



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 89/14

vom

29. November 2016

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 29. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Gegenvorstellung der Beklagten gegen den Beschluss des Senats vom 23. August 2016 wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Das Streitpatent ist in erster Instanz im Umfang des Patentanspruchs 1 nebst den nachgeordneten Ansprüchen für nichtig erklärt worden. In Bezug auf den weiteren angegriffenen nebengeordneten Patentanspruch 15 haben die Parteien nach dem Verzicht der Beklagten den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Patentgericht hat die Kosten des Rechtsstreits gegeneinander aufgehoben, weil die Beklagte zu der Nichtigkeitsklage in Bezug auf Patentanspruch 15 keinen Anlass gegeben und daher insoweit die Klägerin in analoger Anwendung von § 93 ZPO die Prozesskosten zu tragen habe. Den Streitwert hat es auf 1.000.000 € bestimmt, nachdem die Klägerin ihr Interesse an der Nichtigklärung mit 500.000 € beziffert und die Beklagte erklärt hatte, keine Umsatzzahlen angeben zu wollen. Der Senat hat, nachdem die Beklagte die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Juni 2014 zurückgenommen hat, den Streitwert für das Nichtigkeitsberufungsverfahren mit Beschluss vom 23. August 2016 auf 500.000 € festgesetzt.

- 2 Mit ihrer als „Beschwerde“ bezeichneten Eingabe macht die Beklagte geltend, der für das Berufungsverfahren festgesetzte Streitwert sei zu hoch. Angemessen sei ein Wert von 140.000 €. Sie ist der Auffassung, dass schon in der ersten Instanz ein zu hoher Wert angesetzt worden sei, da das Patentgericht außer Acht gelassen habe, dass es im Streitfall auf ihre Umsatzzahlen der Beklagten nicht ankomme, weil das von ihr vertriebene Dichtungsband als unmittelbares Erzeugnis eines von den nicht mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Verfahrensansprüchen des Streitpatents erfassten Herstellungsverfahrens weiterhin durch das Streitpatent geschützt sei und es neben der erfindungsgemäßen Lösung eine Vielzahl alternativer Dichtungssysteme gebe. Außerdem sei im Hinblick darauf, dass kein Verletzungsverfahren anhängig sei, allein der in die Zukunft gerichtete Wert des Streitpatents ab Einlegung der Berufung zugrunde zu legen.
- 3 II. Der als Gegenvorstellung zu behandelnde (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Mai 2008 - X ZR 125/06, juris), weil als Beschwerde unstatthafte (vgl. § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG) 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 der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III).
- 5 2. Im Streitfall ist kein Verletzungsverfahren anhängig, so dass die Berücksichtigung bezifferter Schadensersatzforderungen ebenso ausscheidet wie eine Orientierung am Gegenstandswert des Verletzungsstreits.

6 3. Nachdem die Beklagte auch im Berufungsverfahren ihre Ausführungen zum gemeinen Wert des Streitpatents nicht näher konkretisiert, sondern sich auf allgemeine Betrachtungen zur Relation zwischen angegriffenen und nicht angegriffenen Patentansprüchen und zur Bedeutung des Streitpatent beschränkt hat, ist der Senat bei der Bestimmung des Streitwerts für das Berufungsverfahren mangels besserer Erkenntnisquellen von dem Wert ausgegangen, den das Patentgericht als zu berücksichtigenden Gesamtwert zugrunde gelegt hat und der von der Beklagten auch nicht angegriffen worden ist. Nach der vom Patentgericht ausgesprochenen Kostenaufhebung war danach, da lediglich die Nichtigerklärung des Streitpatents im Umfang von Patentanspruch 1 Gegenstand des Berufungsverfahrens war, der Streitwert für das Berufungsverfahren auf die Hälfte des Streitwerts des erstinstanzlichen Verfahrens zu bestimmen. Dass sich die Restlaufzeit des Streitpatents zwischen dem Zeitpunkt der Klageeinreichung und dem Zeitpunkt der Einlegung der Berufung stets vermindert hat, rechtfertigt nach ständiger Praxis des Senats regelmäßig nicht die

Annahme eines geringeren Werts, da der Streitwert ohnehin nicht und insbesondere nicht nach Jahren oder Monaten exakt bestimmt, sondern nur geschätzt werden kann. Es verbleibt daher bei dem festgesetzten Betrag von 500.000 €.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 03.06.2014 - 3 Ni 8/13 -