



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 50/10

vom

10. Mai 2011

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Gegenvorstellung der Klägerin wird unter Abänderung des Beschlusses des Senats vom 14. Februar 2011 der Streitwert für das Berufungsverfahren auf 6.250.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 Die Klägerin hat, nachdem sie die Berufung gegen das am 19. Januar 2010 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts zurückgenommen hat, mit Zustimmung der Beklagten den Streitwert für das Berufungsverfahren mit 5 Millionen € angegeben. Auf diesen Betrag hatte in dem parallelen Verletzungsverfahren zwischen den Parteien zuvor das Oberlandesgericht Düsseldorf den Streitwert bestimmt. Mit Beschluss vom 14. Februar 2011 hat der Senat den Streitwert auf 7.000.000 € festgesetzt. Mit ihrer als "Beschwerde" bezeichneten Eingabe bringt die Klägerin vor, dass der im Verletzungsverfahren bestimmte Streitwert in Ermangelung weiterer Wettbewerber auch für das Nichtigkeitsberufungsverfahren zu gelten habe.

- 2            Der als Gegenvorstellung zu behandelnde (vgl. Senat, Beschluss vom 27. Mai 2008 - X ZR 125/06), weil als Beschwerde unstatthafte (vgl. § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 3 Satz 3 GKG) Rechtsbehelf hat nur teilweise Erfolg.
  
- 3            Für den nach billigem Ermessen zu bestimmenden Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach der ständigen Rechtsprechung des Senats im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich. Fehlt es insoweit an näheren Anhaltspunkten legt der Senat die (vorläufige) Streitwertfestsetzung im Verletzungsverfahren zugrunde. Diese beziffert regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll (Senat, Beschluss vom 12. April 2011 - X ZR 28/09 - Nichtigkeitsstreitwert, mwN zur Veröffentlichung vorgesehen).
  
- 4            Damit ist der in der Regel über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst. Vielmehr ist insoweit insbesondere auch der Eigennutzung des

Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung zu tragen. Diese berücksichtigt der Senat in seiner neueren Praxis bei Fehlen anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25 % auf den nach den zuvor erörterten Gesichtspunkten ermittelten Streitwert (Senat, aaO). Daraus errechnet sich der oben als Streitwert festgesetzte Betrag.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Grabinski

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.01.2010 - 4 Ni 34/07 (EU) -