



Lokalkammer München
UPC_CFI_342/2024

**Entscheidung
des Gerichts erster Instanz des Einheitlichen Patentgerichts
erlassen am 05.06.2025**

KLÄGERIN

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Flachmarktstraße 8-28, 32825 Blomberg, Deutschland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Hannes Jacobsen, CBH Rechtsanwälte, Ismaninger Straße 65a, 81675 München.

BEKLAGTE

1) **Industria Lombarda Materiale Elettrico I.L.M.E. S.p.A.**, Via Marco Antonio Colonna 9 – 20149, Mailand, Italien,

2) **ILME GmbH Elektrotechnische Handelsgesellschaft**, Max-Planck-Straße 12, 51674 Wiehl, Deutschland,

vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. Henrik Timmann, rospatt Rechtsanwälte PartGmbH, 40547 Düsseldorf, Deutschland.

STREITPATENT

Europäisches Patent EP 3 602 692

SPRUCHKÖRPER/KAMMER

Spruchkörper/Panel 2 der Lokalkammer München

MITWIRKENDE RICHTER

Diese Entscheidung wurde durch die Vorsitzende Richterin Ulrike Voß (Berichterstatlerin), den rechtlich qualifizierten Richter Dr. Daniel Voß, die rechtlich qualifizierte Richterin Mojca Mlakar und den technisch qualifizierten Richter Hergen Kapels erlassen.

VERFAHRENSSPRACHE

Deutsch

GEGENSTAND

Klagerücknahmen gem. R. 265 VerfO / Rückerstattung von Gerichtsgebühren R. 307.9 VerfO / Aufhebung Termin mündliche Verhandlung

KURZE DARSTELLUNG DES SACHVERHALTS

1. Mit Klageschrift vom 24.06.2024 hat die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 602 692 (Streitpatent) in Anspruch genommen. Die Beklagten haben eine Benutzung des Streitpatents in Abrede gestellt und zudem Widerklage auf Nichtigkeitsklärung des Streitpatents erhoben. Die Klägerin ist der Nichtigkeitswiderklage entgegengetreten und hat hilfsweise Anträge auf Änderung des Patents gestellt.
2. Mit Datum vom 06.05.2025 hat die Berichterstatterin zur Vorbereitung der auf den 17.06.2025 anberaumten mündlichen Verhandlung eine Zwischenanordnung erlassen. In dieser wurde unter anderem die Absicht mitgeteilt, den Streitwert der Widerklage auf 1.500.000,00 € festzusetzen und ferner angeordnet, dass das Zwischenverfahren am 23.05.2025 abgeschlossen wird. Diese Frist wurde auf Antrag der Parteien verlängert bis zum 02.06.2025.
3. Mit Schriftsatz vom 30.05.2025 hat die Klägerin einen Antrag auf Klagerücknahme gestellt und erklärt, in Erfüllung einer zwischen den Parteien gefundenen außergerichtlichen Einigung nehme sie die Verletzungsklage zurück. Sie stimme zudem einer Rücknahme der Widerklage zu und habe kein Interesse an einer Entscheidung des Gerichts über die Klage. Einer gesonderten und nochmaligen Anhörung der Klägerin bedürfe es nicht. Kostenanträge würden in Klage- und Widerklageverfahren nicht gestellt.
4. Die Klägerin bittet zudem darum, ihr 40 % der entrichteten Gerichtsgebühren für die Klage zu erstatten, Regel 370.9 (b)(ii) VerfO.
5. Mit Schriftsatz vom 02.06.2025 haben die Beklagten die Widerklage auf Nichtigkeitsklärung des Streitpatents zurückgenommen und das Gericht gebeten, die Rücknahme gem. Regel 265.1 S. 2, 3 VerfO zuzulassen und Entscheidungen und Anordnungen gem. Regel 265.2 VerfO zu erlassen. Einer Anhörung der Beklagten gem. Regel 265.1 S. 2 VerfO bedürfe es nicht. Die Beklagten seien mit der Rücknahme der Verletzungsklage einverstanden und hätten kein Interesse daran, dass das Gericht über die Verletzungsklage entscheide. Die Parteien würden keine Kostenanträge stellen.
6. Die Beklagten bitten zudem um Erstattung überschüssiger Gerichtskosten für die Widerklage gem. Regel 370.9 (b)(ii) VerfO.
7. Nach Ansicht der Beklagten ist für die Nichtigkeitswiderklage derselbe Streitwert wie für die Verletzungsklage anzusetzen. Es gebe keinen Grund dafür, den Streitwert der Nichtigkeitswiderklage am Wert des Patents zu orientieren statt am Interesse des Nichtigkeitswiderklägers an der Nichtigkeitsklärung. Denn grundsätzlich spiegele der Streitwert eines gerichtlichen Verfahrens das Interesse des Klägers an der Rechtsverfolgung wider. Dessen ungeachtet sprächen auch die konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalls dafür, die Nichtigkeitswiderklage mit einem Streitwert in Höhe von € 750.000,00 zu bemessen. Den Beklagten sei nicht bekannt, dass beim EPG oder bei den nationalen Gerichten weitere Verletzungsklagen aus dem Streitpatent anhängig

wären. Der gemeine Wert des Streitpatents entspreche daher hier dem Streitwert der Verletzungsklage, der das (ursprüngliche) Interesse der Beklagten an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents, mit der der anhängigen Verletzungsklage die Grundlage entzogen werden sollte, beziffere. Ein höherer Streitwert für die Nichtigkeitswiderklage erscheine zudem nicht gerechtfertigt, weil die Nichtigkeitswiderklage nur ein Patent – das Streitpatent – betroffen habe. Schließlich könne auch die Tatsache, dass beide Beklagte Nichtigkeitswiderklage erhoben haben, keine Verdopplung des Streitwerts der Verletzungsklage rechtfertigen. Denn beide Beklagten seien auch durch die Verletzungsklage angegriffen worden. Zudem überschneiden sich die Interessen der Beklagten an der Vernichtung des Klagepatents vollständig. Beide Beklagten seien gezwungen gewesen, gemeinsam Nichtigkeitswiderklage zu erheben, weil nach der bisherigen Rechtsprechung des EPG eine Aussetzung für jeden Beklagten jeweils nur dann in Betracht komme, wenn der betreffende Beklagte selbst Nichtigkeitswiderklage erhoben habe.

GRÜNDE FÜR DIE ANORDNUNG

I.

8. Gemäß Regel 265.1 Satz 1 VerfO kann ein Kläger, solange noch keine Entscheidung über die Klage ergangen ist, die Rücknahme seiner Klage beantragen. Der Rücknahmeantrag wird nach Satz 3 nicht zugelassen, wenn die andere Partei ein berechtigtes Interesse daran hat, dass das Gericht über die Klage entscheidet.
9. Ausgehend hiervon ist die Rücknahme der Klage zuzulassen. Die Klägerin hat den Antrag auf Klagerücknahme vor dem Erlass einer (End-)Entscheidung gestellt. Die Beklagten haben keine berechtigten Interessen im Sinne der genannten Vorschrift geltend gemacht. Derartig berechnete Interessen sind auch sonst nicht zu erkennen.
10. Gleiches gilt für die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung des Streitpatents seitens der Beklagten einschließlich der Anträge auf Änderung des Streitpatents.

II.

11. Folge der Zulassung der Klagerücknahme ist nach Regel 265.2 (a) und (b) VerfO die Beendigung des Verfahrens sowie die Aufnahme der Entscheidung in das Register.
12. Nach Regel 265.2 (c) VerfO hat das Gericht zudem bei Zulassung der Klagerücknahme eine Kostentscheidung gemäß Teil 1 Kapitel 5 zu treffen. Für diese Entscheidung bedarf es keines Antrags der Parteien; sie ist auch ohne einen solchen zu erlassen. Äußern die Parteien, keine Entscheidung über die Kosten der Parteien zu beantragen, kann dies allerdings im Rahmen der zu treffenden Kostenentscheidung berücksichtigt werden. Diese Äußerung ist regelmäßig dahingehend zu verstehen, dass zwischen den Parteien keine Kostenerstattung stattfinden und jede Partei ihre eigenen Kosten tragen soll.

III.

13. Regel 370.9 (b) VerfO bestimmt, dass im Falle der Rücknahme einer Klage [Regel 265], die zur Zahlung der Gerichtsgebühren verpflichtete Partei eine Rückerstattung erhalten kann. Maßgeblich für die Höhe der Rückerstattung ist entsprechend den Buchstaben (i) –

(iii) der Zeitpunkt der Rücknahme. Wird die Klage vor Abschluss des Zwischenverfahrens zurückgenommen, kann gemäß Buchstaben (ii) eine Rückerstattung in Höhe von 40 % der Gerichtsgebühren erfolgen. Für die Rückerstattung bedarf es nach Regel 370.11 VerfO eines Antrags.

1)

14. Ausgehend hiervon sind der Klägerin 40 % der gezahlten Gerichtsgebühren zu erstatten, mithin 5.400,00 €. Die Rücknahme der Klage ist vor Abschluss des Zwischenverfahrens erfolgt. Der Streitwert der Verletzungsklage ist nach dem unwidersprochenen Vortrag der Klägerin mit 750.000,00 € festzusetzen. Die Klägerin hatte für die Klage Gerichtsgebühren in Höhe von 13.500,00 € gezahlt.

2)

15. Da die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigerklärung der Beklagten ebenso vor Abschluss des Zwischenverfahrens erfolgt ist, haben auch die Beklagten einen Erstattungsanspruch in Höhe von 40 % der Gerichtsgebühren.

a)

16. Der Streitwert der Widerklage auf Nichtigerklärung beläuft sich nicht wie von den Beklagten angenommen auf 750.000,00 €, sondern ist mit 1.125.000,00 € festzusetzen.

17. Die Streitwertfestsetzung für die Widerklage auf Nichtigerklärung basiert auf Ziffer 2 b) (2) (ii) der Richtlinie des Verwaltungsausschusses für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für die erstattungsfähigen Kosten vom 24.04.2023, wonach bei Fehlen relevanter Informationen davon ausgegangen werden kann, dass der Wert der Widerklage auf Nichtigerklärung dem Wert der Verletzungsklage zuzüglich 50 % entspricht.

18. Die Beklagten weisen zwar zu Recht darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine verbindliche Norm handelt, sondern lediglich um einen Vorschlag des Verwaltungsausschusses. Das Gericht ist folglich nicht verpflichtet, die vom Verwaltungsausschuss vorgeschlagene Streitwertberechnung für die Klage auf Nichtigerklärung zu übernehmen. Das Gericht erachtet die vorgeschlagene (pauschalisierte) Streitwertberechnung indes im Ansatz als zutreffend und sieht im vorliegenden Fall auch keine (besonderen) Umstände, die eine davon abweichende Streitwertfestsetzung geboten erscheinen lassen.

19. Der Wert einer Widerklage auf Nichtigerklärung besteht zum einen aus dem Interesse eines Nichtigkeitsklägers an der Vernichtung des Streitpatents. Hierfür ist regelmäßig der Wert der Verletzungsklage maßgeblich, denn dieser spiegelt in der Regel das Interesse des Nichtigkeitsklägers an der Vernichtung des Streitpatents wider, da mit einer solchen Vernichtung der Verletzungsklage die Grundlage entzogen wird. Zum anderen ist für die Streitwertfestsetzung zu berücksichtigen, dass das Interesse einer Klage auf Nichtigerklärung in der Regel über das Individualinteresse eines Nichtigkeitsklägers hinausgeht, auch dann, wenn die Nichtigerklärung im Wege der Widerklage verfolgt wird. Ist die Klage auf Nichtigerklärung erfolgreich, wird das Streitpatent mit Wirkung gegenüber jedermann für nichtig erklärt. Der Streitwert der Nichtigkeitsklage muss deshalb auch den allgemeinen Wert des Streitpatents bei Erhebung der Klage erfassen, welcher auch der Eigennutzung des Streitpatents durch den Patentinhaber Rechnung tragen soll. Liegen

keine anderweitigen Anhaltspunkte vor, kann der allgemeine Wert eines Streitpatents mit einem prozentualen Zuschlag auf den Streitwert der Verletzungsklage bestimmt werden. Die vom Verwaltungsausschuss insoweit vorgeschlagene Höhe des Zuschlages ist im Grundsatz nach Ansicht des Gerichts angemessen.

20. Ausgehend hiervon beträgt der Streitwert der Widerklage auf Nichtigklärung vorliegend 1.125.000,00 € (750.000,00 € [Streitwert Verletzungsklage] + 375.000,00 € [50 % Aufschlag]).
21. Es sind keine Umstände vorgebracht oder sonst wie ersichtlich, die eine abweichende Streitwertfestsetzung gebieten. Soweit die Beklagten vorbringen, ihnen sei nicht bekannt, dass beim EPG oder bei den nationalen Gerichten weitere Verletzungsklagen aus dem Streitpatent anhängig seien, ist anzumerken, dass es bei der Bemessung des allgemeinen Wertes eines Patents nicht nur auf derzeit (aktuell) anhängige Verfahren gegen Dritte ankommt. Abgesehen davon, dass auch die Eigennutzung durch den Patentinhaber erfasst werden soll, ist eine Betrachtung über die gesamte (verbleibende) Laufzeit des Patents vorzunehmen. Eine Verdopplung des Streitwertes der Klage auf Nichtigklärung wegen des Umstandes, dass diese Klage von beiden Beklagten erhoben worden ist, ist vorliegend nicht erfolgt, weshalb auch das dahingehende Vorbringen der Beklagten ohne Erfolg bleibt. Schließlich führt der Hinweis der Beklagten, Gegenstand der Nichtigkeitswiderklage sei nur ein Patent, verbunden mit dem Verweis auf Ziffer II. 2 b (3) der Richtlinie des Verwaltungsausschusses für die Bestimmung der Gerichtsgebühren und die Obergrenze für die erstattungsfähigen Kosten vom 24.04.2023, nicht weiter. Die genannte Ziffer befasst sich mit dem Fall, dass mehr als ein Patent Gegenstand einer Klage ist, und sieht insoweit die gesonderte Wertberechnung eines jeden Patents vor. Vorliegend gibt es indes zwei Klagen, die Verletzungsklage und die Nichtigkeitswiderklage, für welche jeweils gesondert ein Streitwert festzusetzen ist. Dass die beiden Verfahren dasselbe Patent betreffen, ist insoweit unerheblich.

b)

22. Der festgesetzte Streitwert führt gem. Ziffern I. und II. der vom Verwaltungsausschuss am 08.07.2022 beschlossenen Gerichtsgebührentabelle zu einer Gerichtsgebühr für die Widerklage auf Nichtigklärung in Höhe von 19.000,00 € (11.000,00 € Festgebühr + 8.000,00 € streitwertabhängige Gebühr). Da die Beklagten bislang lediglich einen Betrag von 13.500,00 € gezahlt haben, besteht folglich eine Nachforderung in Höhe der Differenz, d.h. in Höhe von 5.500,00 €.
23. Ausgehend von dem festgesetzten Streitwert der Widerklage auf Nichtigklärung und den sich daraus ergebenden Gerichtsgebühren beläuft sich der Erstattungsanspruch der Beklagten gem. Regel 370.9 (b) (ii) VerfO auf 7.600,00 €. In Anbetracht der genannten Nachforderung im Hinblick auf die Gerichtsgebühren reduziert sich der Erstattungsbetrag folglich auf 2.100,00 €.

ANORDNUNG

1. Die Rücknahme der Klage wird zugelassen, Regel 265.1 VerfO.
2. Die Rücknahme der Widerklage auf Nichtigklärung einschließlich der Anträge auf Änderung des Patents wird zugelassen, Regel 265.1 VerfO.

3. Das Verfahren wird für beendet erklärt, Regel 265.2 (a) VerfO.
4. Diese Entscheidung ist in das Register aufzunehmen, Regel 265.2 (b) VerfO.
5. Die Parteien tragen jeweils die eigenen Kosten. Eine Kostenerstattung zwischen den Parteien findet nicht statt.
6. Der Termin zur mündlichen Verhandlung vom 17.06.2025 wird aufgehoben.
7. Der Klägerin sind 40 % der gezahlten Gerichtsgebühren für die Klage und damit ein Betrag von 5.400,00 € zu erstatten.
8. Den Beklagten sind 40 % der Gerichtsgebühren für die Widerklage auf Nichtigerklärung abzüglich der Nachforderung von Gerichtsgebühren, mithin ein Betrag in Höhe von 2.100,00 € zu erstatten.
9. Der Streitwert der Klage wird auf 750.000,00 € festgesetzt. Der Streitwert der Widerklage auf Nichtigerklärung wird auf 1.125.000,00 € festgesetzt.

ANWEISUNG AN DIE KANZLEI

Der Kanzler wird angewiesen, die Zahlung gemäß Ziffern 7 und 8 der Anordnung so bald wie möglich vorzunehmen, Regel 370.11, S. 2 VerfO.

ANGABEN ZUR ANORDNUNG

Verletzungsklage: UPC_CFI_342/2024 ACT_37621/2024
 Nichtigkeitswiderklage: CC_54735/2024 UPC_CFI_587/2024
 Antrag auf Änderung des Patents: App_64909/2024
 App_25959/2025
 App_25858/2025
 App_25869/2025

Ulrike Voß Vorsitzende Richterin	
Dr. Daniel Voß Rechtlich qualifizierter Richter	
Mojca Mlakar Rechtlich qualifizierte Richterin	
Hergen Kapels Technisch qualifizierter Richter	
Für den Hilfskanzler	