



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 11/19

vom

15. Juni 2021

in der Patentnichtigkeitsache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Die Gegenvorstellung der Klägerin vom 27. April 2021 gegen die Festsetzung des Streitwerts wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 Der Senat hat den Streitwert für beide Instanzen unter Berücksichtigung des im Verletzungsrechtsstreit angegebenen Wertes von 1 Million Euro auf 1,25 Millionen Euro festgesetzt (vgl. BGH, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert I; Beschluss vom 18. Mai 2011 - X ZR 115/11 - Nichtigkeitsstreitwert II).
- 2 Wird nach teilweiser Vernichtung des Streitpatents im ersten Rechtszug nur von einer Seite Berufung eingelegt oder die zunächst von beiden Seiten eingelegte Berufung von einer Seite zurückgenommen, führt dies im Grundsatz dazu, dass nur das durch die verbleibenden Berufungsanträge umschriebene Klageziel in den Berufungsstreitwert einfließt (BGH, Beschluss vom 12. Juli 2005 - X ZR 56/04).
- 3 Eine Herabsetzung des Streitwerts ist in solchen Fällen jedoch nicht angezeigt, wenn zwischen den Parteien ein Verletzungsrechtsstreit anhängig ist und die Umstände darauf deuten, dass eine Seite von einer Berufung absieht, weil sie sich davon für den Ausgang des Verletzungsrechtsstreits keine Vorteile verspricht.

- 4 So verhält es sich hier. Die Rücknahme der von der Klägerin zunächst eingelegten Berufung deutet darauf hin, dass die im Verletzungsstreit angegriffene Ausführungsform nicht als patentverletzend anzusehen wäre, wenn das Patent nur in der Fassung nach der Entscheidung des Patentgerichts Bestand gehabt hätte.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Rensen

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 07.11.2018 - 6 Ni 38/16 (EP) -