



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 37/09 (EU)

und

4 Ni 40/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent DE 43 25 334

und

das europäische Patent EP 0 700 575

(DE 594 01 482)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 9. September 2009 durch den Richter Voit als Vorsitzenden, die Richterin Schwarz-Angele und den Richter Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Die Trennung der Verfahren 4 Ni 37/09 und 4 Ni 40/09 wird angeordnet.

Gründe

I.

Mit Schriftsatz vom 12. Mai 2009, bei Gericht eingegangen am 14. Mai 2009 und der Beklagten am 12. Juni 2009 zugestellt, hat die Klägerin gleichzeitig Klage gegen das deutsche Patent 43 25 334 und den deutschen Teil des europäischen Patents 0 700 575 erhoben.

Auf den Hinweis des Gerichts, dass es sich um zwei Streitgegenstände handelt hat die Klägerin vorgebracht, die Erhebung einer Klage gegen zwei Patente sei gemäß § 260 ZPO möglich. Gegebenenfalls sei eine Trennung durch das Gericht gemäß § 145 Abs. 1 ZPO vorzunehmen.

II.

Es ist zutreffend, dass § 99 Abs. 1 PatG die entsprechende Anwendung, unter anderem der Zivilprozessordnung, in dem Verfahren vor dem Patentgericht anordnet. Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, sondern unter der Prämisse, dass nur dort die Vorschriften der Zivilprozessordnung Anwendung finden, wo das PatG keine Bestimmungen über das Verfahren enthält und soweit die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht diese Anwendung nicht ausschließen.

Obwohl die allgemeine Anwendung der Vorschriften über die objektive Klagehäufung gemäß § 260 ZPO bei einer Klage gegen mehrere Patente vereinzelt vertreten zu werden scheint (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 81 Rdnr. 25; allerdings mit dem Beispiel einer Klage gegen ein Haupt- und ein Zusatzpatent), ist nach wohl herrschender Meinung dies entweder auf bestimmte Verfahrensarten bezogen (vgl. Busse/Schuster/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 99 Rdnr. 9: nur Zwangslizenzverfahren) oder aber gar nicht erwähnt (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 99 Rdnr. 5). Unproblematisch ist dagegen die objektive Klagehäufung gemäß § 260 ZPO in den Fällen, in denen der Antrag auf Nichtigkeitsklärung eines Patents auf mehrere Nichtigkeitsgründe gestützt wird (vgl. Benkard/Rogge, a. a. O.), um die es hier aber nicht geht.

Bei einer Klage gegen mehrere Patente eines Inhabers liegen dagegen Besonderheiten, die die Anwendung der Vorschrift des § 260 ZPO über § 99 Abs. 1 PatG ausschließen, vor.

1. Schon die Tatsache, dass bei unterschiedlichen Patentklassen unterschiedliche Berichterstatter oder gar verschiedene Senate des Bundespatentgerichts zuständig sind, zeigt eine solche Besonderheit des patentgerichtlichen Verfahrens auf, die der objektiven Klagehäufung gemäß § 260 ZPO in der Form einer Nichtigkeitsklage gegen mehrere verschiedene Patente entgegensteht. Schließlich ist gerade die Zuordnung einer Patentklasse zu einem Senat wesentliches Kriterium zur Bestimmung der Zuständigkeit innerhalb des Bundespatentgerichts, weil die Figur

eines technischen Richters nur dort Sinn machen kann, wo dieser auch in seinem Fachgebiet eingesetzt wird.

Auch in der Zivilgerichtsbarkeit ist etwa die Verbindung einer Familiensache mit einer Nichtfamiliensache nicht möglich (Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 260 Rdnr. 13 m. w. N.).

2. Zudem schließt eine weitere Besonderheit des patentgerichtlichen Verfahrens die Klagehäufung gemäß § 260 ZPO in Form einer auf Erklärung der Nichtigkeit gerichteten Klage gegen mehrere Patente aus. Anders als im Zivilprozess, wo die Geltendmachung mehrerer, in derselben Verfahrensart anzubringender Ansprüche gegen einen Beklagten der Prozesskonzentration dient, geht es im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren nicht um die gerichtliche Geltendmachung eines Anspruchs, also eine Tuns oder Unterlassens (§ 194 BGB), gegen den Beklagten. Vielmehr geht es um die Beseitigung eines Hoheitsaktes (auch) im öffentlichen Interesse. Ein möglicherweise daneben vorhandenes eigenes Interesse eines Klägers ist zumindest bei in Kraft befindlichen Patenten keine Voraussetzung einer Nichtigkeitsklage. Bereits aus diesem Grund könnte fraglich sein, ob § 260 ZPO, der von „Ansprüchen“ spricht, überhaupt Anwendung finden kann.

Aber auch andere Gründe sprechen dagegen. Zwar ist auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, das auch auf eine Beseitigung oder den Erlass eines Hoheitsaktes gerichtet sein kann, eine Klagehäufung vorgesehen (§ 44 VwGO). Diese unterscheidet sich aber vom patentgerichtlichen Verfahren nicht nur durch das den Personenkreis begrenzende Erfordernis der Klagebefugnis (§ 42 Abs. 2 VwGO), sondern auch durch das Erfordernis des „Zusammenhangs“, das auch bei der gebotenen weiten Auslegung (vgl. Eyermann/Fröhler/Rennert, VwGO, 12. Aufl., § 44 Rdnr. 9) im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist, sowie durch die Tatsache, dass im verwaltungsgerichtlichen Verfahren Klagegegner stets die erlassende Behörde oder deren Rechtsträger, nicht aber der durch einen Hoheitsakt Begünstigte ist.

3. Aus all diesen Gründen ergibt sich, dass § 260 ZPO im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren im Allgemeinen nicht anwendbar ist und bei Einreichung einer Klage gegen zwei unterschiedliche Patente im Regelfall eine Trennung der Verfahren unumgänglich ist.

Daher war sie auch vorliegend vorzunehmen.

Voit

Schwarz-Angele

Dr. Scholz

Pr