



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 96/19

vom

21. Oktober 2021

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. Oktober 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird vorläufig auf 6.250.000 Euro festgesetzt.

Der Klägerin wird aufgegeben, der Beklagten bis 8. November 2021 eine weitere Prozesskostensicherheit in Höhe von 210.000 Euro zu stellen.

Gründe:

1 I. Die in der Republik Korea ansässige Klägerin nimmt die Beklagte  
mit Sitz in Japan auf Nichtigklärung eines Patents in Anspruch.

2 Auf Antrag der Beklagten hat das Patentgericht der Klägerin aufgegeben,  
auf die Prozesskosten eine Sicherheit in Höhe von 93.500 EUR zu stellen.

3 Die Klage ist in erster Instanz erfolglos geblieben. Die Klägerin verfolgt ihr  
Begehren mit der Berufung weiter.

4 Die Beklagte beantragt, der Klägerin die Stellung einer weiteren Prozess-  
kostensicherheit aufzugeben.

5 II. Der Streitwert für das Berufungsverfahren ist vorläufig auf  
6.250.000 Euro festzusetzen.

6 Dies ist der Betrag, den das Patentgericht zuletzt für die erste Instanz fest-  
gesetzt hat. Dieser Betrag entspricht dem Streitwert der anhängigen Verletzungs-  
verfahren zuzüglich des üblichen Zuschlags von 25 %.

7 III. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer weiteren Prozess-  
kostensicherheit nach § 81 Abs. 6 PatG in Verbindung mit § 110 und § 112  
Abs. 3 ZPO liegen vor.

8 1. Die Klägerin hat ihren Sitz nicht in einem Mitgliedstaat der Europä-  
ischen Union. Kläger mit Sitz in der Republik Korea sind nicht aufgrund eines  
völkerrechtlichen Vertrages von der Sicherheitsleistung befreit. Andere Befrei-  
ungstatbestände greifen ebenfalls nicht ein (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Juli  
2020 - I ZR 9/20 Rn. 16 ff.).

9 2. Der in zweiter Instanz gestellte Antrag der Beklagten ist zulässig,  
weil sie bereits im ersten Rechtszug die Stellung einer Sicherheitsleistung erwirkt  
hat und deshalb unter den Voraussetzungen von § 112 Abs. 3 ZPO die Leistung  
einer weiteren Sicherheit verlangen kann.

10           3. Die im ersten Rechtszug festgesetzte Sicherheit in Höhe von  
93.500 Euro reicht nicht aus.

11           Das Patentgericht hat die Sicherheit auf der Grundlage eines vorläufig  
festgesetzten Streitwerts von 1.875.000 Euro bemessen und für die zweite In-  
stanz lediglich die Kosten der Einlegung der Berufung berücksichtigt.

12           4. Die Höhe der festgesetzten weiteren Sicherheit richtet sich nach  
den von der Beklagten zu tragenden Kosten ihrer Prozessbevollmächtigten  
(§ 112 Abs. 2 ZPO), die von der im ersten Rechtszug geleisteten Sicherheit noch  
nicht gedeckt sind.

13           Eine einfache Rechtsanwaltsgebühr bei einem Streitwert von 6.250.000  
Euro beträgt 22.514 Euro.

14           Im ersten Rechtszug sind 1,3 Gebühren als Verfahrensgebühr (Nr. 3100  
des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 2 RVG) und 1,2 Gebühren als Termins-  
gebühr (Nr. 3104) zu tragen, also 56.285,00 Euro. Bei einer Doppelvertretung  
ergibt dies 112.570,00 Euro. Da die Beklagte nicht in der Europäischen Union  
ansässig ist, sind ferner vorsorglich 19 % Umsatzsteuer anzusetzen. Dies führt  
zu einem Betrag von 133.958,30 Euro.

15           Im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof fallen 1,6 Gebühren als Verfah-  
rensgebühr (Nr. 3206) sowie 1,5 Gebühren als Terminsgebühr (Nr. 3210) an,  
also 69.793,40 Euro. Bei einer Doppelvertretung ergibt dies 139.586,80 Euro.  
Einschließlich Umsatzsteuer sind dies 166.108,29 Euro.

16           Eine Haftung der Beklagten für Anwaltskosten der Klägerin kommt nicht in  
Betracht. Die Gerichtskosten des ersten und zweiten Rechtszugs hat die Klägerin  
schon beglichen, so dass eine Belastung der Beklagten ebenfalls nicht zu erwar-  
ten ist.

17 Von der Summe aus den beiden oben genannten Beträgen (133.958,30 + 166.108,29 = 300.066,59 Euro) ist der Betrag der im ersten Rechtszug geleisteten und noch nicht freigegebenen Sicherheit in Höhe von 93.500,00 Euro in Abzug zu bringen. Danach verbleiben zu sichernde Kosten von 206.566,59 Euro. Aufgerundet ergibt dies den festgesetzten Betrag von 210.000 Euro.

Bacher

Rensen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 25.06.2019 - 3 Ni 21/17 (EP) -