



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 54/19

vom

1. März 2021

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. März 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter Dr. Deichfuß, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

beschlossen:

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 937.500 Euro festgesetzt.

Der Klägerin wird aufgegeben, der Beklagten bis 1. April 2021 eine Prozesskostensicherheit in Höhe von 90.000 Euro zu stellen und dem Gericht nachzuweisen.

Gründe:

1 I. Die Klägerin, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unterneh-
men, nimmt die Beklagte in einem Patentnichtigkeitsverfahren in Anspruch.

2 Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung
verteidigt die Beklagte das Streitpatent nur noch in geänderten Fassungen. Die
Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Termin zur mündlichen Verhandlung ist
bestimmt auf 6. April 2021.

3 Mit Schriftsatz vom 14. Januar 2021 beantragt die Beklagte, der Klägerin
aufzugeben, Sicherheit wegen der Prozesskosten zu leisten. Sie macht geltend,
die Voraussetzungen für eine Befreiung der Klägerin von dieser Verpflichtung
seien seit 1. Januar 2021 nicht mehr gegeben.

4 Die Klägerin äußert angesichts des vorgerückten Verfahrensstadiums
Zweifel an der Sachdienlichkeit der beantragten Anordnung und macht geltend,
sie werde schon deshalb nicht sämtliche Kosten des Verfahrens tragen müssen,
weil die Beklagte das Streitpatent nur noch in beschränkter Fassung verteidige.

5 II. Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Prozesskostensi-
cherheit liegen vor.

6 1. Gemäß § 110 Abs. 1 ZPO muss ein Kläger, der seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat, auf
Verlangen des Beklagten wegen der Prozesskosten Sicherheit leisten. Gemäß
§ 111 ZPO kann der Beklagte auch dann Sicherheit verlangen, wenn diese
Voraussetzungen erst im Laufe des Rechtsstreits eintreten.

7 Die Klägerin hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht mehr in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union. Der Übergangszeitraum nach Art. 126 des
Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. EU L 29 S. 7), während dessen das Vereinigte Königreich gemäß § 1 BrexitÜG im Bundesrecht weiterhin als Mitgliedstaat galt, ist am 31. Dezember 2020 abgelaufen.

8 2. Die Beklagte hat die Einrede der mangelnden Sicherheit für die Prozesskosten rechtzeitig erhoben.

9 Die Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für die Prozesskosten gehört zu den die Zulässigkeit der Klage betreffenden verzichtbaren Rügen, die grundsätzlich vor der ersten Verhandlung zur Hauptsache, und zwar für alle Rechtszüge, erhoben werden muss. Da über die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung für die Prozesskosten nur einmal und nicht in jeder Instanz erneut entschieden werden soll, ist in einer höheren Instanz die Einrede der mangelnden Sicherheitsleistung für die Kosten dieser Instanz nur zulässig, wenn die Voraussetzungen für die Sicherheitsleistung erst in dieser Instanz eingetreten sind oder wenn die Einrede in den Vorinstanzen ohne Verschulden nicht erhoben worden ist (BGH, Urteil vom 15. Mai 2001 – XI ZR 243/00, NJW 2001, 3630).

10 Im Streitfall sind die Voraussetzungen für die Sicherheitsleistung erst in der Berufungsinstanz eingetreten. Die von der Beklagten kurz darauf erhobene Einrede ist deshalb rechtzeitig.

11 3. Ein Ausnahmetatbestand nach § 110 Abs. 2 ZPO liegt nicht vor und wird von der Klägerin auch nicht geltend gemacht.

12 4. Die Kosten, für die die Klägerin Sicherheit zu leisten hat, belaufen sich auf rund 90.000 Euro.

13 a) Für die erste Instanz sind drei Viertel der entstandenen Kosten für die mit der Prozessführung betrauten Patentanwälte und die mitwirkenden Rechtsanwälte anzusetzen, und zwar auf Grundlage des vom Patentgericht festgesetzten Streitwerts von 1.250.000 Euro.

14 Die erstattungsfähigen Kosten für einen Anwalt betragen 13.657,50 Euro (1,3 Verfahrensgebühr: 7.101,90 Euro, 1,2 Terminsgebühr: 6.555,60 Euro). Für zwei Anwälte ergibt dies 27.315,00 Euro.

15 Dieser Betrag ist um ein Viertel zu reduzieren, weil die Beklagte, wie die Klägerin zu Recht geltend macht, einen Teil der erstinstanzlichen Kosten schon deshalb wird tragen müssen, weil sie das Patent nur noch in beschränkter Fassung verteidigt. Nach vorläufiger Bewertung erscheint insoweit eine Kostenquote von einem Viertel zu Lasten der Beklagten angemessen.

16 Dies führt zu einer Reduktion des oben genannten Betrags auf 20.486,25 Euro.

17 b) Für das Berufungsverfahren sind die bislang verauslagten Gerichtskosten (37.416 Euro) und die Kosten für einen Patent- und einen Rechtsanwalt anzusetzen. Wegen der nur noch beschränkten Verteidigung des Streitpatents erscheint nach vorläufiger Bewertung ein Streitwert von 937.500 Euro angemessen.

18 Die erstattungsfähigen Kosten für einen Anwalt betragen danach 14.145,30 Euro (1,6 Verfahrensgebühr: 7.300,80 Euro, 1,5 Terminsgebühr: 6.844,50 Euro). Für zwei Anwälte ergibt dies 28.290,60 Euro.

- 19 c) Einschließlich eines pauschalen Zuschlags für sonstige Kosten ergibt sich der genannte Betrag von 90.000 Euro.

Bacher

Rombach

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 15.01.2019 - 3 Ni 46/16 (EP) -