



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 78/24

vom

17. Juni 2025

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

JNEU: ja

Nichtigkeitsstreitwert VII

GKG § 51 Abs. 1, § 32 Abs. 1 Satz 2

- a) In Patentnichtigkeitsverfahren entspricht es im Allgemeinen billigem Ermessen, den Streitwert anhand des gemeinen Werts des Patents bei Erhebung der Klage bzw. Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen festzusetzen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79 - Streitwert; Beschluss vom 14. Dezember 2021 - X ZR 26/20, GRUR 2022, 432 Rn. 9 - Nichtigkeitsstreitwert IV). Der danach maßgebliche Wert ist in der Regel auf der Grundlage der Streitwertfestsetzung in anhängigen Verletzungsverfahren zuzüglich eines Zuschlags von 25 % zu bestimmen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 11. März 2025 - X ZR 114/22, GRUR 2025, 607 - Nichtigkeitsstreitwert VI).
- b) Wenn das angegriffene Patent im Zeitpunkt der Klageerhebung bzw. Berufungseinlegung bereits erloschen war, ist der Streitwert für die betroffene Instanz hingegen nach dem Interesse des jeweiligen Klägers zu bemessen (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 18. Dezember 1990 - X ZB 3/90, Mitt. 1991, 159, juris Rn. 3 - Unterteilungsfahne).

BGH, Beschluss vom 17. Juni 2025 - X ZR 78/24 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2025:170625BXZR78.24.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juni 2025 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichfuß und die Richterinnen Dr. Marx und Dr. von Pückler

beschlossen:

Der Streitwert für das Berufungsverfahren und die erste Instanz wird vorläufig auf 1.450.000 Euro festgesetzt.

Hiervon entfallen

- 300.000 Euro auf die Klägerin zu 1,
- 500.000 Euro auf die Klägerin zu 2 und
- 650.000 Euro auf die Klägerin zu 3.

Gründe:

1 I. Die drei Klägerinnen begehren die Nichtigkeitserklärung des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 2 251 344, das am 25. Januar 2002 unter Inanspruchnahme einer US-Priorität vom 25. Januar 2001 angemeldet worden ist und eine Formulierung der Borsäure mit dem internationalen Freinamen Bortezomib betrifft.

2 Die Klägerinnen haben ihre Klagen jeweils separat eingereicht, und zwar nach Erlöschen des Streitpatents. Das Patentgericht hat diese Verfahren und ein weiteres Verfahren, in dem die Klage bereits im Jahr 2021 eingereicht worden war, zum Zwecke der gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden.

3 Die Klage aus dem Jahr 2021 wurde vor der erstinstanzlichen Verhandlung zurückgenommen. Die drei verbliebenen Klagen hat das Patentgericht abgewiesen. Den Streitwert für die erste Instanz hat es auf 2.877.500 Euro festgesetzt.

4 Mit ihren gegen das erstinstanzliche Urteil gerichteten Berufungen begehren alle drei Klägerinnen weiterhin die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents.

5 Die Klägerinnen zu 2 und 3 beantragen, den Streitwert für die von ihnen erhobenen Klagen für beide Instanzen auf 500.000 bzw. 650.000 Euro festzusetzen. Dies entspricht jeweils dem Streitwert der gegen sie erhobenen Verletzungsklagen. Der Streitwert der Verletzungsklage gegen die Klägerin zu 1 ist auf 300.000 Euro festgesetzt worden.

6 II. Das Begehren hat Erfolg.

7 1. Gemäß § 51 Abs. 1 GKG ist in Rechtsmittelverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes und in Verfahren über Ansprüche nach dem Patentgesetz der Wert nach billigem Ermessen zu bestimmen. Diese Vorschrift gilt kraft der

Bezugnahme in § 2 Abs. 2 Satz 4 PatKostG auch für erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren.

8 a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats entspricht es in Patentnichtigkeitsverfahren im Allgemeinen billigem Ermessen, den Streitwert anhand des gemeinen Werts des Patents bei Erhebung der Klage bzw. Einlegung der Berufung zuzüglich des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen festzusetzen (vgl. nur BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2021 - X ZR 26/20, GRUR 2022, 432 Rn. 9 - Nichtigkeitsstreitwert IV).

9 Der danach maßgebliche Wert ist in der Regel auf der Grundlage der Streitwertfestsetzung in anhängigen Verletzungsverfahren zuzüglich eines Zuschlags von 25 % zu bestimmen (vgl. nur BGH, Beschluss vom 11. März 2025 - X ZR 114/22, GRUR 2025, 607 - Nichtigkeitsstreitwert VI).

10 b) Entgegen der Auffassung der Klägerinnen zu 2 und 3 ist der Streitwert in der Regel nicht durch das Klägerinteresse beschränkt.

11 Dies beruht auf dem Umstand, dass eine Patentnichtigkeitsklage als Popularklage ausgestaltet ist, weshalb ein eigenes Interesse an der Nichtigerklärung des angegriffenen Patents weder darzutun ist noch vorhanden sein muss (BGH, Beschluss vom 11. Oktober 1956 - I ZR 28/55, GRUR 1957, 79 - Streitwert).

12 c) Dies hat zur Folge, dass der Streitwert des Nichtigkeitsverfahrens grundsätzlich nicht allein anhand des Streitwerts von Verletzungsklagen gegen den jeweiligen Nichtigkeitskläger zu bemessen ist.

13 Maßgeblicher Ausgangspunkt ist vielmehr grundsätzlich die Summe des Streitwerts aller Verletzungsverfahren, soweit diese gegen unterschiedliche Ausführungsformen gerichtet sind.

- 14 2. Wenn das angegriffene Patent im Zeitpunkt der Klageerhebung
bzw. Berufungseinlegung bereits erloschen war, ist der Streitwert für die be-
troffene Instanz hingegen nach dem Interesse des jeweiligen Klägers zu bemes-
sen.
- 15 a) Eine Nichtigkeitsklage gegen ein erloschenes Patent ist nur inso-
weit zulässig, als der Kläger ein eigenes Rechtsschutzinteresse darlegt (vgl. nur
BGH, Urteil vom 20. Juni 2023 - X ZR 31/21, GRUR 2023, 1178 Rn. 12 - Leis-
tungsüberwachungsgerät).
- 16 Aus der vergleichbaren Rechtslage im Zusammenhang mit der Löschung
eines Gebrauchsmusters hat der Senat die Schlussfolgerung gezogen, dass der
Streitwert nach dem Erlöschen des Schutzrechts nicht mehr nach dessen Wert
zu bestimmen ist, sondern anhand des Interesses, das der jeweilige Antragsteller
an der begehrten Entscheidung hat (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 1990
- X ZB 3/90, Mitt. 1991, 159, juris Rn. 3 - Unterteilungsfahne).
- 17 b) Für ein Patentnichtigkeitsverfahren gilt nichts anderes.
- 18 Wie bereits oben dargelegt wurde, liegt der Grund für die Orientierung am
Wert des Schutzrechts darin, dass mit der Nichtigkeitsklage Interessen der All-
gemeinheit geltend gemacht werden. Nach dem Erlöschen des angegriffenen
Patents liegt diese Voraussetzung nicht mehr vor. Deshalb ist vom Zeitpunkt des
Erlöschens an entsprechend den allgemeinen Grundsätzen das Interesse des
jeweiligen Klägers maßgeblich.
- 19 Dem steht nicht entgegen, dass ein erloschenes Gebrauchsmuster nicht
mehr mit einem Löschungsantrag angegriffen werden kann, sondern nur noch
mit einem Antrag auf Feststellung, dass das Gebrauchsmuster von Anfang an
unwirksam war (dazu BGH, Beschluss vom 11. Mai 2000 - X ZB 26/98, GRUR
2000, 1018, juris Rn. 9 - Sintervorrichtung). Eine solche Feststellung entfaltet
- ebenso wie die Löschung eines Gebrauchsmusters und die Nichtigkeitsklärung
eines Patents vor oder nach dessen Erlöschen - Wirkung gegenüber jedermann

(BGH, Beschluss vom 2. März 1967 - Ia ZB 10/65, GRUR 1967, 351, juris Rn. 23 - Korrosionsschutzbinde).

20 3. Im Streitfall sind danach für beide Instanzen nur die Streitwerte der
gegen die hiesigen Klägerinnen gerichteten Verletzungsklagen maßgeblich.

21 a) Schon zu dem für die erste Instanz gemäß § 40 GKG maßgeblichen
Zeitpunkt der Klageerhebung war das Streitpatent erloschen. Dies hat aus den
oben genannten Gründen zur Folge, dass allein das Interesse der Klägerinnen
von Bedeutung ist.

22 Dass am erstinstanzlichen Verfahren vorübergehend eine weitere Kläge-
rin beteiligt war, die bereits vor Erlöschen des Streitpatents Klage erhoben hat,
ist unerheblich, weil das diesbezügliche Verfahren nach Rücknahme der betref-
fenden Klage wieder abgetrennt worden ist.

23 b) Das Interesse der Klägerinnen spiegelt sich im Streitwert der jeweils
gegen sie gerichteten Verletzungsklage(n) wider.

24 Da die drei Nichtigkeitsklagen nach der bereits in erster Instanz angeord-
neten Verbindung Gegenstand eines einheitlichen Verfahrens sind, bestimmt
sich der Streitwert dieses Verfahrens gemäß § 5 ZPO durch Addition der drei
Einzelwerte. Dies führt zu einem Gesamtwert von 1.450.000 Euro.

25 Für die Gerichtsgebühren haften die einzelnen Klägerinnen jedoch gemäß
§ 32 Abs. 1 Satz 2 GKG nur bis zu der Höhe, die in einem allein ihre Klage be-
treffenden Verfahren anfallen würde.

- 26 c) Ein prozentualer Aufschlag wegen Eigennutzung kommt nach dem Erlöschen des Streitpatents nicht mehr in Betracht.

Bacher

Hoffmann

Deichfuß

Marx

von Pückler

Vorinstanzen:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.04.2024 - 3 Ni 24/22 (EP),
3 Ni 26/22 (EP), 3 Ni 9/23 (EP) -