

Pressemitteilung vom 26. März 2025

BMW und BARDEHLE PAGENBERG bezwingen Patentverwerter Arigna in jeder Hinsicht

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft („BMW“) hat sich in einem Verfahrenskomplex gegen die aus dem deutschen Patent DE 10 2009 060 504 B4 („Patent“) klagende Patentverwertungsgesellschaft Arigna Technology Ltd. („Arigna“) vollumfänglich durchgesetzt.

Das Patent betrifft eine Schaltung und ein Verfahren zur Einstellung eines Offset-Ausgangsstroms für einen Eingangsstromverstärker.

BMW wurde – wie auch andere Automobilhersteller – von Arigna vor dem Landgericht München I mit einer Verletzungsklage aus dem Patent angegriffen (Az. 44 O 402/22) und zur Lizenzierung aufgefordert.

Neben der Verteidigung im Verletzungsverfahren reichte BMW beim Bundespatentgericht eine erste Nichtigkeitsklage gegen das Patent ein und beantragte den Widerruf der unabhängigen Ansprüche des Patents (Az. 5 Ni 5/22). In der mündlichen Verhandlung vom 27. März 2023 wurde das Patent im angegriffenen Umfang wegen mangelnder Neuheit widerrufen. Diese Entscheidung ist rechtskräftig. BMW machte Kostenerstattungsansprüche geltend, die von Arigna bezahlt wurden.

Daraufhin zog sich Arigna im Verletzungsverfahren auf bisher nicht angegriffene, abhängige Ansprüche zurück. Diese Ansprüche griff BMW mit einer zweiten Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht an (Az. 5 Ni 15/23). Nachdem das BPatG in seinem qualifizierten Hinweis zu der vorläufigen Auffassung gelangte, dass auch diese Ansprüche nicht erfinderisch seien, erklärte Arigna drei Tage vor der terminierten mündlichen Verhandlung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Verzicht auf das Patent und jegliche Ansprüche aus dem Patent und der ihm zugrundeliegenden Anmeldung. Das zweite Nichtigkeitsverfahren wurde daraufhin beidseitig für erledigt erklärt. Es ist – aufgrund eines entsprechenden Hinweises des Senats – davon auszugehen, dass aufgrund des Verzichtssachverhalts auch die Kosten des zweiten Nichtigkeitsverfahrens Arigna auferlegt werden. Eine finale Kostenentscheidung steht jedoch noch aus.

**BARDEHLE
PAGENBERG**

Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152
ISO 9001 certified

In cooperation with:



YUSARN AUDREY

www.yusarn.com
Singapore

Die Verletzungsklage hatte Arigna zwischenzeitlich zurückgenommen. Arigna hat somit gemäß dem Beschluss des Landgerichts vom 24. Oktober 2024 auch die Kosten des Verletzungsverfahrens zu tragen. Durch Beschluss des Landgerichts vom 11. März 2025 wurde der von Arigna in der Klage angegebene und zunächst festgesetzte Streitwert – der über die Höhe der Gerichtskosten und der zu erstattenden Anwaltskosten der Gegenseite entscheidet – in Höhe von 1 Million EUR auf Beschwerde von BMW auf 20 Millionen EUR, also um einen Faktor 20, heraufgesetzt. Gemäß dieses Beschlusses, gegen den Arigna mittlerweile Beschwerde eingelegt hat, sodass der Beschluss noch nicht rechtskräftig ist, ist Arigna verpflichtet, BMW und dem beigetretenen Streithelfer die ihnen jeweils entstandenen Anwaltskosten auf Basis eines Streitwerts in Höhe von 20 Millionen EUR zu erstatten.

Deutsche Gerichte weichen selten von der vom Kläger vorgeschlagenen Streitwertangabe ab. Sie tun dies aber ausnahmsweise dann, wenn besondere Umstände dafür vorliegen, dass die Streitwertangabe des Klägers nicht vertretbar ist. So lag der Fall aus Sicht des Landgerichts auch hier. Das Landgericht stellte auf drei Besonderheiten des Streitfalls ab:

Erstens hatte BMW dargelegt, dass der von Arigna angegebene Streitwert, der das klägerische Interesse an der Durchsetzung seiner Ansprüche zum Zeitpunkt der Einreichung der Verletzungsklage wiedergeben muss, deutlich untersetzt ist und damit der von der Rechtsprechung geforderten Maxime „Du sollst nicht lügen“ widerspricht. Zur Begründung konnte sich BMW auf eine (schriftliche) Forderung von Arigna stützen, die BMW für eine das Streitpatent umfassende Einigung im Rahmen von Vergleichsverhandlungen unterbreitet wurde. Um mit allen Mitteln zu verhindern, dass diese Forderung bei der Streitwertbestimmung berücksichtigt wird, hatte Arigna sogar einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen BMW eingereicht. Dieser wurde jedoch durch das Landgericht – ebenfalls mit entsprechender Kostenfolge für Arigna – bereits am 22. Dezember 2022 (Az. 44 O 12475/22) zurückgewiesen.

Zweitens hatte BMW den von der Klägerin in der Klage vorgeschlagenen Streitwert bereits in der Klageerwiderung und damit zu einem Zeitpunkt angegriffen, an dem der Ausgang des Verfahrens noch offen war, und eine entsprechende Heraufsetzung durchweg im Laufe des Verfahrens weiterverfolgt.

Die dritte Besonderheit ist aus Sicht der Kammer das in diesem Fall besonders eklatante Auseinanderfallen der beiden von Arigna genannten Beträge in der Klageschrift einerseits und bei den Vergleichsverhandlungen andererseits. In diesem Zusammenhang hob das Landgericht hervor, dass sich diese erhebliche Abweichung vom in der Klage



angegebenen Streitwert auch nicht mit dem Argument rechtfertigen ließe, dass zu Beginn von Vergleichsverhandlungen zunächst oft – de facto – höhere Zahlen genannt werden, als realistischerweise beim Vergleichsabschluss zu erwarten sind.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Bundespatentgericht den Streitwert für das zweite Nichtigkeitsverfahren entsprechend heraufsetzen wird, da dieser Streitwert grundsätzlich mit 125 % des Streitwerts des Verletzungsverfahrens bestimmt wird. BMW hat dies mit Schriftsatz vom 19. März 2025 entsprechend beantragt.

Das eingespielte Team von BMW und BARDEHLE PAGENBERG hat damit erneut den Angriff einer Patentverwertungsgesellschaft vollumfänglich abgewehrt und zum wiederholten Male gezeigt, dass sich konsequenter Widerstand lohnt und für den Patentverwerter sehr kostspielig werden kann.

Vertreter der BMW AG: BARDEHLE PAGENBERG (München)

Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner)

Dr. Stefan Lieck (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Partner)

Johannes Lang (Patentanwalt, European Patent Attorney, Managing Partner)

Dr. Patrick Heckeler (Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

Anita Peter (Rechtsanwältin, Counsel)

Dr. Michael-Wolfgang Waschak (European Patent Attorney, Senior Associate)

Vertreter von Arigna Technology Ltd.: Ampersand (München)

Hosea Haag (Rechtsanwalt)

Stefan Burger (Patentanwalt und European Patent Attorney)

Bundespatentgericht

Heimen (Vorsitz)

Bieringer

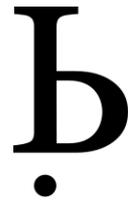
Schödel

Ball

Jürgensen

Landgericht München I

Dr. Fricke (Vorsitz)



BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwälten, Patentanwälten, zugelassenen Vertretern vor dem Europäischen Patentamt, Fachanwälten für Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstände des jeweiligen Falls zugeschnitten.

Folgen Sie uns auf LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/bardehle-pagenberg>



Pressekontakt:

Gabriela Tröger
Marketing & PR
Prinzregentenplatz 7
81675 München

T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
gabriela.troeger@bardehle.de
www.bardehle.com