



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
4. September 2003

2 Ni 35/01 (EU)

---

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das europäische Patent 0 642 873**

**(= DE 594 04 936)**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 4. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Gutermuth als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Dipl.-Phys. Ph. D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz, Dipl.-Ing. Schmitz und Schwarz

für Recht erkannt:

- I. Die Klage wird abgewiesen.
- II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
- III. Das Urteil ist im Kostenpunkt für den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

**Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 29. Juni 1994 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 9313893 U vom 14. September 1993 angemeldeten, mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 642 873.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch am 7. Januar 1998 veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 594 04 936 geführt wird, betrifft eine "Vorrichtung zum Schutzgasschweißen". Es umfasst 8 Ansprüche, wovon Anspruch 1 in der deutschen Fassung gemäß EP 0 642 873 B1 (Anlage K1 zur Klage) folgenden Wortlaut hat:

"Vorrichtung zum Schutzgasschweißen mit einem einen Schweißdraht führenden metallischen Düsenkörper (5), einer diesen in einem Abstand umgebenden Hülse (9) und einem an dem offenen Ende (11) der Hülse (9) angebrachten oder mit der Hülse (9) einstückig ausgebildeten Schutzkörper (15, 15'), der eine Stirnwand (17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirnwand (17) eine einzige Öffnung (21) mit einem Durchmesser aufweist, der den gleichzeitigen Austritt des Schweißdrahtes und eines Schutzgases ermöglicht."

Bezüglich der weiteren Ansprüche wird auf die Patentschrift EP 0 642 873 B1 verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei durch eigene Vorbenutzungshandlungen des Beklagten neuheits-schädlich in die Öffentlichkeit gelangt. Die beanspruchte Priorität stehe dem Streitpatent aufgrund unterschiedlicher Erfindungsgegenstände nicht zu, aber auch schon vor dem Prioritätszeitpunkt habe der Beklagte patentgemäße Düsen ohne Geheimhaltung vertrieben, wofür sie Zeugenbeweis anbietet und sich weiter auf folgende Unterlagen stützt:

- K3     Prospekt SPA "Schweißtechnik mit neuen Perspektiven"
- K4     Prospekt SPA Welding Systems "System Brenner"
- K5     Versuchsprotokoll "Schweißen mit der SPA-Düse" vom 4. Juni 1993
- K6     Besprechungsprotokoll Fa. Kett vom 18. Juni 1993
- K7     Lieferanmahnung Fa. Kett an Fa. HUG vom 12. Juli 1993
- K8     Anfrage der Deutschen Bundesbahn "Einsatz Ihrer SPA-Düsen im Test" vom 12. August 1993
- K9     Rechnung Fa. SPA an Fa. Kestra vom 23. August 1993 betreffend Bestellung vom 8. August 1993

K10 Auszug aus Prospekt "Dinse Automaten-Schweißpistolen" vom Juli 1991, S. 2 und 5

K 11 Gebrauchsmuster G 93 13 893.8 U1

Am 20. April 2000 schlossen die Parteien vor dem OLG München einen Vergleich, mit dem sie sämtliche zwischen ihnen anhängige vier Klageverfahren, deren Gegenstand der Bestand bzw. die Verletzung des Streitpatents waren, einvernehmlich beilegten; unter anderem wurde dabei die (im wesentlichen mit der vorliegenden Klage übereinstimmende) Nichtigkeitsklage im Verfahren 2 Ni 5/00 (EU) zurückgenommen (Ziffer 2) und in Ziffer 3 vereinbart:

"3. G... nimmt die Berufung gegen das Urteil des LG München I vom 3. November 1999 (Az.: 21 O 16460/99) zurück und erkennt dieses Urteil als endgültige, zwischen den Parteien verbindliche Regelung an. Kostenanträge werden keine gestellt."

Hinsichtlich der weiteren Vergleichsregelung wird auf das Protokoll vom 20. April 2000 Bezug genommen (Anlage B 1).

Die Klägerin ist der Auffassung, der Vergleich berühre die Zulässigkeit der Klage nicht, da der Beklagte seinerseits durch einen Ordnungsmittelantrag, der eine vom Vergleich nicht umfasste neue Ausführungsform einer Düse betroffen habe, Anlass zur erneuten Nichtigkeitsklage gegeben habe. Sie verweist hierzu auf folgende Unterlagen:

K 12 Urteil LG München I, Az 21 O 16460/99 vom  
3. November 1999

K 13 Ordnungsmittelantrag vom 5. März 2001

K 14 Beschluss des LG München I vom 19. Juni 2001,  
Az 21 O 16460/99

K 15 Prospekt der Klägerin, "Die neue FG Brennergeneration"  
(angebliche Verletzung des Streitpatents)

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 0 642 873 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hält die erneute Nichtigkeitsklage aufgrund der im Vergleich vereinbarten Regelung für rechtsmissbräuchlich. Sinn und Zweck des Vergleichs sei eine endgültige Regelung aller Streitigkeiten gewesen, wobei die Stellung des Ordnungsmittelantrages keine Verletzung des Vergleichs darstelle, auch wenn er im Ergebnis nicht zum Erfolg geführt habe.

Zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung tritt er den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen, bietet ebenfalls Zeugenbeweis an und verweist auf folgende Unterlagen:

B 1 Protokoll OLG München, Az 6 U 6016/99 vom 20. April 2000

B 2 Vertrag Michael's Overseas / SPA - Düsen Schweißtechnik GmbH vom 14. Juli 1992/24. Juli 1992

B 3 Vertrag SPA – Düsen Schweißtechnik GmbH / Michael's Overseas vom 8. Dezember 1992

- B 4 "Fahrplan" 31. Juli - 8. August 1993 der Geschäftsreise Hug/Friedrich nach Südafrika
- B 5 Fax 9. August 1993 an Fa. SPA Düsen über Ablehnung durch Toyota - Durban
- B 6 Schreiben 2. Juni 1994 Fa. IBEDA S.A. c.c. an Fa S.P.A. (H. Kett)
- B 7 Lizenzvertrag Friedrich / Hug mit SPA Welding Systems GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG vom 17. Februar 1994

### **Entscheidungsgründe**

Die Klage, mit der der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, da sie ein "venire contra factum proprium" bzw. eine unzulässige Rechtsausübung in Hinblick auf den am 20. April 2000 abgeschlossenen Vergleich darstellt.

Zwar ist das Rechtsschutzinteresse eines Nichtigkeitsklägers in der Regel durch das öffentliche Interesse an der Vernichtung eines (ggfs) zu Unrecht erteilten Patents gegeben (vgl BGH GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr). Nach allgemeiner Ansicht liegt das Rechtsschutzinteresse aber nicht mehr vor, wenn sich der Nichtigkeitskläger gegenüber dem Inhaber des Streitpatents vertraglich dazu verpflichtet hat, das Streitpatent nicht oder nicht mit einer bestimmten Begründung anzugreifen (sog Nichtangriffsabrede; vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 81 Rn 53 ff). Eine solche der Zulässigkeit der vorliegenden neuen Nichtigkeitsklage entgegenstehende Vertragsabrede haben die Parteien in dem vor dem OLG München in der mündlichen Verhandlung vom 20. April 2000 geschlossenen Vergleich getroffen.

Auch wenn der gerichtliche Vergleich nicht eine ausdrückliche Verpflichtung der hiesigen Klägerin enthält, das Streitpatent nicht anzugreifen, sondern sie in Ziff. 2) des Vergleichs lediglich die Rücknahme der früheren Nichtigkeitsklage erklärt hat (was für sich genommen die erneute Erhebung der Klage nicht grundsätzlich ausschließt), haben die Parteien sich im Vergleich konkludent auf eine Nichtangriffsabrede geeinigt. Hierfür spricht eindeutig eine Gesamtschau aller vertraglichen Regelungen des Vergleichs, aus denen sich nach allg. Ansicht eine Nichtangriffsabrede ebenfalls ergeben kann (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl, § 81 Rn 70; Schulte, PatG, 6. Aufl, § 81 Rn 59 mwN; BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen). Denn zum einen war die Rücknahme der früheren Nichtigkeitsklage der Klägerin eine Art "Gegenleistung" dafür, dass der Beklagte auf seine Schadenersatzforderungen gegenüber der Klägerin wegen derer (angeblichen) Verletzung des Streitpatents verzichtet hat, zum anderen war sie logische Konsequenz der Anerkennung des Urteils des LG München I im einstweiligen Verfügungsverfahren, durch das der Klägerin das Anbieten und die Lieferung von Vorrichtungen mit den Merkmalen des Streitpatents an Dritte untersagt wurde, als "endgültige, zwischen den Parteien verbindliche Regelung". Dieses Anerkenntnis bedingt incident, den Rechtsbestand des Streitpatents als Grundlage der Vereinbarung nicht in Frage zu stellen; hiermit steht aber die vorliegende (erneute) Nichtigkeitsklage in Widerspruch. Die Klägerin hat sich im übrigen dieser Auslegung des Vergleichs in der mündlichen Verhandlung auf Nachfrage ausdrücklich angeschlossen.

Denkbar ist allerdings grundsätzlich, dass nach Vergleichsschluss eingetretene besondere Umstände die von der Klägerin eingegangene Nichtangriffsverpflichtung entfallen lassen könnten, worauf sie sich beruft. Soweit die Klägerin meint, solche Umstände daraus folgern zu können, dass der Beklagte ihr nach Vergleichsabschluss eine (neue) Patentverletzung vorgeworfen und aus diesem Grund einen letztlich nicht erfolgreichen Ordnungsmittelantrag gestellt hat, kann ihr hierin nicht gefolgt werden. Denn dieser Antrag war Ausfluss des dem Beklagten durch Ziff. 3) des Vergleichs ausdrücklich eingeräumten Rechts auf Untersagung zum Vertrieb bestimmter Vorrichtungen. Dass der Beklagte seinen Antrag

dabei auf eine vom Zwangsvollstreckungsgericht als nicht unter das Verbot fallend beurteilte Ausführungsform stützte, steht dem nicht entgegen, da er sich hiermit nicht in Widerspruch zu dem ihm im Vergleich eingeräumten Recht setzte. Dies wäre nur dann der Fall, falls der Beklagte gegenüber der Klägerin Rechte aus dem Streitpatent geltend gemacht hätte, die erkennbar über die ihm im Vergleich eingeräumten Rechte hinausgingen. Davon kann aber bei der im Ordnungsmittelverfahren streitgegenständlichen Ausführungsform nicht ausgegangen werden. Das Ordnungsmittelgericht hat vielmehr bei seiner Ablehnung des Bestrafungsantrages den Schutzbereich der einstweiligen Verfügung sehr eng gesehen und eine mögliche äquivalente Verletzung dahinstehen lassen. Die detaillierte Diskussion des Vorliegens des Merkmals "Stirnwand" zeigt (Anlage K 14, S 9), dass der Beklagte sich durchaus Hoffnung machen konnte, dass die seinem Antrag zugrundeliegende Ausführungsform unter das mit der einstweiligen Verfügung ausgesprochene Verbot fiel, zumal er bei einer neuen Verletzungsklage damit hätte rechnen müssen, dass das Gericht sein Rechtsschutzbedürfnis verneinen würde und man ihn auf den Vergleich und das Ordnungsmittelverfahren verweisen würde. Sonstige Umstände, die es rechtfertigen könnten, dass die Klägerin nicht mehr an die Nichtangriffsabrede gebunden wäre, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

Da somit der (erneuten) Nichtigkeitsklage das erforderliche Rechtsschutzinteresse fehlt, war sie ohne Entscheidung in der Sache selbst als unzulässig abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Gutermuth

Dr. Henkel

Skribanowitz

Schmitz

Schwarz

Be