



BUNDESPATENTGERICHT

10 Ni 10/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitsache

...

betreffend das deutsche Patent 199 03 958

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 1. September 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie die Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler und Dipl.-Ing. Schlenk

beschlossen:

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Gründe

I.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte als eingetragene Inhaberin des Patents DE 199 03 958 (Streitpatent) Nichtigkeitsklage mit dem Antrag auf vollständige Nichtigkeitserklärung erhoben.

Die Beklagte hat innerhalb der ihr gesetzten Frist nach §§ 82, 83 Patentgesetz (PatG) erklärt, dass sie der Nichtigkeitsklage nicht widerspreche und das Patent nicht verteidigen werde. Sie verzichte auf das Streitpatent sowie auf alle Ansprüche aus diesem Patent für die Vergangenheit und die Zukunft, dies habe sie auch dem Patentamt gegenüber erklärt.

Die Parteien haben den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt und jeweils beantragt, die Kosten der anderen Partei aufzuerlegen. Die Beklagte beruft sich dabei auf § 93 Zivilprozessordnung (ZPO); sie wurde vorprozessual von der Klägerin nicht zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert. Die Klägerin begründet ihren Antrag u. a. damit, dass die Beklagte sie vorprozessual unter Klageandrohung zur Unterlassung der Nutzung der gegenständlichen Erfindung aufgefordert habe.

II.

Die Klägerin hat nach § 93 ZPO, der auch im Patentnichtigkeitsverfahren im Rahmen der Kostenentscheidung nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91a ZPO entsprechend anwendbar ist, die Kosten zu tragen. Die Beklagte hat den Klageanspruch sofort anerkannt und durch ihr vorprozessuales Verhalten keinen Anlass zur Klage gegeben.

Dass die Beklagte in dem vorausgegangenen Streit der Parteien wegen Verletzung der Rechte aus dem Streitpatent die Klägerin abgemahnt und angekündigt hat, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, kann die Klägerin hinsichtlich der Kostenentscheidung nicht entlasten. Die Aufforderung zum Verzicht auf das Patent ist grundsätzlich erst dann entbehrlich, wenn die Beklagte wegen der behaupteten Verletzung des Streitpatents durch die Klägerin ihrerseits Klage erhoben hat. Wer selbst klagt, kann nicht den Gegner seinerseits auf die außergerichtliche Ebene verweisen (vgl. BPatGE 22, 285, 289; ebenso Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Auflage, § 84, Rn. 20; Baumbach/Hartmann, Zivilprozessordnung, 60. Auflage, § 93, Rn. 50). Mit der Abmahnung und der bloßen Ankündigung der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe für den Fall, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, wurde die vorprozessuale Ebene durch die Beklagte noch nicht verlassen. In einem solchen Fall bedarf es besonderer Umstände, die die Verzichtsaufforderung im Hinblick auf § 93 ZPO einmal für entbehrlich erscheinen lassen. Aus diesen Umständen muss sich ergeben, dass die Beklagte auch im Falle einer begründeten Verzichtsaufforderung nicht auf die Rechte aus dem Patent freiwillig verzichten wird. Diese besonderen Umstände liegen nicht schon in der Androhung der Beklagten, wegen der behaupteten Verletzung des Streitpatents gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Im Verletzungsverfahren wird die Beklagte regelmäßig von der Rechtsbeständigkeit des Patents ausgehen (BPatG Beschluss vom 28. Januar 2009, 4 Ni 69/08 (EU)). Dies schließt aber nicht aus, dass sie im Falle einer begründeten Verzichtsauf-

forderung selber noch einmal überprüft bzw. recherchiert und ggf. auch ohne Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe und somit freiwillig verzichten wird.

Der Normzweck des § 93 ZPO zielt auch darauf ab, unnötige Prozesse zu vermeiden, also auch die Gerichte zu entlasten (Baumbach/Hartmann, Zivilprozessordnung, 60. Auflage, § 93, Rn. 4). Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Beklagte nicht mit der Klage „überfallen“ wird, sondern durch die ggf. begründete Verzichtsaufforderung noch einmal die Gelegenheit erhält, selbst zu prüfen, bzw. zu recherchieren und dann freiwillig zu verzichten. Es mag sich hier so verhalten, dass die Beklagte durch ihre Abmahnung im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage rechnen konnte und somit nicht von der Nichtigkeitsklage überrascht wurde. Dies allein befreit aber im Hinblick auf § 93 ZPO nicht von der Aufforderung zum Verzicht, weil der Normzweck - wie oben dargestellt - auch darauf gerichtet ist, die Gerichte zu entlasten bzw. unnötige Prozesse zu vermeiden. Insofern war die Verzichtsaufforderung von der Klägerin zu verlangen; die Aufforderung war ihr auch zumutbar.

Die Beklagte hatte im Zusammenhang mit dem Verletzungsstreit zudem keinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, der die Verzichtsaufforderung regelmäßig entbehrlich macht (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 84 Rn. 20 mit weit. Nachw.).

Eine mündliche Verhandlung ist weder geboten noch erforderlich (Benkard, PatG, 10. Aufl., §§ 82, 83, Rdn. 12).

Schülke

Schlenk

Dr. Ensthaler

Pr/prö