



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 80/00

vom

22. Mai 2001

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 22. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Der Wert des Gegenstands des Berufungsverfahrens wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Klägerin hat gegen das ergänzende Schutzzertifikat 29 60 293 und gegen das Grundpatent, das europäische Patent 0 005 129, Nichtigkeitsklage erhoben, die sie hinsichtlich des Schutzzertifikats sowohl darauf gestützt hat, daß die Voraussetzungen für die Erteilung des Schutzzertifikats nicht vorgelegen hätten, als auch darauf, daß das Grundpatent nichtig sei. Hinsichtlich des Grundpatents hat sie sich darauf gestützt, daß dieses nicht patentfähig sei (vgl. das Urteil des Bundespatentgerichts S. 5 Mitte). Das Bundespatentgericht hat das Verfahren, soweit es auf Nichtigerklärung des Schutzzertifikats gerichtet war, insgesamt (d.h. hinsichtlich beider geltend gemachter Nichtigkeitsgründe) abgetrennt und das abgetrennte Verfahren wegen eines vor dem Europäischen

Gerichtshof anhängigen Vorabentscheidungsverfahrens ausgesetzt. Die Nichtigkeitsklage gegen das Grundpatent hat es als unzulässig abgewiesen. Ihre gegen das Grundpatent gerichtete Klage hat die Klägerin im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat zurückgenommen. Die Beklagte hat beantragt, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits treffen auf Grund der von ihr erklärten Klagerücknahme die Klägerin.

III. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 3 ZPO in entsprechender Anwendung. Da das Grundpatent zur Zeit der Klageerhebung bereits abgelaufen war, kann der gemeine Wert dieses Patents der Bemessung des Gegenstandswerts nicht zugrunde gelegt werden. Andererseits erscheint es nicht als angemessen, in einem Fall, in dem sich die Nichtigkeitsklage gegen ein abgelaufenes Patent richtet, aus der eine Inanspruchnahme der Klägerin ersichtlich nicht erfolgt ist, auf das Interesse des Klägers an der Nichtigerklärung des Grundpatents abzustellen. In einem solchen Fall, wie er hier vorliegt,

ist das Interesse, das gleichwohl mit der Klage verfolgt wird, nach freiem Ermessen zu schätzen, wobei hier ein Betrag von 100.000,-- DM als angemessen erscheint.

Rogge

Scharen

Keukenschrijver

Mühlens

Meier-Beck