



BUNDESPATENTGERICHT

10 Ni 1/13

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das deutsche Patent ...

wegen Verfahrenskostenhilfe

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing.Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Uwe Ausfelder und des Richters Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Der Antrag des Klägers auf Gewährung von Verfahrenskostenhilfe und Beordnung eines Patentanwalts wird zurückgewiesen.

Gründe

Der nach § 132 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, §§ 133, 135 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 114 ff. ZPO zulässige Antrag des Klägers auf Verfahrenskostenhilfe und Beordnung eines Verfahrensbevollmächtigten für die Durchführung des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens ist zurückzuweisen. Unabhängig von den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Klägers und den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe nicht gegeben, weil der Kläger kein eigenes schutzwürdiges Interesse glaubhaft gemacht hat (§ 132 Abs. 2 PatG).

Ein eigenes schutzwürdiges Interesse liegt auf Seiten eines Patentnichtigkeitsklägers vor, wenn er aus dem Patent in Anspruch genommen wird oder sich auf dem Gebiet der technischen Erfindung in seiner wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit jetzt oder in Zukunft beeinträchtigt fühlen kann (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 132 Rn. 5, 9). Der Kläger hat nicht behauptet, dass er bislang aus dem Streitpatent DE ... – etwa im Wege einer gegen ihn gerichteten Klage - in Anspruch genommen wurde. Die von ihm bislang dargelegten Umstände können aber auch keine die Gewährung von Verfahrenskostenhilfe rechtfertigende Beeinträchtigung seiner wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit begründen. Hierfür hätte es

der Darlegung und Glaubhaftmachung konkreter Beeinträchtigungen bedurft, die durch die angestrebte Nichtigkeitsklärung des Klagepatents beseitigt werden sollen. Diesen Anforderungen wird keiner der vom Kläger vorgebrachten Gesichtspunkte gerecht.

1.

Ursprünglich hat der Kläger sein schutzwürdiges Interesse an der Vernichtung des Streitpatents damit begründet, dass dieses der Verwertung des deutschen Teils seines europäischen Patents 1 449 584 (= DE 503 11 916) sowie seines deutschen Gebrauchsmusters 203 19 212 U1 im Wege stehe. Diese Schutzrechte sind jedoch mittlerweile nicht mehr in Kraft; das Gebrauchsmuster ist rechtskräftig gelöscht (siehe Beschluss des Bundespatentgerichts v. 22. September 2010 – 35 W (pat) 417/08) und das europäische Patent durch mittlerweile rechtskräftigen, im europäischen Einspruchsverfahren ergangenen Beschluss vom 23. Oktober 2012 widerrufen worden.

2.

Nunmehr verweist der Kläger darauf, dass er in den Jahren 2002 bis 2005 Produkte entsprechend den genannten Schutzrechten verkauft und zusätzlich Dritten sowohl die Herstellung als auch die Verwendung solcher Produkte gestattet habe. Er müsse befürchten, deshalb wegen Verletzung des Streitpatents haftbar gemacht und zu Schadensersatzleistungen herangezogen zu werden.

Konkrete Umstände, die zu diesen Befürchtungen Anlass geben könnten (z. B. wegen der genannten gewerblichen Betätigungen an ihn herangetragene Forderungen oder Warnungen), trägt der Kläger allerdings nicht vor. Lediglich subjektive Befürchtungen reichen aber zur Begründung eines eigenen schutzwürdigen Interesses an der Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht aus.

3.

Ferner macht der Kläger geltend, durch die völlig unklare Fassung des Streitpatents sei es ihm auch jetzt nicht möglich, Produkte mit den Merkmalen gemäß EP 1 449 584 bzw. DE 203 19 212 U1 herstellen zu lassen und zu vermarkten. Obwohl seiner Meinung nach keines der in diesen Schriften genannten Produkte dem Anspruch des Streitpatents entspricht, gebe es auch die gegensätzliche Meinung. Diese Beeinträchtigung könne nur wegfallen, wenn klar gestellt werde, was vom Streitpatent wirklich umfasst werde. Es wäre unbillig und mit den Pflichten eines ordentlichen Kaufmannes unvereinbar, wenn er zunächst diese wirtschaftliche Betätigung unter Inkaufnahme eines hohen Risikos tatsächlich durchführen und warten müsste, bis der Patentinhaber bzw. seine Lizenznehmer im Wege einer Abmahnung oder Klage Forderungen gegen ihn oder seine Kunden geltend machen, um erst danach Verfahrenskostenhilfe für eine gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage beantragen zu können.

Mit dieser Argumentation verkennt der Kläger, dass es in einem Patentnichtigkeitsverfahren nicht darum geht, die Reichweite von Patentansprüchen gegenüber konkret auf dem Markt befindlichen Konkurrenzprodukten zu bestimmen. Dies ist allein Aufgabe der Verletzungsgerichte, die an Entscheidungen, die in einem Patentnichtigkeitsverfahren ergehen, nur insoweit gebunden sind, als diese Entscheidungen zu einer völligen oder teilweisen Vernichtung des Streitpatents führen. Aus diesem Grund kann ein eigenes schutzwürdiges Interessen an der Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens nicht mit einem lediglich auf Klärung von Begriffen des Streitpatents gerichteten Interesse begründet werden. Sollte es tatsächlich zu den von dem Kläger befürchteten Auseinandersetzungen wegen Verletzung des Streitpatents kommen, dann bleibt es ihm unbenommen, in etwaigen Verletzungsverfahren Anträge auf Prozesskostenhilfe zu stellen.

4.

Der Kläger macht außerdem geltend, dass die Verwertung seines in Kraft befindlichen deutschen Patents 103 48 501 unmittelbar durch das hiesige Streitpatent

betroffen sei. Es werde von mancher Seite die (seiner Meinung nach „skurrile“) Ansicht vertreten, dass der Gegenstand des Patents DE 103 48 501 „angeformte Vorsprünge“ i. S. d. Streitpatents aufweise. Ein zur Verwertung dieses Patents abgeschlossener Lizenzvertrag sei vom (nicht genannten) Lizenznehmer solange ausgesetzt worden, bis eindeutig geklärt sei, um was es sich i. S. d. Streitpatents bei einem „rechteckigen Prisma, das wabenartig von einer Mehrzahl von Gasdurchströmungsöffnungen von einer Stirnseite zur anderen Stirnseite durchsetzt wird und an jeder Ecke der Stirnseite einen angeformten Vorsprung aufweist“ handle. Der Lizenznehmer leiste aus diesem Grund derzeit auch keine Zahlungen.

Diese Gesichtspunkte können ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Patentvernichtung ebenfalls nicht begründen. Es ist nicht Aufgabe eines Patentnichtigkeitsverfahrens, strittige Rechtsfragen zu beantworten, die im Verhältnis zwischen den Parteien eines auf ein anderes Schutzrecht bezogenen Lizenzvertrages relevant sind. Sollte es zu einer gerichtlichen Streitigkeit wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Lizenzvertrag kommen, steht den Parteien wiederum offen, in diesem Verfahren Prozesskostenhilfe zu beantragen.

5.

Schließlich stellt der Kläger auf seine neuen Erfindungen „Wabenkörper für die Ausrüstung mit Turbolatoren“ und „Wabenkörper zur Aufnahme von Sensoren“ ab. In der derzeitigen völlig unklaren Situation sei es für ihn völlig sinnlos, diese Erfindungen zum Patent anzumelden, da sie möglicherweise ebenfalls „angeformte Vorsprünge“ aufwiesen. Es sei zwar in keinem Fall die Schaffung von „Vorsprüngen“ beabsichtigt, noch sei ein „Anformen“ von Vorsprüngen vorgesehen, allerdings könne man auch in diesen Fällen die subjektive Ansicht vertreten, dass der jeweilige Erfindungsgegenstand „angeformte Vorsprünge“ habe. Es herrsche völlige Rechtsunsicherheit auf Grund der unklaren Ausdrucksweise des Streitpatents, wobei nicht nachvollziehbar sei, wie dessen Gegenstand überhaupt beschaffen sei.

Mit diesen Erwägungen kann ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Klägers an der Vernichtung des Streitpatents schon deshalb nicht begründet werden, weil dessen Vorveröffentlichung – unabhängig vom Ausgang der Nichtigkeitsklage - als vorbekannter Stand der Technik, der in etwaigen Anmeldeverfahren ggf. zu berücksichtigen wäre, verbliebe. Sollte der Kläger seine weiteren Erfindungen zum Patent anmelden (wofür ggf. wiederum Verfahrenskostenhilfe beantragt werden kann), wäre es Aufgabe der Prüfer in den jeweiligen Anmeldeverfahren, den Inhalt der Streitpatentschrift zu ermitteln und zu entscheiden, ob durch deren Vorveröffentlichung der Gegenstand der späteren Anmeldung vorweggenommen oder nahegelegt wird. Dabei wäre der Prüfer keineswegs an die Auslegung des Streitpatents in einem vorangegangenen Nichtigkeitsverfahren gebunden. Dies ergibt sich daraus, dass die späteren Anmeldeverfahren gegenüber dem Nichtigkeitsverfahren völlig eigenständig wären. Die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens ist deshalb kein geeignetes Mittel zur Klärung von Begriffen, die in den etwaigen künftigen Anmeldeverfahren eine Rolle spielen könnten.

Rauch

Ausfelder

Ensthaler

Hu