

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

An Verkündungs statt
zugestellt am:

1 Ni 20/01 (EU)

(Aktenzeichen)

...

In der Patentnichtigkeitssache

...

betreffend das europäische Patent 0 359 698

(= DE 589 06 483)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 10. Februar 2003 durch den Präsidenten Dr. Landfermann als Vorsitzenden und die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein, Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihlen und Dr. Hacker

für Recht erkannt:

- I. Das europäische Patent 0 359 698 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland über die mit Urteil des Bundesgerichtshofes vom 11. September 2001 (Az.: X ZR 168/98) ausgesprochene Teilvernichtung hinaus in vollem Umfang für nichtig erklärt.
- II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.
- III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 27. April 1989 unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Gebrauchsmusters 88 07 929 vom 20. Juni 1988 angemeldeten europäischen Patents 0 359 698 (Streitpatents), das einen Gasverteiler, insbesondere Luftverteiler zum feinblasigen Belüften von Wasser betrifft und ua mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Das Streitpatent umfaßt 30 Patentansprüche, wegen deren Wortlaut auf die Streitpatentschrift verwiesen wird.

Mit Schreiben vom 17. Juli 2001 (Anlage B3) haben die Kläger den Beklagten ua aufgefordert, das Streitpatent auf sie zu übertragen, da sie und nicht der Beklagte die wahren Erfinder der in der Streitpatentschrift beschriebenen Erfindung seien. Der Beklagte ist dem nicht nachgekommen, sondern hat unter dem 6. August 2001 negative Feststellungsklage zum Landgericht Nürnberg-Fürth erhoben mit dem Antrag festzustellen, daß den Beklagten (hiesigen Klägern) ein Übertragungsanspruch nicht zustehe (Anlage K7).

Mit ihrer vorliegenden Klage, die am 10. September 2001 bei Gericht eingegangen ist, machen die Kläger geltend, daß das Streitpatent wegen widerrechtlicher Entnahme nicht rechtsbeständig sei. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig. Hierzu berufen sie sich sowohl auf den im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Stand der Technik als auch auf das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 929, dessen Priorität im Streitpatent zu Unrecht in Anspruch genommen worden sei.

Die Kläger haben zunächst (sinngemäß) beantragt,

das europäische Patent 0 359 698 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Mit Urteil vom 11. September 2001 (Az.: X ZR 168/98 = GRUR 2002, 146 „Luftverteiler“) hat der Bundesgerichtshof das Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im dort beantragten Umfang hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 7 und 10 sowie weiterhin insoweit für nichtig erklärt, als die Patentansprüche 16 bis 19, 21 bis 26 und 30 unmittelbar und/oder mittelbar auf die Patentansprüche 1 bis 7 und 10 rückbezogen sind. Dem Urteil des Bundesgerichtshofes lag eine Klage der Firma Dipl.-Ing. U...

Ges:m.b.H., B.../W... zugrunde, deren Geschäftsführer der hiesige Kläger zu 1) ist.

In dem genannten Umfang haben die Parteien die vorliegende Nichtigkeitsklage übereinstimmend für erledigt erklärt und wechselseitige Kostenanträge gestellt.

Zur weitergehenden Klage hat der Beklagte erklärt, er erkenne sie und beantrage,

den Klägern – auch insoweit – die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Hinsichtlich des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils der Klage macht der Beklagte geltend, daß die Klage im Hinblick auf die unmittelbar bevorstehende Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Verfahren X ZR 168/98 mutwillig erhoben worden sei. In bezug auf die weitergehende Klage beruft er sich darauf, daß er nicht zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden sei und daher keine Veranlassung zur Klage gegeben habe.

Die Kläger sind dem entgegengetreten.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst hierzu eingereichten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

I.

1. Soweit die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, entfällt eine Entscheidung in der Sache, so daß in diesem Umfang nur noch über die Kosten des Verfahrens zu befinden ist. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 84 Abs 2 Satz 2, § 99 Abs 1 PatG iVm §§ 91a, 128 Abs 4 ZPO; s nachfolgend unter II.1.).
2. Auch über die weitergehende Klage kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Das insoweit erklärte Anerkenntnis des Beklagten ist dahin

auszulegen, daß ein Widerspruch iSv § 82 PatG nicht erhoben wird (vgl. Benkard/Rogge, PatG/GebrMG, 9. Aufl, PatG §§ 82, 83 Rdn 5). Damit entfällt gemäß § 82 Abs 2 PatG das Erfordernis einer mündlichen Verhandlung.

3. Die weitergehende Klage ist zulässig und auch in der Sache begründet. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Gegenstände der verbliebenen Patentansprüche 8 und 9 sowie 11 bis 15, 20 und 27 bis 29 vom Beklagten widerrechtlich entnommen wurden (was der Beklagte ungeachtet seines Anerkenntnisses bestreitet). Denn die Gegenstände des nach der rechtskräftigen Teilvernichtung verbliebenen Restpatents beruhen jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art 138 Abs 1 Buchst a iVm Art 52, 56 EPÜ, Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG).

Als maßgeblicher Stand der Technik ist dabei über die schon im Prüfungsverfahren herangezogenen Druckschriften hinaus auch das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 929 zu berücksichtigen, dessen Priorität im Streitpatent zu Unrecht in Anspruch genommen worden ist (BGH, Urt. v. 11. September 2001, GRUR 2002, 146, 147 „Luftverteiler“). Daß die verbliebenen Unteransprüche 8 und 9 sowie 11 bis 15, 20 und 27 bis 29 diesem Stand der Technik gegenüber einen erfinderischen Gehalt aufweisen, ist nicht ersichtlich. Auch der Beklagte hat ausdrücklich eingeräumt, daß nach der Teilvernichtung des Streitpatents durch das genannte Urteil des Bundesgerichtshofes nichts mehr verblieben ist, was für sich gesehen erfinderisch und patentfähig wäre (Schriftsatz vom 13. Mai 2002, S. 6 = GA Bl. 90). Weitergehende Ausführungen hierzu erübrigen sich daher.

II.

1. Im Hinblick auf den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil der Klage beruht die Kostenentscheidung auf § 84 Abs 2 Satz 2, § 99 Abs 1 PatG iVm § 91a ZPO (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 5. Aufl, § 84 Rdn 4). Nach § 91a ZPO ist bei übereinstimmender Erledigterklärung über die Kosten des

Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Soweit es danach auf den Sach- und Streitstand ankommt, wären die Kosten an sich dem Beklagten aufzuerlegen gewesen, da aufgrund des Urteils des Bundesgerichtshofes im Verfahren X ZR 168/98 feststeht, daß die zulässige Klage in dem übereinstimmend für erledigt erklärten Umfang insoweit sachlich begründet war, als sie auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gestützt war (vgl. BGH GRUR 1960, 27, 29 „Verbindungsklemme“). Jedoch sind im Rahmen der nach § 91a ZPO zu treffenden Billigkeitsentscheidung über den Sach- und Streitstand hinaus auch alle weiteren Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Eine Kostentragungspflicht des Klägers trotz sachlich begründeter Klage kommt danach ua dann in Betracht, wenn die Klage mutwillig erhoben worden war (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 23. Aufl., § 91a Rdn 25). Mutwilligkeit in diesem Sinne ist angenommen worden, wenn bereits bei Erhebung der Klage mit hinreichender Sicherheit feststeht, daß sich der Rechtsstreit vorzeitig erledigen wird, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Klage begründet war (vgl. OLG Hamm NJW-RR 1993, 1279). Dem ist der vorliegende Fall gleichzustellen, daß eine unter dem Einfluß des Klägers stehende Person in einem anderen Verfahren dasselbe Rechtsschutzziel verfolgt und bei Erhebung der weiteren Klage eine Entscheidung in diesem anderen Verfahren, die möglicherweise zur Erledigung des zweiten Rechtsstreits führt, unmittelbar bevorsteht.

Die vorliegende Nichtigkeitsklage ist am 10. September 2001 und somit einen Tag vor der auf den 11. September 2001 anberaumten mündlichen Verhandlung in dem Berufungsverfahren X ZR 168/98 vor dem Bundesgerichtshof erhoben worden, in dem es ebenfalls um die (Teil-) Nichtigkeit des Streitpatents ging. Klägerin in diesem Verfahren war die Firma Dipl.-Ing. U...

Ges.m.b.H., deren Geschäftsführer der Kläger zu 1) ist. Dieser hatte somit Kenntnis von dem unmittelbar bevorstehenden Verhandlungstermin. Kenntnis hiervon hatte darüber hinaus auch der Prozeßbevollmächtigte der hiesigen Kläger, Herr Rechts- und Patentanwalt S..., denn er war –

wie der Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat – im Termin vor dem Bundesgerichtshof am 11. September 2001 als Zuhörer anwesend. Dieses Wissen muß sich in entsprechender Anwendung von § 166 BGB auch der Kläger zu 2) zurechnen lassen (vgl Zöller/Vollkommer, aaO, § 85 Rdn 3).

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes entscheidet in Patentnichtigkeits-Berufungsverfahren in aller Regel noch am Sitzungstag. Daß dies auch dem in Patentsachen erfahrenen Prozeßbevollmächtigten der Kläger bekannt war, kann nach der Lebenserfahrung unterstellt werden. Auch dies müssen sich die Kläger zurechnen lassen. Anhaltspunkte für einen abweichenden Verfahrensablauf bestanden nicht, zumal die dem Verfahren X ZR 168/98 zugrundeliegende Klage im wesentlichen auf druckschriftlichen Stand der Technik gestützt war.

Bei dieser Sachlage hätte es nahegelegen, vor Erhebung einer weiteren kostenträchtigen Nichtigkeitsklage den aller Voraussicht nach unmittelbar bevorstehenden Ausgang des Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof abzuwarten. Nachvollziehbare Gründe, warum eine Klageerhebung noch vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofes geboten war, haben die Kläger nicht geltend gemacht. Auf die ausdrückliche Rüge der mutwilligen Klageerhebung durch den Beklagten (Schriftsatz vom 13. Mai 2002, S 5 f = GA Bl. 89 f) haben die Kläger lediglich repliziert, die Sache sei „ausgeschrieben“ (Schriftsatz vom 25. Juli 2002 = GA Bl. 153).

Der vom Beklagten erhobene Vorwurf mutwilliger Klageerhebung kann nicht mit dem Hinweis entkräftet werden, daß die Kläger nicht hätten absehen können, wie der Bundesgerichtshof am 11. September 2001 entscheiden würde. Dies trifft zwar grundsätzlich zu, ändert aber nichts daran, daß die Kläger mit der vorliegenden Klage ohne Not noch vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs erhebliche Prozeßkosten verursachten, die nach der Vorstellung der Kläger den Beklagten gerade dann treffen mußten, wenn die Klage der Firma Dipl.-Ing. U... Ges.m.b.H – wie angestrebt – Erfolg hatte.

Im übrigen war die im Verfahren X ZR 168/98 im Vordergrund stehende Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen die Priorität einer früheren Anmeldung (hier des deutschen Gebrauchsmusters 88 07 929) in Anspruch genommen werden kann, schon in der Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 31. Mai 2001, Az.: G 2/98 (= GRUR Int 2002, 80) in einem der Klägerin im Verfahren X ZR 168/98 günstigen Sinne entschieden worden. Von daher war ein Obsiegen entgegen dem vorausgegangenen anderslautenden erstinstanzlichen Urteil des erkennenden Senats vom 10. März 1998 – Az.: 1 Ni 11/97 (EU) – bereits in greifbare Nähe gerückt.

Eine andere Sichtweise ist schließlich auch nicht deswegen gerechtfertigt, weil das Streitpatent im Verfahren X ZR 168/98 nur teilweise angegriffen worden war. Die dort nicht angegriffenen Unteransprüche 8 und 9 sowie 11 bis 15, 20 und 27 bis 29 konnte die Klägerin allerdings nicht isoliert, sondern nur zusammen mit den sie tragenden Ansprüchen zu Fall bringen. Da jedoch diesen im Verfahren X ZR 168/98 nicht angegriffenen Unteransprüchen – unstreitig – kein erfinderischer Gehalt zukommt, hätte es auch insoweit vernünftiger Prozeßführung entsprochen, zunächst das Urteil des Bundesgerichtshofes abzuwarten und – bei für die Kläger günstigem Ausgang – den Beklagten sodann zum Verzicht auf das Restpatent aufzufordern bzw nur dieses dann noch bestehende Restpatent anzugreifen, was in Anbetracht des allenfalls geringen Streitwerts deutlich geringere Kosten ausgelöst hätte.

Der Senat verkennt bei alledem nicht, daß es im allgemeinen nicht Sache des Klägers ist, eine für den Beklagten unter Kostengesichtspunkten möglichst schonende Prozeßführung zu wählen. Die besonderen Umstände des vorliegenden Falles lassen es jedoch nicht gerechtfertigt erscheinen, den Beklagten mit ohne jede Not verursachten Prozeßkosten in erheblicher Höhe zu belasten.

2. Auch hinsichtlich der weitergehenden Klage waren die Kosten den Klägern aufzuerlegen. Dies folgt aus § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG iVm dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO. Nach dieser Vorschrift fallen dem obsiegenden Kläger die Prozeßkosten zur Last, wenn der Beklagte den geltend gemachten Anspruch sofort anerkennt und auch keine Veranlassung zur Klage gegeben hat. Zwar ist ein Anerkenntnis im Sinne des § 307 ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren wegen des Amtermittlungsgrundsatzes ausgeschlossen. Die entsprechende Anwendung des § 93 ZPO auf den Fall, daß die beklagte Partei im Patentnichtigkeitsverfahren ein "Anerkenntnis" erklärt, ist jedoch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt (BGH GRUR 1984, 272, 26 "Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung").

Der Beklagte hat der beantragten Nichtigerklärung des nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 11. September 2001 verbliebenen Restpatents nicht widersprochen, sondern die Klage ausdrücklich "anerkannt". Soweit er darüber hinaus erklärt hat, daß das "Anerkenntnis" nicht deshalb erfolge, weil er die Gegenstände des Streitpatents widerrechtlich entnommen habe, sondern weil er an dem verbliebenen Teil des Streitpatents kein wirtschaftliches Interesse mehr habe, hat er lediglich seine subjektive Motivation bekundet, die an der rechtlichen Verbindlichkeit der Erklärung nichts ändert. Insoweit besteht zwischen den Parteien auch kein Streit.

Auch die weitere Voraussetzung des § 93 ZPO (keine Veranlassung zur Klageerhebung) liegen vor. Der Beklagte beruft sich im Ansatz zutreffend darauf, daß das Schreiben vom 17. Juli 2001 (Anlage B3) keine ordnungsgemäße Abmahnung darstellte. Mit der Aufforderung zur Übertragung des Streitpatents war eine Vindikationsklage (Art II § 5 Abs 1 Satz 2 IntPatÜG), nicht aber eine Nichtigkeitsklage angekündigt worden (vgl. BGH GRUR 1982, 417 „Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren“). Die als Reaktion auf das Schreiben gemäß Anlage B3 vom Beklagten erhobene negative Feststellungsklage läßt es allerdings zweifelhaft erscheinen, ob eine ordnungsgemäße Klageandrohung Aussicht auf Erfolg gehabt hätte und insoweit nicht als entbehrlich ange-

sehen werden müßte (vgl dazu allgemein Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl, Kap. 41 Rdn 23 ff). Das kann aber letztlich dahinstehen. Entscheidend ist vielmehr auch insoweit, daß die Kläger, was den Zeitpunkt der Klageerhebung betrifft, ihre Klage mutwillig erhoben haben, und zwar – wie zu II.1. dargelegt – auch insoweit, als das Streitpatent in dem Verfahren X ZR 168/98 vor dem Bundesgerichtshof nicht angegriffen war. Zu einer Klageerhebung noch kurz vor dem abschließenden Urteil des Bundesgerichtshofs in diesem Verfahren hat der Beklagte keine Veranlassung gegeben. Auf dessen vorprozessuales Verhalten kommt es insoweit nicht an.

III.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

IV.

Der Gegenstandswert wird auf 500.000.- € festgesetzt.

Landfermann

Barton

Frowein

Ihsen

Hacker

Pr