



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 33/16

vom

28. Juni 2016

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

beschlossen:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 22. September 2015 wird auf Kosten der Klägerin verworfen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 156.250 € festgesetzt.

Gründe:

1

I. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 1 832 315 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst zehn Ansprüche, von denen die Patentansprüche 2 bis 8 als Unteransprüche auf die jeweils vorangegangenen Patentansprüche rückbezogen sind. Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt, das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 vollständig sowie im Umfang der Patentansprüche 2 bis 5 jeweils hinsichtlich eines Teils der in diesen Ansprüchen enthaltenen Alternativen für nichtig zu erklären. Das Patentgericht hat der Klage stattgegeben, indem es das Streitpatent "dadurch für teilweise nichtig erklärt" hat, dass die im Klageantrag genannten Patentansprüche beziehungsweise deren Teile "gestrichen werden".

2

Die Klägerin hat hiergegen Berufung eingelegt mit dem Ziel, das Streitpatent im Wege einer Klageerweiterung im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 und 8 für nichtig zu erklären.

3 II. Die Berufung ist unzulässig.

4 Die Klägerin ist durch das angegriffene Urteil weder formell noch materiell beschwert, denn das Patentgericht hat nach dem Klageantrag erkannt. Soweit es nach der Entscheidungsformel die antragsgemäße teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents dahin ausgedrückt hat, dass Patentansprüche vollständig oder im Umfang bestimmter Alternativen "gestrichen" werden, hat dies keine über den - im Patentnichtigkeitsverfahren allein möglichen - Ausspruch, dass das Streitpatent insoweit nichtig ist, hinausgehende Bedeutung. Der Umfang der Nichtigerklärung ist mithin auch nicht unklar. Soweit nach dem angefochtenen Urteil unverändert bestehen bleibende Patentansprüche auf Patentansprüche rückbezogen sind, die von der Teilnichtigkeitsklärung erfasst sind, bleiben jene Patentansprüche - unbeschadet der "Streichung" - unverändert. Entsprechendes gilt, soweit Patentanspruch 5 in bestehen gebliebenen Alternativen einen Rückbezug auf eine "gestrichene" Alternative aufweisen sollte; durch die "Streichung" verändert sich die Bedeutung dieses Rückbezugs nicht.

5 III. Die Kostenfolge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Schuster

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.09.2015 - 1 Ni 30/14 (EP) -