



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

Xa ZR 34/08

vom

30. September 2010

in der Patentnichtigkeitssache

Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. September 2010 durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Der Streitwert für die Berechnung der erstattungsfähigen Anwaltsgebühren der Prozessbevollmächtigten für das Berufungsverfahren wird für die Kläger und die Streithelferin auf jeweils 2.700.000 Euro festgesetzt.

Im Übrigen wird von einer Änderung der Streitwertfestsetzung für die erste und zweite Instanz abgesehen.

Gründe:

1. Der Antrag des Beklagten auf gesonderte Festsetzung des Gegenstandswerts gemäß § 33 RVG für das Berufungsverfahren hat Erfolg. Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit auf Klägerseite entspricht nicht dem für die Gerichtsgebühren maßgeblichen Wert, weil die Klägerinnen zu 1 und 2 sowie die Streithelferin einerseits und der Kläger zu 3 andererseits das Streitpatent in unterschiedlichem Umfang angegriffen haben.
  
2. Entgegen der Auffassung der Streithelferin haben die genannten Beteiligten auch im Berufungsverfahren nicht dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt. Zwar haben sowohl die Kläger als auch die Streithelferin beantragt, die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Patentgerichts zurückzuweisen. Damit haben sie jedoch nicht zum Ausdruck gebracht, dass sie das erstinstanzliche Urteil auch in dem Umfang verteidigen wollen, in dem es auf Antrag der jeweils anderen Beteiligten ergangen ist. Auch aus dem übrigen Berufungsvorbringen lässt sich ein derartiges Begehren - das als Klageerweiterung zu qualifizieren gewesen wäre - nicht entnehmen.
  
3. Maßgeblich für den Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit ist deshalb jeweils nur ein Bruchteil des gemeinen Werts des Patents. Bei der insoweit vorzunehmenden Schätzung hat der Senat den unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin zu 1 zu Grunde gelegt, wonach der überwiegende Teil des Werts auf Verfahren zur Lagerung in einem Regal entfällt. Entgegen der vorläufigen Einschätzung in der Mitteilung des Berichterstatters vom 21. April 2010 entfällt deshalb auf den von den Klägerinnen zu 1 und 2 sowie der Streithelferin angegriffenen Teil des Streitpatents deutlich mehr als die Hälfte des gesamten Streitwerts. Dem allein vom Kläger zu 3 angegriffenen Teil kommt im Vergleich zu der vorläufigen Einschätzung ein entsprechend geringerer Wert zu. Im Er-

gebnis hält der Senat für alle Beteiligten auf Klägerseite den aus dem Tenor ersichtlichen Betrag, der jeweils neun Zehnteln des Gesamtstreitwerts entspricht, für angemessen.

- 4                    2. Der Senat hat mit Beschluss vom 25. Februar 2010 den Streitwert für das Berufungsverfahren insgesamt auf 3 Millionen Euro festgesetzt und davon abgesehen, die abweichende Festsetzung des Patentgerichts für die erste Instanz zu ändern. Hieran hält der Senat auch im Hinblick auf das ergänzende Vorbringen des Klägers zu 3, der sowohl für die erste als auch für die zweite Instanz die Festsetzung auf einen erheblich höheren Wert anstrebt, fest. Die vom Kläger zu 3 vorgenommenen Berechnungen beruhen auf Schätzungen und bilden nach Einschätzung des Senats keine zuverlässigere Grundlage für eine Streitwertfestsetzung als die vom Senat herangezogenen Kriterien.

Keukenschrijver

Mühlens

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.11.2007 - 2 Ni 59/05 (EU) -