



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZR 68/11

vom

23. April 2013

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß

beschlossen:

Die Gegenvorstellung der Klägerin zu 1 wird zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 Mit Beschluss vom 12. März 2013 hat der Senat den Streitwert für beide Instanzen des Patentnichtigkeitsverfahrens auf 30.000.000 € festgesetzt. Dagegen richtet sich die Gegenvorstellung der Klägerin zu 1. Diese bleibt ohne Erfolg
- 2 Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; Beschluss vom 7. November 2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV; Beschluss vom 28. Juli 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 1100 - Druckmaschinen-Temperierungssystem III). Ist zu diesem Zeitpunkt über die streitige Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents bereits entstandenen Schadens noch keine abschließende gerichtliche Entscheidung ergangen, entspricht es regelmäßig billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadensersatzforderung in vol-

ler Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (Beschluss vom 28. Juli 2009, aaO). Mangels solcher oder weiterer Anhaltspunkte 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. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages, der sich in der Regel unter dem Gesichtspunkt der Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber um 25% erhöht, kommt daher grundsätzlich nicht in Betracht.

3            Nach diesen Grundsätzen bleibt es bei der Festsetzung des Streitwertes in dem Patentnichtigkeitsverfahren für beide Instanzen auf 30 Millionen €. Nach dem Vorbringen der Beklagten, dem die Klägerinnen nicht entgegengetreten sind, ist der Streitwert in einem der vier auf das Streitpatent gestützten Verletzungsverfahren auf 30 Millionen € und in zwei weiteren auf das Streitpatent gestützten Verletzungsverfahren auf jeweils 10 Millionen € bestimmt worden, während in dem vierten Verletzungsverfahren noch keine Streitwertfestsetzung erfolgt ist. Entsprechend ist das Interesse der Klägerinnen an der Vernichtung des Streitpatents - unter Berücksichtigung der in § 39 Abs. 1 GKG vorgegebenen Grenze - mit 30 Millionen € zu bemessen. Umstände, die im Hinblick auf das Gesamtinteresse der Klägerinnen an der Nichtigkeitsklage eine niedrigere Streitwertfestsetzung gebieten, können auch dem Vorbringen der Klägerin zu 1 nicht entnommen werden.

4            Soweit die Klägerin zu 1 meint, dass für jede der vier Verletzungsklagen im Hinblick auf § 145 PatG überhaupt nur ein Streitwert von 7,1 Millionen bzw. 8,875 Millionen € habe festgesetzt werden dürfen, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Denn selbst wenn die Ansicht der Klägerin zu 1 zutreffend sein sollte, was hier nicht zu entscheiden ist, würde sich daraus im Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren, für dessen Wert alle vier Verletzungsverfahren zu berücksich-

tigen sind, ein Streitwert errechnen, der dem vom Senat bestimmten Wert entspricht.

- 5 Schließlicly ist der Gegenvorstellung der Klägerin zu 1 auch nichts zu entnehmen, was eine unterschiedliche Streitwertfestsetzung in den beiden Instanzen des Nichtigkeitsverfahrens rechtfertigt.

Meier-Beck

Mühlens

Grabinski

Hoffmann

Deichfuß

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.01.2011 - 5 Ni 61/09 (EU) -