



# BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 11/04 (EU)

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

**betreffend das europäische Patent 0 412 317**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 8. September 2004 durch den Richter Müllner als Vorsitzenden, die Richterin Schuster und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**Gründe**

**I**

1. Die Klägerin hat die ursprünglich gegen die Firma G... GmbH erhobene Klage zuletzt gegen die im Rubrum genannte Beklagte und den Insolvenzverwalter gerichtet. Nach Zustellung der Klage hat dieser für die Beklagte den geltend gemachten Anspruch anerkannt und im Folgenden auf das Patent und auch auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Patent für die Vergangenheit verzichtet. Daraufhin haben die Parteien die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

Die Klägerin beantragt,

der Beklagten und dem Insolvenzverwalter persönlich die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

dem Insolvenzverwalter persönlich keine Kosten aufzuerlegen.

## II

Die Parteien haben die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. Der Senat hat deshalb gemäß § 99 Abs 1 PatG in Verbindung mit § 91a Abs 1 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

1. Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist nach Berichtigung der Parteibezeichnung - ursprünglich war die G...

GmbH verklagt - prozessual zu Recht gegen die im Patentregister eingetragene G... GmbH & Co. KG gerich-

tet worden. Zwar wurde über das Vermögen der Beklagten bereits im Jahre 2001 das Insolvenzverfahren eröffnet, so dass gemäß § 80 InsO nur dem Insolvenzverwalter die Befugnis zugestanden hat, das Streitpatent zu verwalten und darüber zu verfügen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der sich der Senat anschließt, gilt aber auch in diesem Falle § 81 Abs 1 Satz 2 PatG, wonach die Nichtigkeitsklage gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen zu richten ist. Dafür spricht, dass auf diese Weise der angestrebten Übereinstimmung der Beklagtenstellung im Nichtigkeitsprozess mit der Patentinhaberschaft nach dem Register Rechnung getragen werden kann (vgl BGH GRUR 1967, 56 - Gasheizplatte zum damaligen § 37 Abs 1 Satz 2 PatG, mit kritischer Anmerkung von Pietzker, der vorschlägt, wahlweise sowohl die im Register eingetragene Patentinhaberin als auch den Insolvenzverwalter als Prozesspartei zuzulassen, um an unbedeutenden Formfehlern nicht teure Prozesse scheitern zu lassen; vgl hierzu auch Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl, § 81 Rn 105; Schulte, Patentgesetz, 6. Aufl § 81 Rn 20; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl § 81 Rn 6). Die Parteistellung der Patentinhaberin ändert aber nichts daran, dass zur Führung des

Nichtigkeitsprozesses allein der Insolvenzverwalter befugt ist, der nach Ansicht des BGH (aaO) neben ihr im Rubrum aufzuführen ist.

Die Klägerin hat die Klage im Laufe des Verfahrens gegen die in Insolvenz geratene Patentinhaberin und den Insolvenzverwalter, den sie zum Teil als deren Vertreter bezeichnet hat, gerichtet. Bei objektiver Betrachtung, die für die Bestimmung der Partei zugrunde zu legen ist (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., vor § 50 Rn 4) hat die Klägerin damit sowohl der Vorschrift des § 81 Abs 1 Satz 2 PatG als auch der Stellung des Insolvenzverwalters als Partei kraft Amtes Rechnung getragen, aber nicht zwei Parteien verklagt. Die Klage ist deshalb im Sinne der genannten Rechtsprechung dahingehend auszulegen, dass die Patentinhaberin (beklagte) Partei des Nichtigkeitsprozesses ist, der durch den Insolvenzverwalter geführt wird.

2. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand wäre die Beklagte in der Sache unterlegen, da sie durch den Insolvenzverwalter auf das Patent und Ansprüche aus ihm auch für die Vergangenheit verzichtet hat, so dass man davon ausgehen kann, dass das Patent keinen Bestand gehabt hätte. Der Beklagten sind deshalb die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann dabei der Rechtsgedanke des § 93 ZPO nicht herangezogen werden. Danach trägt der Kläger die Prozesskosten, wenn der Beklagte den Anspruch sofort anerkennt und auch nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage Veranlassung gegeben hat. Die Beklagte hat zwar nach Klagezustellung auf das Patent verzichtet und in der Folgezeit auch auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit; die Klägerin hatte jedoch Anlass, Klage zu erheben. Sie ist vor dem Landgericht Braunschweig durch einstweilige Verfügung vom 2. Oktober 2003 (Az 9 O 2692/03) auf Unterlassung in Anspruch genommen worden. Antragstellerin im dortigen Verfahren war zwar nicht die hiesige Beklagte, sondern die G... GmbH, die allerdings durch den Insolvenzverwalter ermächtigt war, über das Streitpatent zu verfügen (vgl. Schreiben des Insolvenzverwalters an die GmbH vom 26. September 2003, Anlage K5). Der Erlass

der einstweiligen Verfügung hat der hiesigen Klägerin Anlass gegeben, die Nichtigkeitsklage zu erheben, die sich zwangsläufig (§ 81 Abs 1 Satz 2 PatG) gegen die im Register als Patentinhaberin eingetragene Beklagte richten musste.

3. Für die von der Klägerin begehrte Feststellung einer etwaigen persönlichen Haftung des Insolvenzverwalters (§ 60 InsO) ist im Nichtigkeitsverfahren kein Raum; sie ist den ordentlichen Gerichten vorbehalten (vgl Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 2001, § 60, 61, Rn 119).

Müllner

Schuster

Dr. Maksymiw

Be