



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 17/19

vom

17. September 2019

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach

beschlossen:

Der Streitwert wird auf 1.250.000 € festgesetzt.

Der Klägerin wird aufgegeben, innerhalb von sechs Wochen nach der Zustellung des vorliegenden Beschlusses eine weitere Prozesskostensicherheit in Höhe von 25.000 € zu stellen.

Gründe:

1 I. Die Klägerin, ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, nimmt die Beklagte in einem Patentnichtigkeitsverfahren in Anspruch.

2 Auf die Einrede der Beklagten hat das Patentgericht der Klägerin aufgegeben, der Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit in Höhe von 62.000 € zu leisten. Die Klägerin hat Sicherheit in dieser Höhe geleistet.

3 Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die Fassung nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag II hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Parteien verfolgen mit Berufung und Anschlussberufung ihre erstinstanzlichen Anträge weiter.

4 Im Berufungsverfahren beantragt die Beklagte, eine weitere Prozesskostensicherheit zu erbringen.

5 Die Klägerin macht geltend, die bereits geleistete Prozesskostensicherheit sei deckend.

6 II. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer ergänzenden Pro-  
zesskostensicherheit liegen vor (§ 81 Abs. 6 Satz 1 PatG in Verbindung mit  
§ 112 Abs. 3, § 113 ZPO).

7 1. Die Beklagte hat die Einrede der mangelnden Sicherheit für die Pro-  
zesskosten des Rechtsstreits in erster Instanz rechtzeitig mit Schriftsatz vom  
10. März 2017 und uneingeschränkt für alle Rechtszüge erhoben (vgl. BGH,  
Urteil vom 30. Juni 2004 - VIII ZR 273/03, NJW-RR 2005, 148).

8 2. Das Patentgericht hat die zu leistende Sicherheit mit 62.000 € nach  
den zu erwartenden Prozesskosten der Beklagten in zwei Instanzen auf der  
Grundlage eines vorläufigen Streitwerts von 500.000 € bemessen. Im Hinblick  
auf die anhängigen beiden Verletzungsverfahren, in denen der Streitwert je-  
weils mit 500.000 € angenommen worden ist, ist der Streitwert hingegen auf  
1.250.000 € festzusetzen. Demgemäß belaufen sich die der Beklagten in erster  
Instanz entstandenen Patent- und Rechtsanwaltskosten tatsächlich auf 27.315  
€ (jeweils 1,3-Verfahrensgebühr in Höhe von 7.101,90 €, 1,2-Terminsgebühr in  
Höhe von 6.555,60 €).

9 3. Für das Berufungsverfahren belaufen sich die von der Beklagten bis-  
lang verauslagten Gerichtskosten auf insgesamt 24.456 € und die Rechtsan-  
walts- und Patentanwaltskosten (jeweils 1,6-Verfahrensgebühr in Höhe von  
8.740,80 €, 1,5-Terminsgebühr in Höhe von 8.194,50 €) auf insgesamt  
33.870,60 €. Die zu erwartenden Gesamtkosten betragen damit 58.326,60 €.

10            4. Mithin errechnet sich für beide Instanzen ein Gesamtbetrag von 85.641,60 €. Mit einem Aufschlag für Reisekosten, die der Prozessbevollmächtigte der Beklagten mit einem Betrag von vorläufig 719,96 € spezifiziert hat, ist Prozesskostensicherheit in Höhe von insgesamt 87.000 € zu leisten, von denen der Betrag von 62.000 € abzusetzen ist.

Meier-Beck

Hoffmann

Kober-Dehm

Marx

Rombach

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 30.10.2018 - 5 Ni 9/17 (EP) -