BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 1/13
X ZR 2/13

vom

3. September 2013

in den Patentnichtigkeitssachen

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kostenbegünstigung III

PatG § 144 Abs. 1

a) Ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, wird in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet, wenn es mit einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I).

b) Wenn ein Patentinhaber beim Abschluss einer Vereinbarung über die Finanzierung von Prozesskosten eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko eines Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, ist es in der Regel nicht angemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß § 144 PatG noch weitergehend zu entlasten.

BGH, Beschluss vom 3. September 2013 - X ZR 1/13, X ZR 2/13 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. September 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

beschlossen:

Der Kostenbegünstigungsantrag der Beklagten wird zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Die Beklagte wurde am 30. November 2007 gegründet und ist mit einem Stammkapital von einem Pfund Sterling ausgestattet. In ihrer Bilanz zum 30. November 2012 weist sie Aktiva und Passiva lediglich in der genannten Höhe aus.

2 Die Beklagte ist Inhaberin eines deutschen und eines europäischen Patents. Die Schutzrechte betreffen einen Delta-Sigma-Analog-Digital-Wandler. Sie wurden in den Jahren 2001 bzw. 2002 angemeldet und im Jahr 2008 auf die Beklagte übertragen. Diese nimmt die Klägerin wegen Verletzung beider Patente gerichtlich auf Schadensersatz und Auskunft in Anspruch. Die Klägerin hat gegen die Patente in zwei separaten Verfahren Nichtigkeitsklage erhoben. Das Patentgericht hat die Patente für nichtig erklärt. Die Beklagte hat in beiden Verfahren Berufung eingelegt.

3 Die Beklagte trägt vor, sie habe aufgrund der beobachteten Patentverletzungen und der daraus resultierenden negativen wirtschaftlichen Prognosen für eigene Produkte den Geschäftsbetrieb ruhen lassen. Die Kosten für den Verletzungsprozess habe sie bislang aufbringen können, weil sie dort prozessfinanziert sei. Dies gelte für die beiden Nichtigkeitsverfahren nicht.

4 Die Beklagte beantragt in beiden Verfahren, den Streitwert gemäß § 144 PatG zu ihren Gunsten auf 50.000 Euro festzusetzen. Die Klägerin tritt dem Antrag jeweils entgegen.

5 II. Der Antrag auf Kostenbegünstigung ist in beiden Verfahren unbegründet.

6 1. Die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert kann nicht zu einer erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen Lage der Beklagten führen.

7 Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass ein nicht aktiv am Wirtschaftsleben beteiligtes Unternehmen, das nicht über nennenswerte Vermögensgegenstände verfügt, in seiner wirtschaftlichen Lage nicht zusätzlich im Sinne von § 144 PatG gefährdet wird, wenn es mit einer Prozesskostenforderung belastet wird, die angesichts seiner Vermögenssituation ohnehin nicht beitreibbar ist (BGH, Beschluss vom 24. Februar 1953 - I ZR 106/51, GRUR 1953, 284 - Kostenbegünstigung I).

8 Dieser Grundsatz ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch im Streitfall einschlägig. Die Beklagte verfügt nach ihrem Vortrag neben den ihr zustehenden Patenten nicht über nennenswertes Vermögen und entfaltet außer der Geltendmachung von Rechten aus diesen Patenten keine Geschäftstätigkeit.

9 Dass die Beklagte nach ihrem Vortrag im Falle eines Unterliegens in Insolvenzgefahr gerät, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Ursache der Insolvenz wäre gegebenenfalls nicht die Belastung mit Prozesskosten, sondern der Umstand, dass sich die beiden Streitpatente im Falle ihrer Nichtigerklärung als wirtschaftlich wertlos erweisen würden. Die Festsetzung eines niedrigeren Streitwerts könnte an diesem Kausalablauf nichts ändern. Das

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

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Vermögen der Beklagten würde nach ihrem Vortrag unabhängig von der Höhe des Streitwerts zur Deckung der Prozesskosten nicht ausreichen. Dass die Beklagte zur Tragung der Prozesskosten auch dann nicht in der Lage wäre, wenn sich zumindest eines der Patente als werthaltig erweisen sollte, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

10 2. Unabhängig davon erschiene eine Begünstigung der Beklagten auch deshalb unangemessen, weil die Beklagte für eine Finanzierung des Verletzungsrechtsstreits gesorgt hat, ohne die Finanzierung des Nichtigkeitsverfahrens zu sichern.

11 Der Umstand, dass die Beklagte einen Dritten gefunden hat, der bereit ist, das wirtschaftliche Risiko eines Verletzungsrechtsstreits in voller Höhe zu tragen, belegt, dass den beiden Streitpatenten jedenfalls in ihrer Summe ein wirtschaftlicher Wert zukommt. Wenn ein Patentinhaber in einer solchen Ausgangssituation eine Vereinbarung über die Finanzierung des Rechtsstreits trifft, obliegt es ihm, auch für den Fall einer Nichtigkeitsklage Sorge zu tragen. In der Regel besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass es nach Erhebung der Verletzungsklage zu einem solchen Verfahren kommt. Ein besonnener und wirtschaftlich denkender Patentinhaber hat deshalb Anlass, die Finanzierungsvereinbarung auch auf diese Kosten zu erstrecken. Wenn er dennoch eine Vertragsgestaltung wählt, die ihm und dem finanzierenden Dritten alle mit dem Rechtsstreit verbundenen Chancen sichert, das Kostenrisiko des Nichtigkeitsverfahrens wirtschaftlich aber der Gegenseite auferlegt, erschiene es nicht angemessen, ihn von diesem Kostenrisiko durch eine Kostenbegünstigung gemäß

§ 144 PatG noch weitergehend zu entlasten. Besondere Umstände, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung nahelegen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Meier-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 40/10 -
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2012 - 5 Ni 41/10 (EP) -