



# **BUNDESPATENTGERICHT**

**IM NAMEN DES VOLKES**

**ZWISCHEN-  
URTEIL**

4 Ni 67/09 (EU)

---

**(Aktenzeichen)**

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

...

**betreffend das europäische Patent 1 206 680**  
**(DE 500 13 238)**

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2010 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Friehe, die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit

für Recht erkannt:

Der Parteiwechsel auf Klägerseite ist zulässig.

Neue Klägerin ist die H... Co., Ltd. (Vereinigtes Königreich).

**Tatbestand**

Die Beklagten sind Inhaber des mit der Klage angegriffenen europäischen Patents 1 206 680 mit der Bezeichnung „Optisches Gerät“. Mit Schriftsatz vom 1. März 2010 verlangten sie von der ursprünglichen Klägerin, der H1..., T..., die Leistung von Prozesskostensicherheit gem. § 81 Abs. 6 PatG.

Daraufhin beantragte die H1... mit Schriftsatz vom 31. Mai 2010, dass an ihrer Stelle ihre britische Tochterfirma als Klägerin geführt werden solle. Diese wird wie folgt angegeben:

H... Co., Ltd.  
P... in  
C...  
M...  
United Kingdom

Gleichzeitig erklärte die genannte Tochterfirma ihre Zustimmung zur Übernahme des Verfahrens.

Die Beklagten lehnen den Parteiwechsel ab. Für ihn bestehe kein Anlass, insbesondere weil die Klägerin dadurch lediglich die Erbringung von Sicherheitsleistung zu vermeiden suche.

### **Entscheidungsgründe**

1. Gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 PatG ist über die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage durch Zwischenurteil vorab zu entscheiden, sofern die damit verbundenen Fragen im weiteren Verfahren bis zum Endurteil nicht offen bleiben können. Dies betrifft im vorliegenden Fall die Frage, wer auf Klägerseite Partei des Nichtigkeitsverfahrens ist. Von ihrer Beantwortung hängt nämlich ab, ob die Beklagten gem. § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG die Leistung von Prozesskostensicherheit verlangen können. Dies wäre ohne Parteiwechsel der Fall, weil die ursprüngliche Klägerin mit Sitz in Taiwan nicht von der Sicherheitsleistung befreit ist (*Schulte/Kühnen*, PatG, 8. Aufl., § 81 Rn. 197), anders als ihre Tochtergesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich, d. h. einem EU-Mitgliedsstaat.

2. Der gewillkürte Parteiwechsel auf der Klägerseite ist gem. § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 263 ZPO zulässig. Erforderlich hierfür sind Parteiwechselerklärungen des alten und des neuen Klägers, die in dem genannten Schriftsatz vom 31. Mai 2010 enthalten sind.

Die in Ermangelung der Zustimmung seitens der Beklagten notwendige Sachdienlichkeit des Parteiwechsels ist hier anzunehmen. Maßgeblich hierfür ist, dass sich durch den Wechsel der Prozessstoff nicht ändert, die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögert und ein weiterer Rechtsstreit vermieden wird (vgl. BGH GRUR 1996, 865 - *Parteiwechsel*; Schulte/*Kühnen*, a. a. O., § 81 Rn. 12).

Dass durch den Parteiwechsel die Pflicht zur Leistung einer Prozesskostensicherheit entfällt, stellt dessen Sachdienlichkeit schon deshalb nicht in Frage, weil auch bei Rücknahme der vorliegenden Klage und Erhebung einer neuen Klage durch die Tochtergesellschaft keine Sicherheitsleistung zu erbringen wäre.

3. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem alle Beteiligten auf deren Durchführung verzichtet haben (Schulte/*Kühnen*, a. a. O., § 83 Rn. 9).

Rauch

Friehe

Dr. Morawek

Dr. Müller

Veit

Pr