



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**X ZR 93/13**

vom

28. Oktober 2014

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Gröning, die Richterin Schuster, den Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Gegenvorstellung der Beklagten gegen den Beschluss des Senats vom 18. August 2014 wird zurückgewiesen.

Gründe:

1

I. Der Senat hat nach Rücknahme der Klage mit Beschluss vom 18. August 2014 den Streitwert für beide Instanzen des Patentrechtsverfahrens auf 30 Millionen € festgesetzt. Dabei ist er vom Streitwert des auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe ausgegangen, der dort auf den gleichen Betrag bestimmt worden war.

2

Die Beklagte hält für das Berufungsverfahren einen Streitwert von 8,75 Millionen € und für das Verfahren vor dem Patentgericht den dort angenommenen Wert von 15 Millionen € für angemessen. Sie ist der Auffassung, der Wert des Streitpatents habe bei Einlegung der Berufung im Juli 2013 wegen fehlender Durchsetzbarkeit von Unterlassungsansprüchen deutlich niedriger als der Höchststreitwert von 30 Millionen Euro gelegen. Am 18. Dezember 2012 hatte die Beklagte die ursprünglich im Verletzungsprozess erhobenen Unterlassungsansprüche wegen kartellrechtlicher Bedenken der Europäischen Kommission fallengelassen. Die Beklagte hat sich schließlich in dem Kartellverfahren gegenüber der Europäischen Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren verpflichtet, in Europa keine Unterlassungsverfügungen auf der Grundlage ihrer

standardessentiellen Patente für Smartphones und Tablet-Computer gegen Unternehmen zu erwirken, die einen bestimmten Lizenzierungsrahmen einhalten (IP/14/490, vgl. Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 29. April 2014).

3 II. Der Rechtsbehelf hat keinen Erfolg.

4 1. Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage oder Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich. Falls, wie im Streitfall, noch keine bezifferte Schadensersatzforderung vorliegt, die in die Wertbestimmung eingestellt werden könnte, ist mangels weiterer Anhaltspunkte die Streitwertfestsetzung im Verletzungsprozess zugrunde zu legen (BGH, Beschluss vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III; Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09, GRUR 2011, 757 - Nichtigkeitsstreitwert I).

5 2. Hiervon ausgehend verbleibt es bei dem festgesetzten Betrag.

6 Maßgeblich für die Wertbestimmung ist die wirtschaftliche Ausbeute, die der Patentinhaber mit der Verwertung des Patents erzielen kann (§ 9 PatG und Art. 64 EPÜ). Der Patentinhaber kann neben der Eigennutzung die Rechte aus dem Patent gegenüber Wettbewerbern mittels Erhebung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen geltend machen. Er kann aber auch Lizenzvereinbarungen über eine Benutzung der Lehre des Patents treffen und nach Beendigung der Lizenzvereinbarung durch Zeitablauf oder Kündigung gegebenenfalls erneut Unterlassungsansprüche stellen. Der Wert des Patents verändert sich durch die unterschiedlichen Verwertungsarten nicht.

7 Vor diesem Hintergrund gibt die Verpflichtungszusage der Beklagten, gegen europäische Wettbewerber innerhalb der nächsten fünf Jahre keine Unterlassungsverfügungen mehr zu erwirken, keinen Anlass zu einer geringeren Einschätzung des Patents. Die Beklagte kann infolge der Verpflichtungszusage zwar Unternehmen, die das Streitpatent benutzen (müssen), nicht mehr auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Umgekehrt aber sind die Wettbewerber, um das Patent nutzen zu können, gehalten, mit der Beklagten Lizenzvereinbarungen zu wettbewerbsgerechten Bedingungen zu schließen. Die Beklagte hat so nach durch die Verpflichtungszusage nicht etwa Rechte aus dem Patent aufgegeben, die zu einer Verminderung dessen Werts führten, sondern sich zu einer bestimmten Art und Weise der Geltendmachung dieser Rechte verpflichtet.

Meier-Beck

Gröning

Schuster

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2013 - 5 Ni 49/11 (EP) -