

BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 8/00 (EU)
(hinzuverbunden
2 Ni 9/00)
(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 443 600
und das deutsche Patent 40 05 594

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kurbel sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk und Gutermuth am 28. Dezember 2000

beschlossen:

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gründe

I

Die Nichtigkeitsklagen beider Klägerinnen vom 17. Februar 2000 gegen das europäische Patent 0 443 600 wurden dem Beklagten am 15. März 2000 zugestellt, ebenso ihre Nichtigkeitsklagen vom selben Tag gegen das deutsche Patent 40 05 594. Mit gleichlautendem Schriftsatz seiner Prozeßbevollmächtigten in den Verfahren 2 Ni 8/00 (EU) und 2 Ni 9/00 vom 12. April 2000 (eingegangen 13. April 2000) teilte der Beklagte mit, daß er auf die Klagepatente mit Erklärung vom 7. April 2000 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt für die Vergangenheit und Zukunft unwiderruflich verzichtet habe und die Nichtigkeitsklagen unter Verwahrung der Kosten anerkenne. Die gegenüber der Klägerin zu 2 erhobene Verletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf (Aktenzeichen

4 O 365/99) hat der Beklagte unter Verzicht auf die geltend gemachten Ansprüche ebenfalls mit Schriftsatz vom 7. April 2000 zurückgenommen.

Mit Beschluß vom 10. Mai 2000 wurden die beiden Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 9/00 und 2 Ni 8/00 (EU) verbunden.

Mit Schriftsatz vom 15. Juni 2000 erklärten die Klägerinnen das Verfahren für in der Hauptsache erledigt.

Sie tragen vor, der Beklagte habe Veranlassung zur Erhebung der Nichtigkeitsklagen gegeben. Er habe in einem Telefonat am 24. September 1998 mit dem Geschäftsführer der Klägerin zu 2 die Auffassung vertreten, daß die von der Klägerin zu 1 nach Deutschland exportierten und von der Klägerin zu 2 vertriebenen Energieführungsketten die Streitpatente verletzen. Diesen Vorwurf habe der patentamtswaltliche Vertreter des Beklagten mit Schreiben vom 2. Dezember 1998 (Anlage D7) wiederholt und eine Verletzungsklage angedroht. Mit Schreiben vom 7. Dezember 1998 (Anlage D8) habe die Klägerin zu 2 daraufhin mitgeteilt, daß sie an einer Übernahme von Rechten nicht interessiert sei, weil die von ihr vertriebenen Energieführungsketten bereits seit 1983 von der Klägerin zu 1 hergestellt würden und die Klägerin diese ua bereits im Jahr 1990 an die Firma Krupp geliefert habe. Trotz dieses mit entsprechenden Unterlagen belegten Hinweises auf eine offenkundige Vorbenutzung habe der Beklagte daraufhin die Verletzungsklage erhoben und damit unmißverständlich und eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß er seine (vermeintlichen) Patentrechte durchsetzen wolle.

Die Klägerinnen beantragen,

dem Beklagten die Kosten der Verfahren aufzuerlegen.

Der Beklagte beantragt,

die Kosten des Verfahrens den Nichtigkeitsklägerinnen aufzuerlegen, hilfsweise die Kosten gegeneinander aufzuheben.

Mit Schriftsatz vom 24. August 2000 schließt er sich der Erledigungserklärung an und führt aus, die Kosten seien in entsprechender Anwendung des § 93 ZPO den Klägerinnen aufzuerlegen; hätten diese ihn zum Verzicht auf die Streitpatente unter Darlegung des Nichtigkeitsgrundes aufgefordert, hätte er schon aus Kostengründen unverzüglich auf die Streitpatente verzichtet, wie dies innerhalb der Widerspruchsfrist geschehen sei. Ihre allgemeine Behauptung, die angegriffene Ausführungsform vor dem Prioritätsdatum der Streitpatente benutzt zu haben, hätten die Klägerinnen erstmals mit Vorlage der Klagebeantwortung im Patentverletzungsrechtstreit vor dem Landgericht Düsseldorf und den der Klagebeantwortung beigefügten Nichtigkeitsklagen zur Rechtfertigung des Aussetzungsgrundes substantiiert. Daraufhin habe der Beklagte unverzüglich auf die Streitpatente verzichtet und die Verletzungsklage zurückgenommen.

Schon aufgrund der vorvertraglichen Lizenzverhandlungen hätten die Klägerinnen erkennen können, daß der Beklagte als Arbeitnehmererfinder wirtschaftlich in der weitaus schlechteren Position ihnen gegenüber war und es geboten erschien, eine vermeintliche offenkundige Vorbenutzung nicht nur ins Blaue hinein zu behaupten, sondern auch entsprechende Dokumente vorzulegen. Dies sei im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 93 ZPO zu berücksichtigen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

II

Nachdem die Parteien die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war über die Kosten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu entscheiden (§ 84 Abs 2 Satz 2, § 99 Abs 1 Patentgesetz iVm § 91a Abs 1 ZPO). Dabei wird regelmäßig der Verzicht auf das Patent für eine Kostenüberbürdung auf den beklagten Patentinhaber sprechen, außer wenn sein Verhalten einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO gleichzusetzen ist, dessen Rechtsgedanke auch im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar ist (vgl BPatGE 22, 33; 25, 138; 31, 191, 193; BGH GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung).

Zwischen den Parteien ist insoweit streitig, ob durch die Erhebung der Verletzungsklage der Beklagte Anlaß zur Erhebung der Nichtigkeitsklagen gegeben hat. Dies hat der Senat im "Multiplanigraph"-Verfahren bejaht (GRUR 1987, 233). Im damaligen Verfahren stammte der zum Verzicht führende "Multiplanigraph" allerdings aus dem Hause der Patentinhaberin, während vorliegend die von ihr als patentverletzend angesehenen Energieführungsketten von den Klägerinnen stammen. Dies rechtfertigt im Ergebnis allerdings keine andere Würdigung hinsichtlich der Kostenverteilung. Wenn der Beklagte meint, die Klägerinnen hätten ihn gleichsam "ins offene Messer" rennen lassen, so verkennt er die Bedeutung des Schreibens vom 7. Dezember 1998 mit den beigefügten Unterlagen. Hierin wird eindeutig darauf hingewiesen, daß die streitgegenständlichen Energieführungsketten bereits seit 1983 produziert würden und angefragt, in welchen Einzelheiten eine Patentverletzung gesehen werde. Für technische Fragen verweist die Klägerin zu 2 auf die Klägerin zu 1, die das technische Wissen und die Verantwortung habe. Am Ende des Schreibens wird um Rückruf bei irgendwelchen Fragen gebeten.

Somit konnte der Beklagte nicht davon ausgehen, eine offenkundige Vorbenutzung sei lediglich "ins Blaue hinein" behauptet worden, er hätte die Möglichkeit

gehabt, bei den Klägerinnen weitere Erkundigungen einzuholen. Da er dies nicht getan hat, sondern sogleich Verletzungsklage erhoben hat, hat er auch Anlaß zu den Nichtigkeitsklagen gegeben.

Dies gilt auch hinsichtlich der Klägerin zu 1, gegen die die Verletzungsklage nicht gerichtet war. Insoweit hatte sie die Klägerin zu 2 durch das og Schreiben in die Verhandlungen eingeführt und sie konnte nicht davon ausgehen, daß der Beklagte auf eine Verzichtsaufforderung ihrerseits ohne Erhebung der Nichtigkeitsklage positiv reagieren würde, wie das von ihm gezeigte und ihr bekannte Verhalten gegenüber der Klägerin zu 2 beweist.

Für eine Anwendung des Rechtsgedankens des § 93 ZPO war somit kein Raum.

Kurbel

Dr. Gottschalk

Gutermuth

Hu/Be