



# BUNDESPATENTGERICHT

6 Ni 46/20 (EP)  
(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

**betreffend das europäische Patent 1 915 839**  
**(DE 60 2006 049 477)**

hier: Kosten- und Streitwertentscheidung

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 16. Dezember 2021 durch die Richterin Werner M. A. als Vorsitzende, die Richterin Bayer und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

- I. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
- II. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht wird endgültig auf 3.125.000 € festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Klägerin hat gegen das europäische Patent 1 915 839 (Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Priorität der US 204194 am 4. August 2006 angemeldet und dessen Anmeldung am 30. April 2008 veröffentlicht worden war, am 12. Oktober 2020 Nichtigkeitsklage erhoben. Die Klägerin hat in der Annahme eines vorläufigen Streitwerts für das Nichtigkeitsverfahren von 500.000 € bei Klageeinreichung einen Gerichtskostenvorschuss von 18.342 € eingezahlt.

Aus dem Streitpatent hat die Beklagte bei Erhebung der Nichtigkeitsklage vier dem Senat bekannt gewordene Verletzungsverfahren vor dem Landgericht München I geführt:

- zum Az.: 7 O 2361/20, mit einem vorläufigen Streitwert von 500.000 €
- zum Az.: 7 O 8377/20, mit einem vorläufigen Streitwert von 500.000 €;
- zum Az.: 7 O 18933/19, mit einem vorläufigen Streitwert von 1.000.000 € und
- zum Az.: 7 O 8378/20, mit einem vorläufigen Streitwert von 500.000 €

Nachdem der Senat den vorläufigen Streitwert mit Beschluss vom 29. Oktober 2020 auf 3.125.000 € festgesetzt hat, hat der Rechtspfleger am 2. November 2020 einen weiteren Gerichtskostenvorschuss von 40.500 € bei der Klägerin angefordert.

Mit Eingabe vom 10. November 2020 an das Deutsche Patent- und Markenamt (dort wohl eingegangen am 12. November 2020) hat die Beklagte auf den deutschen Teil (DE 60 2006 049 477) betreffend das Streitpatent verzichtet.

Mit Schriftsatz vom 27. November 2020 hat die Klägerin im Hinblick auf die Verzichtserklärung die Erledigung den Rechtsstreit für erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen.

Am 26. Januar 2021 hat die Klägerin den weiteren Gerichtskostenvorschuss von 40.500 € bei der Gerichtskasse eingezahlt.

Im Rahmen der gewährten Gelegenheit zur Stellungnahme auf den Kostenantrag (mit gerichtlicher Verfügung vom 26. Mai 2021, bei der Beklagten eingegangen am 2. Juni 2021) hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 15. Juni 2021 darauf hingewiesen, dass die Klage bislang nicht zugestellt sei, da wohl der Gerichtskostenvorschuss bislang nicht vollständig eingezahlt sei. Die Nicht(vollständig)zahlung der Gerichtskosten sei einem außergerichtlichen Vergleich zwischen den Parteien geschuldet. Diese Nicht(vollständig)zahlung der Gerichtskosten führe nach § 6 Abs. 2 PatKostG dazu, dass die Nichtigkeitsklage als nicht erhoben gelte und damit die Erledigungserklärung der Klägerin vom 27. November 2020 aufgrund Wegfalls der Nichtigkeitsklage gegenstandslos sei und keiner weiteren Stellungnahme bedürfe.

Auf einen gerichtlichen Hinweis der Berichterstatterin vom 2. Juli 2021, der zu einem anderen (parallelen) Nichtigkeitsverfahren dasselbe Streitpatent betreffend hätte versandt werden sollen, hat die Klägerin am 12. Juli 2021 mitgeteilt, dass sie den vollständigen Gerichtskostenvorschuss bezahlt habe und an ihrem Kostenantrag zu Lasten der Beklagten festhalte und die beabsichtigte Streitwertfestsetzung des Senats in Höhe von 3.125.000 € für sachgerecht erachte. Die Beklagte hat am 12. Juli 2021 erneut mitgeteilt, dass die Nichtigkeitsklage aufgrund Nichtzahlung der Gerichtsgebühren als nicht erhoben gelte. Die Vorsitzende hat dem Beklagtenvertreter

daraufhin telefonisch am 22. September 2021 mitgeteilt, dass die Klägerin die Gerichtskosten noch rechtzeitig gezahlt habe.

Mit Schriftsatz vom 29. September 2021 hat die Klägerin ihre Klage vom 12. Oktober 2020 zurückgenommen und beantragt, der Beklagten nach § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Da die Nichtigkeitsklage bislang noch nicht an die Beklagte zugestellt sei, sei eine Erledigungserklärung nach § 91a ZPO nicht möglich, da § 91a ZPO ein Prozessrechtsverhältnis, d.h. Rechtshängigkeit, voraussetze, weshalb die Klage nun zurückgenommen werde. Allerdings habe die Beklagte dennoch die Kosten der Nichtigkeitsklage zu tragen, § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO. Die Beklagte habe mit Eingabe vom 10. November 2020 gegenüber dem DPMA den Verzicht auf den deutschen Teil des Streitpatents erklärt. Damit sei der Anlass für die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage weggefallen. Die Kostenentscheidung nach § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO folgt denselben Maßstäben wie diejenige nach § 91a ZPO, also unter einer summarischen Prüfung der Erfolgchancen. Die Beklagte habe durch ihre parallele Verletzungsklage gegen die Klägerin vor dem Landgericht München I einen Anlass für die Nichtigkeitsklage geschaffen. Nach Einreichung der Nichtigkeitsklage aber noch vor deren Zustellung hat die Beklagte den Verzicht auf den deutschen Teil des Streitpatents, einschließlich der Ansprüche für die Vergangenheit, erklärt. Damit hat die Beklagte selbst zu erkennen gegeben, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte. Da die Klägerin die Nichtigkeitsklage im parallelen Verletzungsverfahren mit der Klageerwidern vom 12. Oktober 2020 als Anlage vorgelegt habe, habe die Beklagte die Rechtsbestandsangriffe zum Zeitpunkt der Verzichtserklärung auch ohne Zustellung der Nichtigkeitsklage gekannt. Mit der Entscheidung, das Streitpatent in Kenntnis der Angriffe nicht gegen die Nichtigkeitsklage zu verteidigen, habe die Beklagte implizit bestätigt, dass die Nichtigkeitsklage erfolgreich gewesen wäre.

Die Beklagte weist sodann darauf hin, dass es der Klägerin ohne weiteren Aufwand möglich gewesen wäre, den Prozess nicht unnötig in die Länge zu ziehen und zu einem prozessökonomischen und die Kosten niedrig haltendem Ergebnis zu kom-

men. Während des Zeitraums zwischen der Nachforderung des fehlenden Gerichtskostenvorschusses und der Einzahlung der fehlenden Gerichtskosten habe die Beklagte auf das im Streit stehende Patent verzichtet. Anstelle einer Einzahlung weiterer Gerichtskosten habe die Klägerin mit Schreiben vom 27. November 2020 zunächst den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Dieser Erledigterklärung habe die Beklagte ausdrücklich widersprochen, denn die Nichtigkeitsklage sei zu diesem Zeitpunkt und ist bis heute noch nicht zugestellt worden. Erst im Anschluss an dieses Widersprechen, habe die Klägerin die fehlenden Gerichtskosten eingezahlt und sodann die Klage zurückgenommen. Vorliegend sei es auch im Rahmen der Prüfung nach § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO angemessen, trotz des Umstandes des Patentverzichts die Kosten des Prozesses der Klägerin aufzuerlegen. Die Klägerin hätte es unterlassen können die fehlenden Gerichtskosten einzuzahlen. Folge wäre gewesen, dass sie ihre bereits einbezahlten Gerichtskosten zurückerstattet bekommen hätte und der Prozess ohne eine für die Klägerin negative Kostenentscheidung beendet worden wäre.

## II.

1. Nachdem die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, ist über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, § 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG, § 269 Abs. 3 ZPO zu entscheiden.

Danach hat die Klägerin die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Nachdem die Klägerin die Klage zurückgenommen hat, richtet sich die Kostenfolge nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Ein Grund, die Kosten der Beklagten aufzuerlegen, liegt nicht vor.

Ein Kläger ist nach § 99 Abs. 1 PatG, § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO, wenn er die Klage zurücknimmt, zunächst grundsätzlich verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Ist der Anlass zur Einreichung der Klage wie hier vor Rechtshängigkeit weg-

gefallen und wird die Klage daraufhin zurückgenommen, so bestimmt sich die Kostentragungspflicht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen, § 99 Abs. 1 PatG, § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO.

Ist wie hier durch den Verzicht der Beklagten auf das Patent der Anlass für die Nichtigkeitsklage entfallen, hat die Klägerin grundsätzlich die Kosten des Klageverfahrens zu tragen, wenn sie diese zurücknimmt, es sei denn, es treten weitere Umstände hinzu, die es angemessen erscheinen lassen, der Beklagten in diesem Fall die Kosten aufzuerlegen.

Dabei kann durchaus berücksichtigt werden, dass der Verzicht auf das Streitpatent regelmäßig für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf den beklagten Patentinhaber spricht. Eine Ausnahme besteht allerdings schon dann, wenn das Verhalten des beklagten Patentinhabers einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO entspricht, dessen Rechtsgedanke auch im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar ist. Diese Annahme gilt allerdings nur dann, wenn der beklagte Patentinhaber nicht seinerseits Anlass zur Klage gegeben hat, § 93 1. Halbsatz ZPO (vgl. insg. Keukenschrijver in: Busse / Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 84 Rn. 22 f.). Dabei könnte in der Erhebung einer Verletzungsklage wie hier am 3. Juli 2020 betreffend das Streitpatent vor dem Landgericht München I durchaus ein Verhalten gesehen werden, durch das die Beklagte Anlass für die Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Klägerin am 12. Oktober 2020 gegeben hat.

Eine entsprechende Anwendung auf den Fall, wenn die Klage, wie hier, bereits vor der Zustellung zurückgenommen wird, erscheint allerdings bereits bedenklich, weil dann eine (Nicht-)Partei, die mangels Zustellung der Klage noch nicht am Rechtsstreit beteiligt gewesen ist und von diesem auch keine Kenntnis hat, einer nicht auf rein formalen Kriterien, sondern auf Angemessenheitserwägungen beruhenden, unter Umständen erheblichen Kostenbelastung unterworfen wird. Insbesondere besteht hier aber der wesentliche Unterschied zu dem gewöhnlichen Fall der Erledigung nach An- und vor Rechtshängigkeit, dass die Klägerin bei Verzicht auf das Patent noch Einfluss auf das weitere Prozessgeschehen, insbesondere die erst mit vollständiger Einzahlung des (restlichen) Gerichtskostenvorschusses verbundene Zustellung der Klage hatte. Durch Nichtzahlung der restlichen Gebühren konnte sie

zudem nicht nur die Zustellung der Klage verhindern, sondern sogar die besondere patentkostenrechtliche Wirkung herbeiführen, dass die Klage als nicht erhoben galt, § 6 Abs. 2 PatKostG.

Damit hätte die Klägerin die Kosten prozessökonomisch niedrig halten können. Sie hat den mit Zustellung des Beschlusses über die vorläufige Streitwertfestsetzung am 2. November 2020 nachgeforderten fehlenden Gerichtskostenvorschuss auch nach Verzicht auf das Patent bereits mit Eingabe vom 10. November 2020 erst kurz vor Ablauf der dreimonatigen Frist zur Einzahlung der Gerichtsgebühren (§ 3 Abs. 1 PatKostG) am 26. Januar 2021 gezahlt. Zwischenzeitlich hatte sie mit Schreiben vom 27. November 2020 zunächst den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Erst als die Beklagte mit Schriftsatz vom 15. Juni 2021 der Erledigungserklärung wegen ihres Verzichts auf das Patent und mangels Klagezustellung der Erledigungserklärung widersprochen hat, hat die Klägerin die Klage zurückgenommen. Hätte sie auf die (Nach-)Zahlung der fälligen Gerichtskosten im Januar 2021 verzichtet, hätte die Nichtigkeitsklage mangels nicht bzw. nicht vollständig gezahlter Gerichtsgebühren als nicht erhoben gegolten, § 6 Abs. 2 PatKostG. Die Klägerin hätte den – im Gegensatz zu den nun bei Klagerücknahme anfallenden 1,5-fachen Gerichtsgebühren - bereits eingezahlten anteiligen Gerichtskostenvorschuss in Höhe von 18.341 € erstattet erhalten. Davon unberührt geblieben wäre für die Klägerin auch die Möglichkeit, einen ggf. entstandenen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch hinsichtlich ihrer ggf. aufgewandten außergerichtlichen (Rechtsanwalts-)Kosten für die Einreichung der Nichtigkeitsklage gegen die Beklagte geltend zu machen. Damit wäre dieses Vorgehen für die Klägerin auch nicht unvermeidlich nachteilig gewesen.

Es erscheint dem Senat daher nicht angemessen, in dieser besonderen Konstellation, in der die Klägerin einen entscheidenden Handlungsspielraum zur Vermeidung erheblicher Kosten hatte, abweichend vom gesetzlich vorgesehen Regelfall bei Klagerücknahme der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Vielmehr erscheint es auch hier angemessen, dass die Klägerin das Risiko ihrer Klage und damit die Kostenlast, deren Höhe sie durch ihr Verhalten begründet hat, trägt.

2. Nachdem der Rechtsstreit durch Klagerücknahme erledigt ist, ist auch der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren nach § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 63 Abs. 2 Satz 1 GKG endgültig festzusetzen.

Vor dem Hintergrund der bei Klageerhebung anhängigen Verletzungsverfahren ist ein Streitwert von 3.125.000 € angemessen.

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich für die Bestimmung des Streitwerts ist das Interesse der Allgemeinheit - also nicht nur der einzelnen Nichtigkeitsklägerin - an der Nichtigkeitsklärung des angegriffenen Patents im beantragten Umfang. Dementsprechend kommt es u. a. nicht darauf an, in welchem Umfang eine einzelne Nichtigkeitsklägerin vom Streitpatent wirtschaftlich betroffen ist. Das Allgemeininteresse ist nach ständiger Rechtsprechung mit dem gemeinen Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen zu bemessen (BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert I; BGH, Beschluss vom 27. August 2013 - X ZR 83/10, GRUR 2013, 1287 f. - Nichtigkeitsstreitwert II). Ist das Streitpatent wie hier bereits Grundlage eines oder mehrerer anhängiger Verletzungsverfahren (die unterschiedliche Ausführungsformen betreffen, BGH, Beschluss vom 13. Juli 2021 – X ZR 84/20), legt der Bundesgerichtshof den Streitwert des Verletzungsverfahrens (bzw. die Summe der Streitwerte der Verletzungsverfahren) zugrunde, der (bzw. die) zur Berücksichtigung des darüber hinausgehenden gemeinen Werts des Streitpatents um einen Aufschlag von in der Regel 25 % zu erhöhen ist (BGH, a. a. O. - Nichtigkeitsstreitwert I). Dieser Betrag beziffert regelmäßig das Interesse an der bei Erhebung der Klage erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der bzw. den Patentverletzungsklagen die Grundlage entzogen werden soll. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages kommt grundsätzlich nicht in Betracht (grundlegend: BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757, Rn. 2 f. - Nichtigkeitsstreitwert; Beschluss vom 16. Februar 2016 - X ZR 110/13, CIPR 2016, 69 Rn. 7), ebenso keine Aufteilung des Streitwertes unter mehreren Klägern, da der



Wert des Patents für jeden Kläger gleich hoch ist (BGH a .a. O. Rn. 5 - Nichtigkeitsstreitwert II).

Vor dem Hintergrund der bei Klageerhebung anhängigen vier Verletzungsverfahren betreffend das Streitpatent vor dem Landgericht München I (Az.: 7 O 2361/20, 7 O 8377/20, 7 O 18933/19 und 7 O 8378/20), die nach Kenntnis des Senats unterschiedliche Ausführungsformen betreffen und mit den dort bezifferten Streitwerten von insgesamt 2.500.000 € für das Streitpatent, ist ein Wert von 3.125.000 € im Nichtigkeitsverfahren angemessen.

(Werner)

(Bayer)

(Altvater)