

# BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 53/82

## BESCHLUSS

in der Patentnichtigkeitssache

der M[REDACTED] Maschinenfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, S[REDACTED]weg [REDACTED], B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer Richard Bi[REDACTED], Sü[REDACTED], B[REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte von [REDACTED],  
[REDACTED] und [REDACTED],  
[REDACTED];  
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]  
und Dipl.-Ing. [REDACTED],  
[REDACTED] -

gegen

die Firma Bernhard Be[REDACTED] Maschinenfabrik Kommanditgesellschaft, O[REDACTED] Straße [REDACTED], B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Bernhard Be[REDACTED], O[REDACTED] Straße [REDACTED], B[REDACTED]

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte [REDACTED], Dr. [REDACTED],  
Dr. [REDACTED]s, Dr. [REDACTED] und  
[REDACTED];  
Rechtsanwälte [REDACTED], [REDACTED]  
und Dipl.-Ing. [REDACTED],  
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED],  
Dr.-Ing. [REDACTED] und Dipl.-Phys.  
Dr. [REDACTED], [REDACTED];  
Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]  
und Dipl.-Ing. [REDACTED],  
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am  
27. September 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus  
und die Richter Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und  
von Albert

beschlossen:

- 1) Die Gegenvorstellung der Beklagten gibt dem  
Senat keine Veranlassung, die Streitwertfest-  
setzung vom 22. Mai 1984 zu ändern.
- 2) Der Antrag der Beklagten, die Streitwert-  
festsetzung des Bundespatentgerichts vom  
19. Juni 1984 zu ändern, wird abgelehnt.

G r ü n d e :

I. Der Senat hat den Streitwert in dem zwei Patente betref-  
fenden Nichtigkeitsberufungsverfahren (die eine Stückgutverlade-  
anlage und eine innerhalb dieser verwendete Verladevorrichtung  
betrafen) auf 8.000.000 DM festgesetzt. Dieser Festsetzung lagen  
- neben den feststehenden Daten über den zu berücksichtigenden  
Zeitraum - folgende Umstände zugrunde:

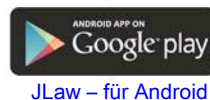
- 3 -

1. Beide Patente sind am 27. Juni 1972 angemeldet worden.  
Die Berufung ist am 3. Juli 1982 eingelegt worden. Die  
Restlaufzeit betrug acht Jahre.
2. Die Parteien haben vor dem Bundespatentgericht den  
Streitwert übereinstimmend mit 4.000.000 DM angegeben,  
ohne allerdings Tatsachen vorzutragen, aus denen sich  
die Richtigkeit dieser Angabe herleiten ließe.
3. Die Klägerin hat auf Anfrage des Senats folgende  
Angaben gemacht:
  - a) Der Streitwert des Verletzungsstreits habe zunächst  
5.000.000 DM betragen. Die Klage sei außer auf die  
Streitpatente auf ein weiteres, weniger wichtiges  
Patent gestützt gewesen. Nach Heranziehung eines  
weiteren Patents zur Klagebegründung sei der Streit-  
wert auf 5.300.000 DM festgesetzt worden. Das er-  
laube den Schluß, daß der Streitwert des Verletzungs-  
prozesses, soweit die Streitpatente Klagegrundlage  
seien, 4.700.000 DM betrage.
  - b) Die Klägerin setze 20 Anlagen der angegriffenen Art  
jährlich zum Preise von je 475.000 DM um.
  - c) Die Beklagte habe während der Laufzeit des Nichtig-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



**JLaw – Gesetze und Urteile**  
Kostenlos [\(mobile App\)](#)  
Über 200 Gesetze  
Über 100.000 Urteile



keitsberufungsverfahrens (19 Monate) 62 Anlagen verkauft, das seien etwa 40 Anlagen jährlich, für je 500.000 DM.

4. Die Beklagte hat die Umsätze der Klägerin nicht bestritten und zu ihren eigenen Umsätzen keine Angaben gemacht. Sie hat behauptet, einige der (von ihr immerhin als Verletzung angegriffenen) Ausführungsformen der Klägerin fielen nicht unter die Patente. Sie hat ihr Einverständnis mit einem Streitwert von 4.000.000 DM vor dem Bundespatentgericht damit erklärt, daß sie seinerzeit von ihrem Obsiegen ausgegangen sei.

Der Senat ist danach von 60 Anlagen zu je 500.000 DM jährlich und einem Lizenzsatz von 5 % ausgegangen und hat von dem sich danach ergebenden Wert von 12.000.000 DM einen Abschlag wegen ungewißer Zukunftsaussichten von einem Drittel gemacht.

II. Inzwischen hat das Bundespatentgericht den Streitwert gleichfalls auf 8.000.000 DM festgesetzt.

III. Die Beklagte erhebt Gegenvorstellung gegen die Streitwertfestsetzung des Senats und beantragt ferner, die Streitwertfestsetzung des Bundespatentgerichts auf einen Betrag "vorzugsweise unter 4.000.000 DM" zu korrigieren.

1. Sie vertritt die Auffassung, die vom Senat vorgenommene Streitwertfestsetzung sei unzulässig, weil nach § 14 Abs. 2 GKG der Streitwert für die höhere Instanz durch den Streitwert der ersten Instanz festgelegt werde, sofern der Streitgegenstand derselbe bleibe.

2. Der Streitwert sei zu hoch festgesetzt worden. Der Senat habe zahlreiche Umstände entweder nicht oder nur unzureichend berücksichtigt.

a) Die Restlaufzeit der Streitpatente habe nur 5 1/2 Jahre betragen.

b) Der Streitwert des Verletzungsstreits, soweit er die Streitpatente betreffe, betrage nur 3.300.000 DM.

c) Die Streitpatente hätten keine große Verwertungschance. Ihre Lehren ermöglichten nur eine Reihen-, aber keine Verbundbildung. Dies werde erst durch weitere Patente ermöglicht. Nur danach ausgerüstete Anlagen seien verkäuflich.

d) Die Umsätze der Beklagten seien gering. Nur 1981 seien 48 Anlagen verkauft worden. Der Gesamtumsatz von der Patentanmeldung bis zur Berufungseinlegung betrage 113 Anlagen, das seien 11,3 Anlagen jährlich zu einem durchschnittlichen Preis von 358.594 DM. Während des Berufungsverfahrens seien 14 Anlagen

zu je 417.449,21 DM verkauft worden.

e) Die Verkaufstendenz sei rückläufig. In Deutschland seien derartige Anlagen kaum absetzbar, da Mischverladung vorherrsche. Absatzchancen in Ländern mit wechselhafter Witterung seien gering, da dort keine offenen Lastwagen eingesetzt werden könnten. In den Ölförderländern sei Marktsättigung eingetreten. Für die Entwicklungsländer seien die Anlagen zu teuer. In den USA und Japan stehe sog. Bulk-Ware im Vordergrund. Außerdem sei der 1,5 t Zement fassende Minicontainer weltweit im Vormarsch. Schließlich sehe sich die Beklagte starkem Konkurrenzdruck (Car-Ventomatic mit einer älteren ähnlichen Entwicklung) gegenüber.

f) Der jährliche Gesamtbedarf sei auf 15 Anlagen zu schätzen, von denen acht nach den Lehren der Streitpatente gebaut seien. Car-V [REDACTED] werde davon einen Anteil von fünf Anlagen erzielen, so daß für die Parteien allenfalls drei Anlagen jährlich blieben. Es sei mit einem Gesamtumsatz von 52 Anlagen im Gesamtwert von 13.000.000 DM für die Restlaufzeit zu rechnen, da auch der Preis für Anlagen ohne Verbundbildung wesentlich niedriger anzusetzen sei, was bei einem Lizenzsatz von 3 % etwa 390.000 DM ergebe. Dazu kämen höchstens 285.000 DM Schadensersatzansprüche. Der Streitwert könne daher nicht mehr betragen als 1.000.000 DM.

IV. Die Klägerin beantragt, die Anträge der Beklagten abzulehnen. Im einzelnen macht sie geltend:

- a) Die Streitpatente seien grundlegend. Ohne ihre Benutzung sei auch keine Verladung im Verbund möglich. Alle anderen Patente der Beklagten seien nur Zusätze.
- b) Ihre Angaben über die Umsätze der Beklagten beruhten auf deren eigenen Mitteilungen in der mündlichen Berufungsverhandlung. Die Beklagte habe unter anderem verschwiegen, daß sie weitere 12 Anlagen nach Japan verkauft habe. Sie stehe in Verhandlungen über 28 weitere Aufträge.
- c) Eine vorübergehende Nachfrageabschwächung sei Folge der Weltwirtschaftskrise gewesen. Jetzt sei die Tendenz wieder steigend. Anlagen nach den Patenten seien in großer Zahl in Entwicklungsländer geliefert worden. Vor allem in den Schwellenländern bestehe zunehmender Bedarf. Die Verkaufsbemühungen der Beklagten hätten bisher den Ostblock nicht einmal einbezogen. Der Transport von sog. Bulk-Ware sei keine neue Erscheinung. Die Konkurrenz sei nicht mächtig: In einem Wettbewerbsprozeß habe die Beklagte selbst vorgetragen, sie habe die Firma Car-Ve[REDACTED] weit hinter sich gelassen und in 2 1/2 Jahren 50 Anlagen verkauft.

- d) Der Lizenzsatz sei höher als 5 % anzusetzen, da es sich um Pionierpatente handle.

V. Die Anträge der Beklagten bleiben erfolglos.

1. Die Streitwertfestsetzung durch den Senat war zulässig. § 14 Abs. 2 GKG steht ihr nicht entgegen. Diese Vorschrift besagt, daß der Streitwert für alle Instanzen gleich bleibt, wenn sich der Streitgegenstand nicht ändert. Gemeint ist damit selbstverständlich der wahre Streitwert, nicht dagegen die Streitwertfestsetzung der Vorinstanz. Der Senat war daher nicht gehindert, sondern vielmehr verpflichtet, selbst Ermittlungen über den Wert des Streitgegenstandes anzustellen und seine Entscheidung an dem Ergebnis dieser Ermittlungen auszurichten.

2. Die Restlaufzeit der Streitpatente beträgt, entgegen der Berechnung der Beklagten, nicht 6 1/2, sondern 8 Jahre.

3. Hinsichtlich des Streitwerts des Verletzungsprozesses ist weiterhin von 4.700.000 DM auszugehen, da in der Tat die beiden Streitpatente für eine reihenbildende Absackanlage grundlegend sind. Eine geringere Bewertung des Verletzungsstreits käme allenfalls in Betracht, wenn die Beklagte glaubhaft gemacht hätte, daß sich die Absatzentwicklung der Klägerin wesentlich ändern würde. Die Beklagte hat aber die Behauptung der Klägerin,

sie werde jährlich 20 Anlagen verkaufen, nicht substantiiert bestritten. Ihre sonstigen Ausführungen, mit denen sie für alle Mitbewerber eine stark sinkende Verkaufstendenz dartun will, sind, wie sogleich ausgeführt werden wird, nicht überzeugend.

4. Die Beklagte hat vor der Festsetzung des Streitwerts die Zahlenangaben der Klägerin nicht ausreichend bestritten, insbesondere keine Angaben über ihre eigenen Umsätze gemacht. Sie hat vor allem nicht in Abrede gestellt, daß die Angaben der Klägerin hierzu auf ihren eigenen Angaben in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat beruhen. Erst nachdem die Klägerin hierauf hingewiesen hat, hat die Beklagte erklärt, sie habe vor dem Senat keine Angaben gemacht, die mit ihren jetzigen in Widerspruch stünden.

Die späteren Angaben der Beklagten haben gewechselt. Nachdem die Beklagte behauptet hatte, daß für sie und die Klägerin allenfalls noch mit einem Umsatz von drei Anlagen jährlich zu rechnen sei, hat sie gleichzeitig ausgeführt, daß sie allein im ersten Halbjahr 3 Anlagen verkauft habe, und auf Vorhalt hat sie eingeräumt, in diesem Zeitraum 15 Anlagen verkauft zu haben.

Auch hinsichtlich der anzusetzenden Kaufpreise erscheinen die Angaben der Beklagten nicht zuverlässig. Sie setzt den Verkaufspreis der Anlagen, die nur Reihen, aber keinen Verbund bilden können, ohne erkennbare Grundlage mit 250.000 DM an.

Später räumt sie einen Preis von 250.000 bis 400.000 DM ein. Vor allem ist nicht erkennbar, inwiefern die neuere Version der Anlage, die auch Verbundreihen bilden kann, um 150.000 DM teurer ist als die ältere.

Die Beklagte hat ferner zunächst schlicht die Behauptung der Klägerin, es liefen Verhandlungen über 28 Aufträge, bestritten, und erst später eingeräumt, daß sie über sechs Aufträge verhandele.

Nimmt man hinzu, daß die Beklagte eingestanden hat, daß sie einem Streitwert von 4.000.000 DM zugestimmt hat, weil sie annahm, sie werde den Rechtsstreit gewinnen, dann wird deutlich, daß sie jedenfalls zeitweise ihre Angaben über den Streitwert nicht an dessen tatsächlicher Höhe ausgerichtet hat, sondern an ihren Erwartungen über den Prozeßausgang. Sie hat es sich danach selbst zuzuschreiben, daß ihre jetzigen Angaben keinen Anspruch darauf erheben können, den Vorzug vor denen der Klägerin zu erhalten.

Was schließlich die allgemeinen Ausführungen der Parteien zur Marktlage angeht, so stehen sie zueinander im Widerspruch. Daß die Angaben der Beklagten richtig, die der Klägerin falsch sind, ist nicht zu erkennen. Die ersteren sind daher nicht geeignet, zur Ermittlung des Streitwerts nennenswert beizutragen.

5. Hat die Beklagte nach ihrem eigenen Eingeständnis im ersten Halbjahr 1984 15 Anlagen verkauft, so kann, insbesondere angesichts ihrer Zurückhaltung bei der Nennung konkreter Umsatzzahlen, von einem Jahresumsatz von 30 Anlagen ausgegangen werden. Für acht Jahre ergibt sich eine Zahl von 240 Anlagen. Der Senat legt einen Stückpreis von 425.000 DM zugrunde, was angesichts der zu erwartenden Preissteigerungen niedrig erscheint. Der voraussichtliche Gesamtumsatz beträgt somit 100.000.000 DM. Dem Senat erscheint angesichts der von der Beklagten im Rechtsstreit nachdrücklich herausgestellten Bedeutung der Streitpatente ein Lizenzsatz von 5 % angemessen, entsprechend 5.000.000 DM. Hiervon macht der Senat, wegen der Unsicherheit der Prognose, einen Abschlag von einem Drittel, so daß 3.330.000 DM verbleiben. Rechnet man den Streitwert des

Verletzungsprozesses hinzu, dann ergibt sich, daß der Senat den Streitwert mit 8.000.000 DM zutreffend festgesetzt hat.

Ballhaus

Hesse

Beglaubigt:



*Kriegl*

Justizamtsinspektor