



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 58/20

vom

20. Dezember 2022

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Dezember 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß, die Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Urteil des Senats vom 5. Juli 2022 wird auf Kosten der Beklagten als unzulässig verworfen.

Die Gegenvorstellung gegen den Streitwertbeschluss vom 5. Juli 2022 wird zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Anhörungsrüge ist unzulässig, weil es an der erforderlichen
Darlegung einer entscheidungserheblichen Gehörsverletzung fehlt.

2 1. Die Beklagte rügt, der Senat habe eigene Sachkunde in An-
spruch genommen, indem er die Merkmalsgruppe 3 des Patentanspruchs
ausgelegt habe, ohne ein Sachverständigengutachten einzuholen; zudem
habe der Senat nicht darauf hingewiesen, dass er ohne Sachverständigen
entscheiden wolle.

3 Damit ist eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht
dargelegt.

4 Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist die Auslegung
eines Patentanspruchs eine Rechtsfrage. Die Einholung eines Sachverstän-
digengutachtens kommt in diesem Zusammenhang nur in Betracht, soweit es
um tatsächliche Umstände geht, die für die Auslegung von Bedeutung sind,
etwa bestimmte Kenntnisse des Fachmanns am Prioritätstag.

5 Solche Umstände zeigt die Beklagte nicht auf.

6 2. Die Beklagte macht geltend, der Senat hätte seine Entscheidung
nicht treffen dürfen, ohne gemäß § 132 GVG den Großen Senat für Zivilsachen
anzurufen.

7 Damit ist eine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG ebenfalls nicht aufge-
zeigt. Die Verletzung anderer Verfahrensgrundrechte darf im Verfahren gemäß
§ 122a PatG und § 321a ZPO nicht gerügt werden (BGH, Urteil vom 14. April
2016 - IX ZR 197/15, NJW 2016, 3035 Rn. 22).

8 Unabhängig davon weicht das angefochtene Urteil nicht von der Recht-
sprechung anderer Senate ab.

9 3. Die Beklagte macht geltend, der Senat habe seiner Entscheidung zu Unrecht Feststellungen des Patentgerichts zugrunde gelegt und dessen Urteil allein auf Rechtsfehler untersucht und damit die Berufung der Beklagten, die eine (weitere) Tatsacheninstanz eröffne, in der die von den Parteien vorgebrachten Argumente fachlich bewertet werden müssten, zu Unrecht wie eine Revision behandelt.

10 Damit ist ebenfalls keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dargelegt.

11 Nach § 117 Satz 1 PatG in Verbindung mit § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO sind der Verhandlung und der Entscheidung im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren die vom Patentgericht festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten.

12 Die Beklagte verweist in diesem Zusammenhang lediglich pauschal darauf, dass in der mündlichen Verhandlung und im angefochtenen Urteil des Senats mehrfach auf die Feststellungen des Patentgerichts Bezug genommen worden sei. Sie hat indessen weder im Berufungsverfahren noch in ihrer Anhörungsrüge aufgezeigt, in Bezug auf welche Tatsachen ihrer Ansicht nach eine erneute Feststellung geboten gewesen wäre.

13 4. Soweit sich die Beklagte gegen die Erwägungen des Senats zu den Anregungen wendet, die sich für den Fachmann aus D4 ergeben haben, greift sie ihren Vortrag in ihrer Berufungsbegründung auf.

14 Der Senat ist dieser Argumentation im angefochtenen Urteil nicht beigetreten. Darin liegt keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG.

15 5. Die Beklagte macht geltend, der Senat habe ihren Vortrag übergan-
gen, dass der als "IP Attorney" unterzeichnende weitere Vertreter der Beklagten
gemäß § 14 EuPAG als dienstleistender europäischer Patentanwalt vertretungs-
befugt sei.

16 Damit ist ebenfalls keine Verletzung von Art. 103 Abs. 1 GG aufgezeigt.

17 Der Senat hat im Einzelnen dargelegt, warum der Vertreter nicht als
dienstleistender europäischer Patentanwalt vertretungsbefugt ist. Auf die von der
Beklagten angeführte Regelung in § 14 EuPAG brauchte er hierbei nicht einzu-
gehen, weil es schon an den - kumulativ erforderlichen - Voraussetzungen nach
§ 13 EuPAG fehlt.

18 Ebenfalls unerheblich ist der Vortrag, der Vertreter sei seit vielen Jahren
im Rechtsdienstleistungsregister eingetragen. Die Voraussetzungen des § 15
Abs. 1 RDG stimmen mit denjenigen von § 13 EuPAG nicht überein. Die Vertret-
ungsbefugnis in Patentnichtigkeitsverfahren richtet sich allein nach der zuletzt
genannten Vorschrift.

19 II. Soweit die Beklagte eine zu niedrige Festsetzung des Streitwerts
rügt, ist ihr Rechtsbehelf nicht zulässig. Die Parteien sind durch einen zu niedri-
gen Streitwert nicht beschwert.

20 III. Die als Gegenvorstellung zu berücksichtigenden Ausführungen der
Beklagten geben keine Veranlassung zu einer höheren Bemessung des Streit-
werts.

21 Die von der Beklagten angestellten Berechnungen zur Zahl der von der
Beklagten hergestellten Fahrzeuge und der damit erzielten Umsätze bilden keine
hinreichende Grundlage für eine höhere Bemessung des Streitwerts. Die Be-
klagte hat keine konkreten Anhaltspunkte für die Richtigkeit ihrer Behauptung
aufgezeigt, die erfindungsgemäße Vorrichtung werde in fast jedes neue Fahr-
zeug eingebaut.

22 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

Crummenerl

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.06.2020 - 1 Ni 6/18 -