



# BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkündet am  
14. Dezember 2004

...

3 Ni 48/01

---

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

**betreffend das Patent 197 29 506**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Köhn, Dipl.-Ing. Dr. Pösentrup, Brandt und Dipl.-Ing. Frühauf

für Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

### **Tatbestand**

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 10. Juli 1997 angemeldeten Patents DE 197 29 506 (Streitpatent), welches einen Heizkessel zur Feuerung von festen Brennstoffen betrifft.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil er nicht neu sei, zumindest aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 197 29 506 in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er trägt vor, zwischen den Parteien bestehe seit dem 15. Juli 1997 ein Lizenzvertrag über die ausschließliche Nutzung des streitgegenständlichen Verbrennungssystems. Die Nichtigkeitsklage der Klägerin als alleinige Lizenznehmerin verstoße daher gegen Treu und Glauben und sei deshalb als unzulässig abzuweisen.

Der Beklagte war von 1989 bis zum April 2000 Geschäftsführer der Klägerin. Der nachstehend wiedergegebene Lizenzvertrag, der vom Beklagten als Lizenzgeber und in seiner Eigenschaft als Alleingeschäftsführer der Klägerin als Lizenznehmerin unterzeichnet worden ist, ist mit den im Original vorhandenen Unterschriften vom Beklagten mit Schriftsatz vom 15. April 2003 beim Bundespatentgericht eingereicht worden:

***Abdruck des Lizenzvertrags (wie im Urteil des LG Nü-Fürth)***

Die Klägerin bestreitet die Wirksamkeit des Lizenzvertrags. Der Vertrag sei von dem Beklagten erst nach seiner Abberufung als Geschäftsführer der Klägerin im April 2000 erstellt und dann auf den 15. Juli 1997 zurückdatiert worden.

In der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2003 hat der Beklagte sein mit Schreiben vom 13. April 2000 an die Klägerin gerichtetes Unterlassungs-, Verpflichtungs- und Schadensersatzbegehren wegen Verletzung des Streitpatents zurückgenommen.

Der Senat hat aufgrund des im Anschluss an die mündliche Verhandlung vom 18. März 2003 ergangenen Beweisbeschlusses auf Antrag der Klägerin Beweis erhoben über die Frage, ob das Original des Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 tatsächlich vor dem 14. April 2000 entstanden ist.

Der von den Parteien einvernehmlich vorgeschlagene und bestellte Sachverständige Dipl.-Chem. Dr. B... hat in seinem abschließenden Gutachten vom 13. Oktober 2003 festgestellt, dass die beiden Unterschriften mit einer schwarzen Faserschreibertinte gefertigt wurden, die seit 1994 auf dem Markt erhältlich ist.

Eine Bestimmung des Alters der Tinte in Zeiteinheiten sei jedoch nicht möglich. Bei der Schreibmaschinenschrift handele es sich um eine "Brother Prestige" Schrift, die seit 1991 auf dem Markt erhältlich ist. Eine Bestimmung des Alters der Schreibmaschinenschrift wie des Stempelabdrucks sei mangels hierfür erforderlicher Vergleichsschriftstücke aus dem Zeitraum kurz vor und kurz nach der fraglichen Datierung nicht möglich. Insgesamt gelangt der Sachverständige zu der Bewertung, dass mit dem vorgelegten Material das Alter bzw der Zeitpunkt der Fertigung des Lizenzvertrages nicht festgestellt werden konnte.

In dem zwischen dem hiesigen Beklagten als Kläger und der hiesigen Klägerin als Beklagte vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth geführten Rechtsstreit (3 O ...) um Auskunftserteilung hinsichtlich nach dem Streitpatent gefertigter Verbrennungsanlagen hatte das Landgericht über die Wirksamkeit des auch dort wegen des Erstellungsdatums streitigen Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 zu befinden. Das Landgericht hat durch uneidliche Vernehmung ua des damaligen Rechtsanwalts des hiesigen Beklagten, Herrn R..., als Zeugen Beweis erhoben. In dem nicht rechtskräftigem Teilurteil vom 21. April 2004 ist das Landgericht im wesentlichen aufgrund der Aussage des Zeugen R..., bei einer Besprechung am 3. Februar 1999 mit dem hiesigen Beklagten sei das Vorhandensein des Lizenzvertrags festgestellt worden, zu dem Schluss gekommen, dass der Lizenzvertrag als wirksam anzusehen sei und die von der dortigen Beklagten und hiesigen Klägerin gegen die Echtheit des Vertrags angeführten Argumente diese nicht ernsthaft in Zweifel ziehen könnten.

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2004 (Anlage NK 15) hat die Klägerin gegen den Beklagten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ua wegen des Verdachtes des versuchten Prozessbetrugs und der mittelbaren Falschbeurkundung gestellt.

In der zweiten mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat am 14. Dezember 2004 hat die Klägerin beantragt, Herrn Rechtsanwalt R... als

Zeugen zu der Frage zu vernehmen, ob er den Lizenzvertrag mit den beiden Unterschriften tatsächlich erhalten hat.

Weiterhin beantragt sie die Aussetzung des Verfahrens gemäß §§ 148, 149 ZPO.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## **Entscheidungsgründe**

### **I.**

Die Nichtigkeitsklage ist unzulässig. Die vom Beklagten gegen die Zulässigkeit der Klage erhobene Einrede einer Nichtangriffsverpflichtung aufgrund eines zwischen den Parteien am 15. Juli 1997 geschlossenen Lizenzvertrags greift durch.

Nach Ziff 1. des Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 wird der Klägerin eine ausschließliche Lizenz gewährt. Zwar enthält der Vertrag keine ausdrückliche Regelung einer Nichtangriffspflicht. Die Rechtsprechung geht jedoch bei einer ausschließlichen Lizenz aufgrund des besonderen Vertrauensverhältnisses von der Unzulässigkeit der Nichtigkeitsklage des Lizenznehmers aus (vgl Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl, § 81 Rn 69, 77 mwN).

Für das Bestehen einer solchen Nichtangriffsverpflichtung ist, da es sich um eine prozesshindernde Einrede handelt, der Beklagte darlegungs- und beweispflichtig. Diesen Nachweis hat der Beklagte durch Vorlage des genannten Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 im Original erbracht.

Die Nichtangriffspflicht aufgrund des ausschließlichen Lizenzverhältnisses ist hier auch nicht dadurch entfallen, dass der Patentinhaber und Beklagte die Nichtigkeitsklägerin ohne Rücksicht auf den Vertrag wegen Patentverletzung mit Schreiben vom 13. April 2000 wegen Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch ge-

nommen hatte (vgl Busse/Keukenschrijver aaO, Rn 80), denn dieses Begehren hat er in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 18. März 2003 ausdrücklich zurückgenommen. Auch der durch das Teilurteil des LG Nürnberg-Fürth vom 21. April 2004 entschiedene und nunmehr vor dem OLG Nürnberg (3 U ...) anhängige Rechtsstreit betrifft ausschließlich den Anspruch auf Auskunftserteilung, was insoweit der Beachtlichkeit der Nichtangriffspflicht nicht entgegensteht.

Soweit die Klägerin dagegen einwendet, der Lizenzvertrag stelle kein der Zulässigkeit der Klage entgegenstehendes Prozesshindernis dar, weil der Lizenzvertrag aus verschiedenen Gründen unwirksam, insbesondere erst nachträglich, nämlich nach dem 13. April 2000 angefertigt und unterschrieben worden sei, hat sie der ihr wegen des für sie insoweit günstigen Vorbringens obliegenden materiellen Beweislast nicht genügt.

Die auf Antrag der Klägerin erfolgte Beweisaufnahme durch Einholung eines kriminaltechnischen Sachverständigen-Gutachtens hat nicht den Nachweis erbracht, dass das Original des Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 tatsächlich vor dem 14. April 2000 entstanden ist. Der Sachverständige hat in seinem abschließenden Gutachten vom 13. Oktober 2003 festgestellt, dass eine Bestimmung des Alters der Tinte, mit der die Unterschriften gefertigt wurden, in Zeiteinheiten sowie eine Bestimmung des Alters der Schreibmaschinenschrift und des Stempelabdrucks mangels hierfür erforderlicher Vorlage von entsprechenden Schriftstücken aus dem Zeitraum kurz vor und kurz nach der fraglichen Datierung nicht möglich sei und deshalb mit dem vorgelegten Material das Alter bzw der Zeitpunkt der Fertigung des Lizenzvertrages nicht festgestellt werden konnte.

Der Senat sieht auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte bei der vom Sachverständigen für erforderlich gehaltenen Vorlage von Vergleichsschriftstücken gegen die dem Beklagten gemäß § 124 PatG, § 138 Abs 1 ZPO obliegende Wahrheitspflicht verstoßen hat. Der Beklagte hat nämlich mit Schriftsatz vom 6. Juni 2003 mitgeteilt, dass entsprechende Vergleichsschriftstücke aus der fraglichen Zeit von ihm nicht vorgelegt werden könnten, weil die von ihm erstmals zur

Anfertigung des in Rede stehenden Lizenzvertrags benutzte Schreibmaschine "BROTHER Typ AX 10" von ihm danach nicht mehr verwendet und im Jahre 2001 wegen nicht behebbarer Defekte entsorgt worden sei.

Soweit die Klägerin, die selbst ebenfalls keine Vergleichschriften vorgelegt hat, die Richtigkeit der vom Beklagten geschilderten Umstände, insbesondere in ihren Schriftsätzen vom 13. August und 20. November 2003, bestritten hat, ist ihr der ihr auch insoweit obliegende Nachweis nicht gelungen. Vielmehr besteht ihr Gegenbringen im wesentlichen aus Vermutungen und Annahmen, bzw Schlussfolgerungen, die in sich nicht zwingend sind. So muss etwa die vom Beklagten behauptete Reparaturbedürftigkeit der Schreibmaschine "BROTHER Typ AX 10" nicht unbedingt die Folge eines von der Klägerin vermuteten intensiven Gebrauchs sein, sondern kann auch auf mechanischer Beschädigung durch unsachgemäße Behandlung oder auf einem Materialfehler beruhen.

Konnte danach nicht festgestellt werden, dass der fragliche Lizenzvertrag erst nach dem 13. April 2000 erstellt worden ist, geht dies, wie dargelegt, zu Lasten der Klägerin. Andererseits sprechen die vom Sachverständigen ermittelten Ergebnisse, dass die Tinte, mit der die Unterschriften gefertigt worden sind, seit 1994 und die verwendete Schreibmaschinenschrift seit 1991 auf dem Markt erhältlich ist, jedenfalls nicht gegen die Anfertigung des Lizenzvertrags zum 15. Juli 1997.

Entsprechendes gilt auch für die (neue) fünfstellige Postleitzahl im unter dem Vertragstext aufgedruckten Firmenstempel der Klägerin, da diese bereits Ende Januar 1993 in Deutschland eingeführt und bekannt war. Die im Verfahren aufgestellte Behauptung der Klägerin, der auf dem Vertragsdokument aufgedruckte Stempel sei nicht im Jahre 1997 im Unternehmen der Klägerin verwendet worden, weshalb der Lizenzvertrag nicht am 15. Juli 1997 entstanden sein könne, ist ebenfalls nicht bewiesen worden. Der Senat sieht in Übereinstimmung mit dem LG Nürnberg-Fürth in dessen Teilurteil vom 21. April 2004 (3 O ...) vom hiesigen Beklagten eingeräumten in einer eventuellen Rückdatierung des Vertrags um einige Tage, als ihm das Aktenzeichen des Deutschen Patentamts bekannt gegeben

worden ist, kein Indiz für eine Fertigung des Vertrags erst nach Beendigung seiner Stellung als Geschäftsführer der Beklagten.

Nach der von der Klägerin als Anlage NK 15 eingereichten Strafanzeige vom 20. Oktober 2004 (Seite 2) ist der Beklagte schon nach dem GmbH-Gründungsvertrag von der Beschränkung des § 181 BGB befreit. Jedenfalls ist das bei § 181 BGB bestehende Publizitätserfordernis durch den vorgelegten Lizenzvertrag erfüllt. Bei Inschlaggeschäften zwischen dem Alleingesellschafter einer GmbH besteht grundsätzlich kein Selbstkontrahierungsverbot. Erforderlich und ausreichend ist, dass sich Inhalt und Zeitpunkt des Geschäfts aus einer schriftlichen Aufzeichnung einwandfrei ergeben, was durch den vorgelegten Lizenzvertrag erfüllt ist (vgl hierzu BGHZ 75, 358 ff).

Auch die weiteren von der Klägerin gegen die Echtheit des Lizenzvertrags angeführten Argumente vermögen diese nicht ernsthaft in Zweifel zu ziehen.

Der Lizenzvertrag ist nicht wegen der behaupteten Kenntnis des Beklagten von offenkundigen Vorbenutzungen wegen Verstoßes gegen Ziff. 6 des Vertrags nichtig, weil derartige Vorbenutzungen – vorausgesetzt es handelt sich dabei um Benutzungen des Patentgegenstands – die Neuheit als eine der Patentierungsvoraussetzungen berühren können, jedoch keine "die Rechtsgültigkeit der Vertragschutzrechte beeinträchtigende Rechte Dritter" (vgl Ziff. 6 Satz 2) darstellen.

Soweit die Höhe der Lizenzgebühr von 5 % als Grund für die Nichtigkeit des Lizenzvertrags genannt ist, mag dieser Satz zwar an der obersten Grenze der auf dem relevanten technischen Gebiet üblichen Lizenzsätze liegen (vgl Hellebrand/Kaube: Lizenzsätze für technische Erfindungen, 2. Aufl, Seiten 426/443), ist jedoch noch nicht so erhöht, dass von einer sittenwidrigen und damit nichtigen Klausel ausgegangen werden müsste.

Hinsichtlich der geltend gemachten Abhängigkeit des Streitpatents von dem "Harlander-Patent" 35 00 974 ist zu bemerken, dass die Rechtsgültigkeit und Wirkung



des abhängigen Patents gegenüber Dritten nicht eingeschränkt ist. Sein Inhaber kann ohne Einwilligung des Inhabers des älteren Patents Lizenzen erteilen (vgl. Busse/Keukenschrijver aaO, § 9 Rn 38, 41 und § 15 Rn 106).

Schließlich würde selbst die Unwirksamkeit einer einzelnen Klausel aufgrund der "salvatorischen Klausel" in Ziff 8 Satz 2 des Lizenzvertrags nicht zu einer Unwirksamkeit des Vertrags insgesamt führen.

Soweit die Klägerin in dem von ihr als Anlage NK 13 vorgelegten "Lizenz- und Zusammenarbeitsvertrag" zwischen den Parteien ein weiteres Indiz gegen das Bestehen eines wirksamen Lizenzvertrags vom 15. Juni 1997 sieht, ist dieses Vorbringen schon deshalb nicht entscheidungserheblich, weil es sich dabei – unbestritten – um einen nicht unterzeichneten Entwurf handelt, der mangels Rechtsverbindlichkeit keine für die hier zu treffende Entscheidung rechtlich relevanten Schlüsse zulässt.

Der Einwand der Klägerin, der Beklagte habe als Organvertreter die Interessen der Klägerin auch nach seinem Ausscheiden verletzt, insbesondere weil er Lizenzforderungen gestellt habe, greift ebenfalls nicht durch. Abgesehen davon, dass der Klägerin als Lizenznehmerin als Gegenleistung das ausschließliche Nutzungsrecht an dem Streitpatent überlassen wurde, würde eine eventuell darin liegende gesellschaftsrechtliche Pflichtverletzung nicht die Unwirksamkeit des Lizenzvertrags, sondern allenfalls Schadensersatz- und Ausgleichspflichten des Geschäftsführers gegenüber der GmbH begründen. Ebenso wenig führte das weitere Argument der Klägerin, der Beklagte sei als Geschäftsführer der Klägerin nicht berechtigt gewesen, die im Rahmen dieser Funktion gemachte Erfindung auf den eigenen Namen als Patent anzumelden zur Unwirksamkeit des Lizenzvertrags. Ein darin enthaltener - bislang jedoch unter keinem Gesichtspunkt auch nur annähernd hinreichend substantiierter - Vorwurf der Patententnahme wäre gegebenenfalls im Wege einer Übertragungsklage bzw. Klage wegen widerrechtlicher Entnahme geltend zu machen.

Dem von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vom 14. Dezember 2004 vor dem erkennenden Senat gestellten Beweisantrag, den bereits im Verfahren vor dem LG Nürnberg-Fürth (3 O ...) zu dem gleichen Beweisthema vernommenen Zeugen Rechtsanwalt R... zu der Frage zu vernehmen, ob er den Lizenzvertrag mit den beiden Unterschriften tatsächlich erhalten hat, brauchte der Senat nicht nachzugehen, weil die zu beweisende Tatsache nicht beweisbedürftig ist und zugunsten der Klägerin unterstellt werden kann (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 284 Rn 6 mwN). Denn selbst wenn man – entgegen der Aussage des Zeugen in dem genannten Verfahren vor dem LG Nürnberg-Fürth – nunmehr eine Aussage des Zeugen unterstellt, dass er den fraglichen Lizenzvertrag nicht erhalten habe oder sich an deren Erhalt nicht erinnern könne, folgte daraus unter keinen Umständen zwingend der Beweis, dass der Lizenzvertrag nicht dennoch am 15. Juli 1997 gefertigt wurde und seit diesem Zeitpunkt existent war.

Unter diesen Umständen kam eine von der Klägerin beantragte Aussetzung des vorliegenden Verfahrens sowohl nach § 148 ZPO als auch nach § 149 ZPO nicht in Betracht.

Zunächst fehlt es hinsichtlich der Entscheidung über die auch im nunmehr vor dem OLG Nürnberg (3 U ...) anhängigen Verfahren um Auskunftserteilung streitige Frage der Wirksamkeit des Lizenzvertrags vom 15. Juli 1997 an der im Rahmen des § 148 ZPO erforderlichen Vorgeiflichkeit für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren, da die hier zu treffende Entscheidung nicht von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht bildet. Sowohl das Oberlandesgericht als auch das Bundespatentgericht haben im Rahmen der Entscheidung über die jeweiligen Klagebegehren selbständig und unabhängig über die Echtheit bzw Wirksamkeit des fraglichen Lizenzvertrages zu entscheiden, ohne an die Entscheidung des jeweils anderen Gerichts rechtlich gebunden zu sein. Unabhängig davon steht die Entscheidung über die Aussetzung nach § 148 ZPO im Ermessen des Gerichts. Bei der insoweit gebotenen Interessensabwägung spricht der Umstand, dass das vorliegende Verfahren entscheidungsreif ist, während im Berufungsver-

fahren vor dem OLG Nürnberg erst mit Schriftsatz vom 7. September 2004 die Berufungsbegründung eingereicht worden und somit mit einer Entscheidung in nächster Zeit nicht zu rechnen ist, letztlich gegen eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens.

Schließlich liegen auch die Voraussetzungen für eine Aussetzung des Verfahrens wegen Verdachts einer Straftat nach § 149 ZPO nicht vor. Zwar ist aufgrund der Strafanzeige der Klägerin vom 20. Oktober 2004 bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits ein Strafverfahren anhängig, was an sich für eine Aussetzung nach § 149 ZPO nicht erforderlich ist. Jedoch fehlt es hier an der Tatbestandsvoraussetzung des "Verdachts einer Straftat" im Sinne der genannten Vorschrift. Hierfür reicht ein vager Verdacht, Anfangsverdacht oder gar bloß die Behauptung einer Partei nicht aus (Münchener Kommentar/Peters, Zivilprozessordnung, § 149 Rn 3); vielmehr muss aus Sicht des Gerichts der Verdacht einer strafbaren Handlung bestehen. Aufgrund der geschilderten Beweislage, wie sie sich insbesondere nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. B... ergibt, ist aus der Sicht des Gerichts ein solcher hinreichender Verdacht einer strafbaren Handlung des Beklagten eindeutig nicht gegeben. In der Folgezeit hat die Klägerin weder Tatsachen vorgetragen noch sind solche sonst ersichtlich, die aus der Sicht des Senats zu einer anderen Bewertung der Beweisfrage führen und den Verdacht einer strafbaren Handlung nahe legen könnten; insbesondere sind auch nachträglich keine Vergleichsschriften – wie vom Sachverständigen seinerzeit gefordert - aus dem Zeitraum "kurz vor und kurz nach" dem fraglichen Datum vorgelegt worden, die Anlass zu einer erneuten Begutachtung geben könnten. Auch die in der Strafanzeige vom 20. Oktober 2004 an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geschilderten Umstände, die im wesentlichen schon Gegenstand des Vortrags der Klägerin im vorliegenden Verfahren waren und zum Teil in dieser Entscheidung gewürdigt wurden, begründen aus der Sicht des Senats keinen Verdacht einer strafbaren Handlung, sondern stellen (zunächst) eine bloße Parteibehauptung dar. Darüber hinaus spricht bei der nach § 149 Abs 1 ZPO vorgesehenen Ermessensausübung die zu erwartende Dauer des erst im Oktober 2004 anhängig gewordenen Strafverfahrens und die damit verbundene Verfahrensverzögerung auch unter Be-

rücksichtigung der Regelungen des § 149 Abs 2 ZPO gegen eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens.

## II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Hellebrand

Köhn

Dr. Pösentrup

Brandt

Frühauf

Pr