



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 5/16

vom

28. August 2018

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. August 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Urteil vom 19. Dezember 2017 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Mit Urteil vom 19. Dezember 2017 hat der Senat auf die Berufung der Beklagten das Urteil des Bundespatentgerichts vom 15. Oktober 2015 abgeändert und das europäische Patent 1 046 196 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch 1 im Oberbegriff vor den Wörtern "*two primary light sources*" das Wort "*only*" eingefügt wurde. Die Kosten des Verfahrens sind nach § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO in vollem Umfang der Klägerin auferlegt worden. Mit ihrer Anhörungsrüge macht die Klägerin geltend, die Kostenentscheidung sei ergangen, ohne dass ihr ausreichendes rechtliches Gehör zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der nur noch beschränkten Verteidigung des Streitpatents gewährt worden wäre. Sie habe angesichts der für sie überraschenden Einschränkung der Verteidigung des Streitpatents in der mündlichen Verhandlung weder Veranlassung noch Gelegenheit gehabt, zu den Auswirkungen der Anspruchseinschränkung auf den wirtschaftlichen Wert des Klagepatents Erkundigungen einzuholen und entspre-

chend substantiiert zu den sich daraus ergebenden maßgeblichen Gesichtspunkten für die Kostenentscheidung vorzutragen. Die zuletzt verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 habe zu einer weitgehenden wirtschaftlichen Entwertung des Streitpatents geführt, weil hierdurch von den drei im Streitpatent angeführten Ausführungsbeispielen dasjenige nicht mehr vom Schutzbereich des Streitpatents erfasst werde, das vier Primärlichtquellen aufweise, und infolgedessen auch ein Teil des von den Beklagten mit dem Streitpatent beworbenen Lizenzprogramms ebenfalls nicht mehr unter das Schutzrecht falle. Dies habe bei der Kostenentscheidung unter Verstoß gegen den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör keine Berücksichtigung gefunden.

2 II. Die Anhörungsrüge ist unbegründet. Sie könnte nur Erfolg haben, wenn der Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt worden wäre. Daran fehlt es hier.

3 Die Klägerin hat - wie sie selbst auch in ihrer Anhörungsrüge ausführt - in der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2017 vorgetragen, dass die beschränkte Verteidigung des Streitpatents erhebliche Auswirkungen auf den Schutzbereich und den Wert des Streitpatents habe, die bei der Entscheidung über die Tragung der Kostenlast zu berücksichtigen seien. Der Senat hat dieses Vorbringen nicht übergangen, sondern die Einfügung des Wortes "*only*" im Oberbegriff von Patentanspruch 1 nur abweichend von der Einschätzung der Klägerin nicht als Beschränkung des Schutzbereichs mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen bewertet, indem er angenommen hat, diese Fassung verdeutliche lediglich, dass Patentanspruch 1 im Lichte der Beschreibung auch schon in der zuvor maßgeblichen, im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung dahin zu verstehen war, dass die Dioden - unabhängig davon, ob das Beleuchtungssystem mehr als zwei Dioden umfasst - stets nur zwei Primärlicht-

quellen bilden (Rn. 29 des Urteils vom 19. Dezember 2017); hieraus ergibt sich zugleich die Begründung der Kostenentscheidung.

Meier-Beck

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 15.10.2015 - 2 Ni 49/13 (EP) -