



- 1. Der Gegenstandswert des Patentrechtsverfahrens wird durch den gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zzgl. des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen bestimmt.**
- 2. Bei der Festsetzung des Gegenstandswerts kann von dem Streitwert eines auf das Streitpatent gestützten Verletzungsprozesses ausgegangen werden, der regelmäßig das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Nichtigkeitsklärung des Patents widerspiegelt. Dem Umstand, dass der gemeine Wert des Patents in der Regel über dieses Individualinteresse hinausgeht, ist bei der Wertfestsetzung mangels anderweitiger Anhaltspunkte dadurch Rechnung zu tragen, dass der Gegenstandswert um ein Viertel höher als der Streitwert des Verletzungsprozesses angenommen wird.**

Antliche Leitsätze

Im Namen des Volkes!

Der X. Zivilsenat des BGH hat am 12.4.2011 durch den VorsRi Prof. Dr. Meier-Beck, den Ri Keukenschrijver, die Ri Mühlens und die Ri Dr. Grabinski und Dr. Bacher beschlossen:

Auf die Gegenvorstellung der Beklagten wird unter Abänderung des Beschlusses des Senats vom 14.3.2011 der Streitwert für das Berufungsverfahren auf 1.667.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1** Die Klägerin hat, nachdem sie ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, den Streitwert für das Berufungsverfahren mit 2 Mio. € angegeben. Auf diesen Betrag hat das BPatG in erster Instanz den Streitwert festgesetzt. Nach Mitteilung der Beklagten ist in dem parallelen Verletzungsverfahren der Streitwert vorläufig ebenfalls auf 2 Mio. € festgesetzt worden. Mit Beschluss vom 14.3.2011 hat der Senat den Streitwert für das Berufungsverfahren auf 2.500.000 € festgesetzt. Mit ihrer Gegenvorstellung macht die Beklagte geltend, das BPatG habe den Streitwert auf 2 Mio. € festgesetzt und bestimmt, dass von den Kosten des Rechtsstreits die Beklagte zwei Drittel zu tragen habe. Da nur die Beklagte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt habe, betrage der Streitwert 1.333.333 €
- 2** Der Streitwert im Patentrechtsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist dafür im Allgemeinen der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. der Einlegung der Berufung zzgl. des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maßgeblich (BGH, Beschl. v. 11.10.1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79; BGH, Beschl. v. 7.11.2006 - X ZR 138/04, GRUR 2007, 175 - Sachverständigenentschädigung IV; Beschl. v. 28.7.2009 - 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 voller Höhe in die Wertbestimmung einzustellen (Beschluss vom 28.7.2009, a.a.O.). 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 kommt daher regelmäßig nicht in Betracht.

3 Damit ist der in der Regel über das Interesse des Nichtigkeitsklägers hinausgehende gemeine Wert des Patents jedoch noch nicht in seiner Gesamtheit erfasst; insb. ist noch nicht der Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung getragen. Diese berücksichtigt der Senat in seiner neueren Praxis mangels anderer Anhaltspunkte regelmäßig mit einem Zuschlag von 25 % auf den nach den zuvor erörterten Gesichtspunkten ermittelten Streitwert.

4 Von dem sich danach hier ergebenden Betrag von 2.500.000 € ist jedoch, wie die Beklagte zu Recht geltend macht, ein Drittel abzuziehen. Das Patentgericht hat das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und der Klägerin ein Drittel sowie der Beklagten zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Da nur die Beklagte Berufung eingelegt hat, geht in den Berufungsstreitwert nur deren in erster Linie weiter verfolgtes Ziel ein, die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage zu erreichen. Dem ist durch eine Ermäßigung des Streitwerts um den Anteil Rechnung zu tragen, in dem das erstinstanzliche Urteil nicht angefochten ist (BGH, Beschl. v. 12.7.2005 - X ZR 56/04, GRUR 2005, 972 - Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren). Mangels anderer Anhaltspunkte ist daher im vorliegenden Fall eine Ermäßigung um ein Drittel vorzunehmen.

Anmerkung*

I. Das Problem

In einem Patentnichtigkeitsverfahren verurteilte das BPatG die Patentinhaberin dazu, zwei Drittel der Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Den Streitwert setzte das Gericht auf EUR 2 Mio. fest. In dem parallel geführten Verletzungsverfahren wurde der Streitwert ebenfalls auf EUR 2 Mio. festgesetzt. Dagegen berief die Patentinhaberin und setzte der BGH den Streitwert des Berufungsverfahrens auf EUR 2,5 Mio. fest.

Die Patentinhaberin bekämpfte diesen Beschluss mit einer Gegenvorstellung und machte geltend, der Streitwert dürfe lediglich EUR 1.333.333 betragen, da ihre mit Berufung angefochtene Beschwer lediglich zwei Drittel betragen würde. Der BGH hatte sich daher (neuerlich) mit dem Streitwert von Patentnichtigkeitsverfahren auseinander zu setzen.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Die Gegenvorstellung der Patentinhaberin hatte teilweise Erfolg. Der BGH setzte den Streitwert unter Abänderung seines Beschlusses auf EUR 1.667.000 fest.

In Patentnichtigkeitsverfahren war der Streitwert nach § 51 Abs. 1 dGKG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Maßgeblich hierfür wäre der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadenersatzforderungen durch die Patentverletzung. Wenn über die Höhe des wegen Verletzung des Streitpatents entstandenen Schadens noch nicht abschließend entschieden worden war, entspräche es billigem Ermessen, den bezifferten Betrag der Schadenersatzforderung in voller Höhe in die Wertbestimmung einzuberechnen.

Fehlte es aber an den oben genannten Anhaltspunkten, könnte die (vorläufige) Streitwertfestsetzung eines parallelen Verletzungsverfahrens zugrunde gelegt werden. Diese

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

bezahlte idR das Interesse der Nichtigkeitsklägerin an der erstrebten Vernichtung des Patents, mit der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden sollte. Eine Streitwertfestsetzung im Nichtigkeitsverfahren unterhalb dieses Betrages käme nicht in Betracht.

Die Orientierung am Interesse der Nichtigkeitsklägerin spiegelte allerdings nicht den gemeinen Wert des Patents in seiner Gesamtheit wider. Insbesondere war nicht die Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber erfasst. Daher wäre – mangels anderer Anhaltspunkte – ein Zuschlag von 25 % auf den so ermittelten Streitwert zulässig. Im vorliegenden Fall ergab sich daher ein Betrag von EUR 2,5 Mio. (= EUR 2 Mio zzgl 25 %) Da nur die Patentinhaberin, die in erste Instanz zu einem Drittel obsiegt hatte, Berufung eingelegt hatte, war für den Berufungsstreitwert nur deren Streitanteil maßgeblich, nämlich die vollständige Abweisung der Nichtigkeitsklage im Ausmaß von restlich zwei Drittel zu erreichen.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Nach st Rsp¹ in Deutschland ist für die Streitwertbemessung in Patentnichtigkeitsachen nicht das subjektive Interesse des jeweiligen Klägers maßgeblich, sondern der objektive Wert des Patents. Dieser Wert entspricht dem wirtschaftlichen Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des Patents für die restliche Laufzeit und wird bestimmt durch den gemeinen Wert des Patents zzgl. etwaiger Schadensersatzforderungen. Die Berufungsinstanz kann dabei den Streitwert auf die Beschwer der anfechtenden Partei ermäßigen. Das bemerkenswert Neue an der vorliegenden Entscheidung besteht darin, dass der gemeine Wert des Patents bei der – zulässigen – Orientierung am Streitwert eines parallelen Verletzungsverfahrens nun in einfacher Weise durch einen Zuschlag von 25 % auf den Streitwert des Verletzungsprozesses erfasst werden kann.

Die Frage des **Streitwerts in Patentverfahren** gewinnt auch in **Österreich** zunehmende Bedeutung. Dazu lohnt ein Blick auf den rechtlichen Rahmen.² Die Einspruchs-³ und Anfechtungsverfahren gegen Patente führen zum Obersten Patent- und Markensenat (OPM) als der ersten gerichtlichen Kontrollinstanz. Gegen Entscheidungen des OPM ist eine Beschwerde an den VfGH zulässig nach § 74 Abs 1 PatG.⁴

Bei den antragsbedürftigen Verfahren, deren Gegenstand die Anfechtung eines bestehenden Patents nach den §§ 112 ff PatG⁵ bildet, handelt es sich um das Patentnichtigkeitsverfahren. Darüber entscheidet zunächst die Nichtigkeitsabteilung (NA/TA) des Patentamtes mit einer Berufungsmöglichkeit an den OPM (sog. „zweiseitige Verfahren“).⁶ Im Patentnichtigkeitsverfahren bestand bis zur **PatG-Nov 2004** ein eingeschränkter Kostenersatz: Bei der Kostenentscheidung war daher auf die **Übergangsbestimmungen** der §§ 174 Abs 1 und 175 Abs 2 PatG Bedacht zu nehmen. Wurde der Bekanntmachungsbeschluss noch vor

¹ BGH 28.7.2009, X ZR 153/04 – *Druckmaschinen-Temperierungssystem III*, MDR 2009, 1363 = GRUR 2009, 1100.

² Ausführlich dazu *Thiele, Anwaltskosten*³ (2011), 126 ff mwN.

³ Vgl. *Burgstaller*, *Patentrecht und Technologietransfer*(2009), 118 ff mwN: Grundsatz der Kostenaufhebung nach § 105 PatG.

⁴ VfGH 16.3.1984, B 436/80, VfSlg 10.003: Patentrecht; VfGH 30.11.1999, B 889/97 – *Tabasco VII*, ÖBl 2000, 90 = ÖBl-LS 2000/15, 57 = ÖBl-LS 2000/16, 57 = PBl 2000, 144 = ZfVB 2001/286/295/309/317 = VfSlg 15.657: Markenlöschung; VfGH 26.2.2001, B 1177/00, ÖBl-LS 2001/81, 154 = PBl 2001, 131 = ZfVB 2002/1083/1094/1130 = VfSlg 16.071 = ÖBl 2003/39, 153: Anfechtung einer Kostenentscheidung des OPM.

⁵ Zu diesem sog. „Patentanfechtungsverfahren“ instruktiv *Burgstaller*, *Patentrecht*, 120 ff mwN.

⁶ Es finden sich daher in diesem Zusammenhang gelegentlich Ausdrücke wie „Nichtigkeits- oder Löschungsklage“; vgl. grundlegend *Schönherr*, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Grundriß Allgemeiner Teil* (1982) Rz 862.

vor dem Inkrafttreten der Novelle⁷ gefasst, waren auf das Verfahren vor der Technischen Abteilung und der Beschwerdeabteilung noch die §§ 105 und 108 Abs 2 PatG 1970 in der davor gültigen Fassung anzuwenden. Daher kamen die Vorschriften der Zivilprozessordnung über den Kostenersatz sinngemäß zur Anwendung. Die Höhe des Kostenersatzes war im Rahmen der begehrten Beträge in sinngemäßer Anwendung des Rechtsanwaltsstarifs zu bestimmen.

Die **Kosten** sind gem § 122 Abs 1 PatG in **sinngemäßer Anwendung** der §§ 40 bis 55 ZPO zu bestimmen. Lediglich § 41 Abs 2 ZPO über die Anwaltsentlohnung nach Tarifen wurde zunächst nicht übernommen worden, weil sich technische Probleme und ihr Schwierigkeitsgrad idR nicht exakt bewerten lassen.⁸ Die PatG-Nov 2004 hat jedoch insoweit eine ausdrückliche Klarstellung in § 122 Abs 1 PatG gebracht und die bis dahin geübte Praxis des OPM rezipiert, die Kostenbemessung nach RATG vorzunehmen.⁹ Wer im Anfechtungsverfahren einen Antrag zurück nimmt, hat dem Antragsgegner die Kosten nach § 122 Abs 2 PatG (und des § 117 PatG) zu ersetzen.¹⁰

Zu angemessenen **Bemessungsgrundlagen** führten und führen im Patentnichtigkeitsstreit¹¹ die Bestimmungen der AHK sowie des RATG.¹²

Der **Streitwert** orientiert sich allgemein an dem Interesse iS des § 3 RATG, das der Mandant bei Einleitung des Verfahrens an der gerichtlichen Durchsetzung der geltend gemachten Ansprüche hat; dieses Interesse ist vom Gericht nach den Angaben der Parteien zu bewerten und richtet sich primär nach dem im Antrag bezeichneten Verfahrensgegenstand. So sind in Patentnichtigkeitsfällen (hier: über ein Verfahren zur Herstellung eines fälschungssicheren Dokuments) Streitwerte in Höhe von EUR 200.000,- durchaus angemessen.¹³

Gibt der Antragsteller im erstinstanzlichen Verfahren keinen Streitwert vor, ist im Anfechtungsverfahren ein Streitwert von nunmehr EUR 36.000,- maßgebend;¹⁴ keinesfalls gelangt der Zweifelsstreitwert des § 14 RATG zur Anwendung.

Gegen die Kostenentscheidung der NA steht die Möglichkeit der **Berufung im Kostenpunkt an den OPM** zur Verfügung,¹⁵ der darüber ohne mündlicher Verhandlung zu entscheiden hat.¹⁶

Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist stets zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendig. Vor der Nichtigkeitsabteilung bedarf es nur eines Rechtsvertreters, d.h. entweder eines Patentanwalts¹⁷ oder eines Rechtsanwalts. Kosten für die Hinzuziehung mehrerer Vertreter sind vom Gegner nicht zu ersetzen.¹⁸

Das **Gutachten eines Patentanwalts** zur Bescheinigung eines Nichtigkeitstatbestandes dient der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung, und ist der Aufwand dafür als vorprozessuale Kosten ersatztauglich;¹⁹ die Tätigkeit des Patentanwalts im Verfahren muss mit § 16 PatAnwG korrespondieren.²⁰ Die Beziehung des Patentanwalts, dessen Fachkenntnis für die

⁷ BGBl I 2004/149.

⁸ EB zur PatNov 1977, zit nach *Friedl/Schönherr/Thaler*, Entscheidungen zum Patentrecht (1980) § 105 PatG Anm 2, 176.

⁹ *Weiser*, PatG² (2005), 350 mwN.

¹⁰ OPM 8.4.1992, Om 1/92, ÖBl 1992, 265 = PBl 1992, 209.

¹¹ OPM 26.5.2010, Op 3/09 – *Hangverbau für Böschungen*, PBl 2010, 151: EUR 36.000,- nach § 5 Z 14 AHK.

¹² So bereits OPM 22.10.1975, PBl 1976, 90; 12.11.1980 – *QUINTUS*, ÖBl 1981, 152.

¹³ Vgl OPM 14.7.2010, Op 2/10 – PBl 2010, 176.

¹⁴ OPM 26.1.2011, Om 13/10 – *GAUDINA*, PBl 2011, 85; vgl. noch zur Rechtslage nach den AHR: OPM 9.4.2003, Om 1/03 – *Hotel Villa Kunterbunt/Villa Kunterbunt*, PBl 2003, 185 = ÖBl-LS 2004/30.

¹⁵ OPM 12.5.2010, Om 3/10, PBl 2010, 116; pauschalgebührenpflichtig mit EUR 300,-.

¹⁶ OPM 29.3.2000, Om 6/99 – *ASINTO*, ÖBl-LS 2000/132, 257 = PBl 2000, 126; 8.7.1998, Om 5/97 – *GIEBELKREUZ*, ÖBl 1999, 122 = PBl 1999, 27.

¹⁷ Vgl. OPM 28.10.1998, Om 5/98, Nm 156/95, PBl 1999, 161 = ÖBl 2000, 16.

¹⁸ OPM 25.11.1987, Op 5/87, ÖBl 1988, 67 = PBl 1988, 110: Bestätigung der Vorinstanz; zur Geltendmachung der Patentanwaltskosten als (vor-)prozessuale Kosten vgl. OLG Wien 16.2.2004, 3 R 2/04t, WR 979; 30.11.1978, 3 R 150/78 – *Schneepflug*, ÖBl 1979, 63.

¹⁹ Vgl. OLG Wien 13.2.2008, 5 R 2/08p – *Anbauplatten*, ÖBl-LS 2008/96/98, 131 = ÖBl 2008/62, 304 (zust *Gamerith*) = Sach 2009, 164.

²⁰ Vgl. OGH 16.1.2007, 4 Ob 204/06p – *pur Reinstoffkapseln*, ecolex 2007/156, 360 (*Schumacher*) = ÖBl-LS 2007/98/99, 115 = ÖBl 2007/37, 162 (*Gamerith*).

Beurteilung der konkret zu lösenden Rechtsfragen nicht erforderlich war, dient nicht der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung.²¹

IV. Zusammenfassung

Nach der auch für Österreich vertretbaren Auffassung bestimmt sich der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren nach dem gemeinen Wert des Patents bei Klageerhebung zzgl. des Werts der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen. Bei der Streitwertfestsetzung kann der Streitwert eines parallelen Verletzungsprozesses zugrunde gelegt werden. Da der gemeine Wert des Patents allerdings idR über das dort relevante Individualinteresse hinausgeht, ist der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren mangels anderweitiger Anhaltspunkte um ein Viertel höher festzusetzen als im Verletzungsprozess.

²¹ Vgl. OGH 14.10.2008, 17 Ob 19/08f – *Vorbehalt Stoffschutzpatent*, nv.