Erfolgsaussicht auch nicht bei der Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung von Bedeutung sein.

6. Die Art der Sicherheitsleistung ergibt sich, da der Senat keine eigene Bestimmung nach § 108 Abs. 1 Satz 1 getroffen hat, unmittelbar aus § 108 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

Schramm

Schwarz

Dr. Freudenreich