



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

X ZR 48/16

vom

21. März 2017

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

beschlossen:

Der Streitwert wird für beide Instanzen des Patentnichtigkeitsverfahrens auf

1,4 Millionen Euro

festgesetzt.

Gründe:

- 1           1. Das mit der in erster Instanz erfolgreichen und in zweiter Instanz zurückgenommenen Nichtigkeitsklage angegriffene Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Acylphosphanen. Das Patentgericht hat den erstinstanzlichen Streitwert auf 8 Millionen Euro festgesetzt. Hierbei ist es von einer Restlaufzeit von zehn Jahren, einem Jahresumsatz von ... Tonnen, einem Einzelpreis von ... Euro pro Kilogramm, einem Lizenzsatz von ...% und einem Abzug im Hinblick auf den bloßen Verfahrensschutz von 50% ausgegangen.
  
- 2           2. Diese Schätzung kann im Hinblick auf die zweitinstanzlichen Angaben der Klägerin, die mit den Angaben der Beklagten in Einklang stehen, nicht in vollem Umfang Bestand haben.
  
- 3           a) Aufgrund der Angaben der Klägerin geht der Senat davon aus, dass nur Bisacylphosphanoxide (BAPO) nach dem geschützten Verfahren hergestellt werden und dass der darauf entfallende Jahresumsatz ... Euro beträgt. Die Schätzung des Patentgerichts ist insoweit zu korrigieren.
  
- 4           b) Aufgrund des abweichenden Berechnungsansatzes ist der vom Patentgericht mit ...% angesetzte Lizenzsatz aber in voller Höhe heranzuziehen.
  
- 5           Das Patentgericht hat einen Abschlag von 50% vorgenommen, weil es vom Gesamtumsatz aller Produkte ausgegangen ist, die nach dem geschützten Verfahren hergestellt werden können.

- 6 Der von der Klägerin angegebene Umsatz betrifft hingegen ausschließlich Produkte, die tatsächlich nach dem geschützten Verfahren hergestellt werden, denn der Marktanteil der Beklagten für Bisacylphosphanoxide beträgt nach Angaben der Klägerin nahezu 100%. Angesichts dessen erscheint eine zusätzliche Reduzierung nicht angezeigt.

Meier-Beck

Bacher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.12.2015 - 3 Ni 30/14 (EP) -