



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 161/23

vom

23. Januar 2024

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Nichtigkeitsstreitwert V

GKG § 51 Abs. 1

- a) Die während der möglichen Restlaufzeit eines Formulierungspatents zu erwartenden Umsätze der Patentinhaberin mit einem bestimmten Arzneimittel bilden keine geeignete Grundlage für die Festsetzung des Streitwerts eines Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn dieses Arzneimittel von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch macht.
- b) Der Streitwert eines Verletzungsrechtsstreits bildet grundsätzlich auch dann einen maßgeblichen Anhaltspunkt für den Wert des mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents, wenn die Anträge im Verletzungsverfahren zurückgenommen worden sind.

BGH, Beschluss vom 23. Januar 2024 - X ZR 161/23 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2024:230124BXZR161.23.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Januar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Der Streitwert für beide Instanzen des Berufungsverfahrens wird auf 4,5 Millionen Euro festgesetzt.

Gründe:

1 I. Die Beklagte ist Inhaberin des europäischen Patents 3 143 990
(Streitpatents), das am 30. März 2012 unter Inanspruchnahme US-amerikani-
2 scher Prioritäten vom 1. April und 11. Oktober 2011 angemeldet wurde und eine
für die orale Verabreichung geeignete feste Formulierung mit 0,5 Milligramm
Fingolimod, einem Füllstoff und einem Cyclodextrin enthaltenden Stabilisator be-
trifft.

2 Die Beklagte hat sich mit einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung gegen den Vertrieb eines von der Lehre des Streitpatents Gebrauch
machenden Medikaments durch die Klägerin gewandt. Im Verfügungsverfahren
ist der Streitwert zunächst auf 3,6 Millionen Euro und nach Rücknahme eines
3 Teils der Anträge auf 2,4 Millionen Euro festgesetzt worden. Im Berufungsverfah-
ren vor dem Oberlandesgericht hat die hiesige Beklagte ihre Anträge in vollem
Umfang zurückgenommen.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland für nichtig erklärt und den erstinstanzlichen Streitwert auf 30 Millio-
nen Euro festgesetzt.

4 Die Beklagte hat gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt.

5 Sie beantragt vorab, den Streitwert für beide Instanzen auf 3,6 Millionen
Euro festzusetzen.

6 Die Klägerin hält eine Festsetzung auf 4,5 Millionen Euro für angemessen.

7 II. Die Festsetzung des Streitwerts für die Berufungsinstanz ist in der
derzeitigen Verfahrenslage gemäß § 63 Abs. 1 GKG zulässig, die Änderung der
Festsetzung für die erste Instanz gemäß § 63 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GKG.

8 III. Zu Recht machen beide Parteien geltend, dass die Festsetzung des
erstinstanzlichen Streitwerts durch das Patentgericht auf rechtsfehlerhaften Er-
wägungen beruht.

9 1. Wie auch das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat, ist der für
die Festsetzung des Streitwerts maßgebliche gemeine Wert des mit der Nichtig-
keitsklage angefochtenen Patents in Ermangelung anderer Anhaltspunkte an-
hand der (vorläufigen) Streitwertfestsetzung aus anhängigen Verletzungsverfahren
zuzüglich eines Zuschlags von 25 % zu bemessen (vgl. nur BGH, Beschluss
vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21, GRUR 2021, 1105 Rn. 10 f. - Nichtigkeitsstreit-
wert III).

10 2. Im Ansatz ebenfalls noch zutreffend ist das Patentgericht davon
ausgegangen, dass eine abweichende Festsetzung möglich und geboten ist,
wenn besondere Umstände vorliegen, aus denen sich ein abweichender Wert
ergibt.

11 3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bilden die während
der möglichen Restlaufzeit des Patents zu erwartenden Umsätze der Beklagten
mit dem Medikament Gilenya im Streitfall jedoch keine geeignete Grundlage für
eine abweichende Festsetzung.

12 Nach dem übereinstimmenden Vortrag beider Parteien macht Gilenya
- anders als die von der Klägerin angebotene Ausführungsform - von der Lehre
des Streitpatents keinen Gebrauch, weil es nicht den Stabilisator Cyclodextrin
enthält.

13 Vor diesem Hintergrund besteht keine gesicherte Grundlage für die An-
nahme, dass die Umsätze mit Gilenya durch die Nichtigklärung des Streitpa-
tents in einem für den Streitwert des vorliegenden Verfahrens erheblichen Um-
fang beeinflusst werden. Der Wert des Streitpatents wird vielmehr im Wesentli-
chen durch die Möglichkeit bestimmt, den Vertrieb von Ausführungsformen, die
von der Lehre des Streitpatents Gebrauch machen, zu unterbinden.

- 14 Dieser Wert spiegelt sich im Streitwert des Verletzungsverfahrens wider. Anhaltspunkte, die Anlass geben könnten, von dem üblichen Zuschlag von 25 % abzuweichen, sind demgegenüber nicht ersichtlich.
- 15 IV. Mit der Klägerin hält der Senat eine Festsetzung auf 4,5 Millionen Euro für angemessen.
- 16 1. Dieser Betrag korreliert mit dem im Verletzungsverfahren ursprünglich festgesetzten Streitwert von 3,6 Millionen Euro.
- 17 2. Dass der Streitwert des Verletzungsverfahrens später auf 2,4 Millionen Euro reduziert wurde, ist - ebenso wie die später erfolgte vollständige Rücknahme des Verfügungsantrags - demgegenüber nicht zu berücksichtigen.

18 Durch die Rücknahme der Anträge ist die hiesige Beklagte nicht gehindert, ihre gegen die angegriffene Ausführungsform gerichteten Ansprüche erneut geltend zu machen. Der aus dieser Möglichkeit resultierende Wert ist mangels besonderer Anhaltspunkte anhand des ursprünglich festgesetzten Streitwerts zuzüglich des üblichen Zuschlags zu bemessen.

Bacher

Hoffmann

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 27.06.2023 - 3 Ni 13/22 (EP) -