

Für das Nachschlagewerk !
Nicht für die Amtliche Sammlung !

Gesetz: PatG §§ 40, 42; GKG § 9; ZPO § 3

Rechtssatz: Der Streitwert ist im Patentnichtigkeitsverfahren nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Vernichtung des angegriffenen Patents zu bestimmen. Er entspricht im allgemeinen dem gemeinen Wert des Patents bei Erhebung der Klage oder - in der Berufungsinstanz - bei Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrages der bis dahin entstandenen Schadensersatzansprüche (Abweichung von RG GRUR 1940, 555).

Aktenzeichen: I ZR 28/55

Beschluß des BGH vom 11. Oktober 1956

Deutsches Patentamt

B e s c h l u ß

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma A [REDACTED] E [REDACTED] GmbH, K [REDACTED], S [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED] in [REDACTED]

g e g e n

die Firma U [REDACTED] Ca [REDACTED] a [REDACTED] Co [REDACTED], N [REDACTED] Y [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Prof.Dr. [REDACTED] in [REDACTED],
Patentanwälte Dres. [REDACTED] in [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der
Sitzung vom 11. Oktober 1956 beschlossen:

Der Streitwert wird für die Berufungsinstanz auf

360 000,-- DM

festgesetzt:

G r ü n d e :

Es ist in der Rechtsprechung seit langem anerkannt, daß der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren bei Klagen gemäß § 13 Abs 1 Nr 1 und 2 nicht nach dem wirtschaftlichen Interesse des Klägers an der Vernichtung des Patents zu bestimmen ist (RG JW 1902, 131 Nr 34; RG BlfPMZ 1913, 310; RG MuW 1934, 31; RG GRUR 1940, 555). Denn der Kläger braucht, da die Klage in diesen Fällen als Popularklage ausgestaltet

ist, ein eigenes Interesse weder darzutun noch zu besitzen. Das Reichsgericht hat daraus die Folgerung gezogen, daß der Streitwert in diesen Fällen nach dem gemeinen Wert des Patents zu bemessen sei (RG BlfPMZ 1913, 310; RG MuW 1934, 31). Es hat dabei zunächst den gemeinen Wert bei Erhebung der Klage oder – in der Berufungsinstanz – bei Einlegung der Berufung zugrunde gelegt (RG v. 23. April 1907 – I 505/06; RG MuW 1934, 31). Da diese Handhabung jedoch der Rückwirkung des die Nichtigkeit aussprechenden Urteils auf den Beginn des Schutzes (RGZ 123, 113 /1157; RGZ 170, 346 /3547; BGHZ 10, 22 /247) keine Rechnung trug, hat das Reichsgericht später die gewöhnlichen Erträge des Patents während der gesamten Laufzeit bei der Festsetzung des Streitwerts berücksichtigt (RG GRUR 1940, 555).

Bei dieser Art der Berechnung des Streitwerts war es gleichgültig, ob das Patent zu Beginn oder gegen Ende der Schutzdauer mit der Nichtigkeitsklage angegriffen wurde. Das hält der Senat nicht für gerechtfertigt. Denn der wirtschaftliche Wert der erstrebten Nichtigkeitsklärung des Patents, der gemäß §§ 3, 4 ZPO nach den Verhältnissen, wie sie im Zeitpunkt der Erhebung der Klage oder – in der Berufungsinstanz – bei Einlegung der Berufung bestanden, zu schätzen ist, ist im allgemeinen trotz der Rückwirkung des eine Vernichtung aussprechenden Urteils je nach der Dauer der restlichen Laufzeit sehr verschieden. Der Streitwert kann deshalb nur nach dem wirtschaftlichen Interesse an der Vernichtung des Patents bei Erhebung der Klage oder bei Einlegung der Berufung bemessen werden. Entscheidend ist dabei – wie auch sonst bei Popularklagen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes – die wirtschaftliche Bedeutung der erstrebten Nichtigkeitsklärung des Patents für die Allgemeinheit.



Einen Anhalt für die Bewertung des wirtschaftlichen Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung des Patents für die restliche Laufzeit bieten die Erträge, die das Patent bis zum Ablauf der Schutzdauer unter gewöhnlichen Verhältnissen erwarten läßt. Denn die voraussichtlichen Nachteile der Allgemeinheit werden sich wirtschaftlich weitgehend mit den Nutzungen einer normalen Verwertung bei Fortbestehen des Patentschutzes decken. Für die restliche Laufzeit bildet deshalb der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage oder bei Einlegung der Berufung eine brauchbare Unterlage. Für die zurückliegende Zeit wird das Interesse der Allgemeinheit in der Regel durch die Summe der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen begrenzt. Denn die bis dahin vom Patentinhaber erzielten Gewinne und die bis dahin angefallenen Lizenzeinnahmen werden nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen durch die Rückwirkung des Urteils gewöhnlich nicht betroffen (RGZ 101, 235 /238/; 123, 113 /116/; 155, 306; /314/). Der Streitwert ist deshalb bei einem noch laufenden Patent im Nichtigkeitsverfahren im allgemeinen nach dem gemeinen Wert des Patents bei Erhebung der Klage oder - in der Berufungsinstanz - bei Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrages der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen zu ermitteln.

Daraus folgt für den vorliegenden Fall, daß der Streitwert nicht, wie beantragt, auf 400 000 DM, sondern auf 360 000 DM anzunehmen ist. Denn die Beklagte hat ihre voraussichtlichen Ausfälle bei Vernichtung des Patents für die Zeit von der Erhebung der Klage bis zum Ablauf des Patents auf 400 000 DM berechnet. Der Streitwert ist aber in der Berufungsinstanz nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels zu bemessen (§ 4 ZPO). Auf die

restliche Laufzeit entfällt deshalb nur noch ein Betrag von 360 000 DM. Die Klägerin hat die Angaben der Beklagten nicht in Zweifel gezogen. Es fehlt auch jeder Anhalt dafür, daß die Erträge der Mitbewerber bei freier Benutzung des Patents die Ausfälle der Beklagten übersteigen würden. Der Streitwert war deshalb auf 360 000 DM festzusetzen.

Wilde

Birnbach

Nastelski

Christoph

Spreng