



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 96/22

vom

20. Dezember 2022

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Dezember 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Auf die Gegenvorstellung der Klägerin wird der Beschluss des Senats vom 10. Oktober 2022 abgeändert.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf  
zwei Millionen Euro  
festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Klägerin hat die Nichtigklärung eines Patents beantragt. Das  
Patentgericht hat das Schutzrecht teilweise für nichtig erklärt, die weitergehende  
Klage abgewiesen und der Klägerin ein Drittel der Kosten auferlegt. Den  
Streitwert hat das Patentgericht auf sechs Millionen Euro festgesetzt.

2 Die Klägerin hat gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt, das  
Rechtsmittel aber noch vor Einreichung einer Begründung zurückgenommen.

3 Der Senat hat den Streitwert für das Berufungsverfahren auf sechs  
Millionen Euro festgesetzt.

4 Mit ihrer Gegenvorstellung strebt die Klägerin eine Reduzierung auf zwei  
Millionen Euro an. Die Beklagte tritt dem entgegen.

5 II. Auf die Gegenvorstellung der Klägerin war die vom Senat  
vorgenommene Festsetzung des Streitwerts gemäß § 63 Abs. 1 GKG zu ändern.

6 Nach § 47 Abs. 1 GKG bestimmt sich der Streitwert eines  
Rechtsmittelverfahrens nach den Anträgen des Rechtsmittelführers. Wenn das  
Verfahren vor Antragstellung endet, ist die Beschwer maßgebend.

7 Im Streitfall ist danach die Beschwer der Klägerin durch das  
erstinstanzliche Urteil maßgeblich. Diese bestimmt sich, wie beide Parteien im  
Ansatz zutreffend sehen, nach dem Wert, der dem Streitpatent nach der  
teilweisen Nichtigklärung noch zukommt. Diesen hat das Patentgericht  
ausweislich der Begründung seiner Kostenentscheidung auf ein Drittel des  
ursprünglichen Werts geschätzt. Abweichend von der ursprünglichen  
Festsetzung des Senats ist für das Berufungsverfahren mithin nur ein Wert von  
zwei Millionen Euro anzusetzen.

- 8 Die Beklagte zeigt keine Gesichtspunkte auf, die die vom Patentgericht vorgenommene Schätzung als unrichtig erscheinen lassen. Ihre Argumentation, es sei nicht ersichtlich, dass die teilweise Nichtigerklärung relevante Auswirkungen auf den Wert des Streitpatents habe, vermag nicht zu überzeugen. Angesichts der erheblichen Einschränkung, die der Gegenstand des Streitpatents in erster Instanz erfahren hat, bedürfte es vielmehr besonderer Anhaltspunkte dafür, dass der Wert dennoch unverändert geblieben ist.
- 9 Dass die Beklagte bei Durchführung des Berufungsverfahrens die Möglichkeit gehabt hätte, Anschlussberufung einzulegen, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Nach § 47 Abs. 1 GKG sind nur Rechtsmittel und Anträge maßgeblich, die bereits eingelegt bzw. gestellt worden sind.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 02.03.2022 - 7 Ni 82/19 (EP) -