

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 1 Ni 9/09 (EU)

**Entscheidungsdatum:** 4. Mai 2011

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** §§ 84 II, 99 I PatG, §§ 91a, 93 ZPO

---

### Klageveranlassung bei EP-Patent

1. Auch im Patentnichtigkeitsverfahren findet für die bei übereinstimmender Erledigterklärung der Hauptsache nach billigem Ermessen gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO zu treffende Kostenentscheidung der Rechtsgedanke des § 93 ZPO Anwendung.
2. Die Annahme einer Veranlassung zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht setzt bei einem EP-Patent - ungeachtet der grundsätzlich erforderlichen vorherigen Verzichtsaufforderung - konkrete Umstände voraus, welche die Annahme rechtfertigen, dass der Patentinhaber ohne weitere Vorwarnung mit einer den deutschen Teil des EP-Patents betreffenden Nichtigkeitsklage rechnen musste.



# BUNDESPATENTGERICHT

1 Ni 9/09 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 1 278 691**

**(DE 601 08 101)**

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Mai 2011 durch die Präsidentin Schmidt sowie die Richter Engels und Dipl.-Ing. Sandkämper

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens hat die Klägerin zu tragen.

**Gründe:**

**I.**

Die Beklagte war Inhaberin des am 4. Mai 2001 unter der Priorität vom 5. Mai 2000 angemeldeten europäischen Patents 1 278 691 mit der Bezeichnung (in der deutschen Übersetzung) „Vorrichtung und Verfahren zum Sammeln und Verpacken von Produkteinheiten“, dessen Erteilung am 29. Dezember 2004 veröffentlicht worden ist. Mit Schreiben vom 16. Januar 2009 (Bl. 102-105 d. A.) ist die in E... ansässige M... PLC, die Muttergesellschaft der n... Beklagten, von der Klägerin mit Sitz in M... auf eine öffentlichen Vorbenutzung in Bezug auf die durch Patentanspruch 1 geschützte Lehre des europäischen Streitpatents hingewiesen worden. Im Schreiben vom 16. Januar 2009 wird insoweit auf eine abgebildete technischen Zeichnung vom 4. Dezember 1995 (K19) und eine seit 1996 in der Fabrik C... in M... installierte Maschine hingewiesen. Die Fa. M... PLC ist gleichzeitig unter Hinweis auf die danach bestehende Nichtigkeit des Patents und Androhung einer Nichtigkeitsklage zur Verteidigung der

Rechte aufgefordert worden, eine schriftliche Bestätigung abzugeben, dass das Patent nicht gegen die Klägerin durchsetzt werde. Dieser Aufforderung vorangegangen war ein Schreiben der M... PLC vom 23. Dezember 2008 (Bl. 114 d. A.), in welchen die Klägerin im Hinblick auf die Lieferung eines Kartonierers wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents EP 1 278 691 gegenüber der Beklagten verwarnet worden war. Eine weitere Verwarnung erfolgt zeitgleich am 16. Januar 2009 (Bl. 113 d. A.).

Die Klägerin hat schließlich mit der Klageschrift vom 12. Mai 2009 das Streitpatent in vollem Umfang wegen mangelnder Patentfähigkeit angegriffen. Auf die Verfügung des Senats vom 28. Mai 2009 zur Erklärung des Widerspruchs nach § 82 Abs. 1 PatG, welche mit der Klageschrift am 2. Juni 2009 zugestellt wurde, hat die Beklagte durch ihren Verfahrensbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 2. Juli 2009, bei Gericht eingegangen am selben Tage, sinngemäß erklären lassen, sie erkenne den Klageantrag an und verzichte auf den vollständigen deutschen Teil des Streitpatents sowie darauf, hieraus für die Vergangenheit Ansprüche geltend zu machen. Zudem ist mit weiterem Schreiben vom 2. Juli 2009 (Bl. 108 d. A.) gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt der Verzicht auf den deutschen Teil DE 601 08 101 des Streitpatents erklärt worden.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 6. April 2010 (Bl. 140 d. A.) den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Die Beklagte hat sich der Erledigterklärung mit Schriftsatz vom 20. April 2010 (Bl. 145 d. A.) angeschlossen und widerstreitenden Kostenantrag gestellt.

Die Klägerin macht geltend, dass aufgrund des Schreibens vom 16. Januar 2009 und der beigefügten technischen Zeichnung vom 14. Dezember 1995 eine substantiierte Darlegung der Vorbenutzung erfolgt sei und die Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen habe. Sie weist auf die Verwarnungen vom 23. Dezember 2008 (Bl. 114 d. A.) und 16. Januar 2009 (Bl. 113 d. A.) wegen angeblicher

Verletzung des Streitpatents sowie die im Schreiben vom 16. Januar 2009 enthaltene Androhung einer Nichtigkeitsklage hin. Die Klägerin sei aufgrund der unmissverständlichen Verwarnung und mangels Reaktion der Beklagten zu der erst vier Monate später erhobenen Nichtigkeitsklage gezwungen gewesen.

Die Beklagte beruft sich darauf, dass das vorgerichtliche Schreiben vom 16. Januar 2009 nur eine summarische Behauptung einer offenkundigen Vorbenutzung enthalte. Sie sei im Hinblick auf die bloß behauptete Vorbenutzung, welche hinsichtlich der maßgeblichen Maschine weder durch Lieferscheine, Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder ein Handbuch belegt worden sei, lediglich mit einer Behauptung „ins Blaue“ konfrontiert gewesen und habe auf ihre Rechtsposition vertrauen dürfen. Auch sei sie vorgerichtlich nicht mit angemessener Frist zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden. Es fehle deshalb an einer Veranlassung für die Klageerhebung. Erst mit der Nichtigkeitsklage habe die Klägerin entsprechende Dokumente vorgelegt. Auch seien durch die Vorbenutzung nicht alle Merkmale des Patentanspruchs 1 beschrieben und die Erfindung vorweggenommen. Die mit Schreiben vom 16. Januar 2009 gelieferten technischen Unterlagen stellten somit keinen Stand der Technik dar. Die Klägerin habe deshalb entsprechend § 93 ZPO die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien und den Inhalt der vorgelegten Dokumente wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war durch den Senat (§ 67 Abs. 2 Alt. 2 PatG) unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nur noch über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO), was im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung durch Beschluss erfolgen kann. Gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 ZPO ist

diese Entscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen, wobei der auch im Nichtigkeitsverfahren anzuwendende Rechtsgedanke des § 93 ZPO zu berücksichtigen ist (Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rn. 37). Danach hat ein Beklagter keine Kosten zu tragen, wenn er keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben und den Klageanspruch sofort anerkannt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglas-scheibenrandfugenfüllvorrichtung; Benkard/Rogge, PatG 10. Aufl. (2006), § 81 Rn. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rdn. 18).

2. Hiernach entspricht es vorliegend unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands dem billigen Ermessen, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Denn die Beklagte hat keine Veranlassung zur Klage gegeben und den Klageanspruch auch sofort i. S. v. § 93 ZPO „anerkannt“.

a. Veranlassung zur Klageerhebung ergibt sich grundsätzlich dann, wenn das Verhalten des Beklagten vor Prozessbeginn gegenüber dem Kläger so gestaltet war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne Klage nicht zu seinem Recht kommen (Thomas/Putzo, ZPO, 31. Aufl. (2010), § 93 Rn. 4). Im Patentnichtigkeitsverfahren ist dies grundsätzlich erst der Fall, wenn der Kläger den Beklagten unter substantiiertes Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat (BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326 - Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent; zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren: BPatGE 26, 139, 140; 21, 38, 39; ferner Busse/Keukenschrijver PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rn. 18 und Rn. 24; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rn. 38; Goebel/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 17 GebrMG Rn. 22; differenzierend und teilweise zusätzlich Androhung eines Lösungsverfahrens fordernd: BPatGE 21, 38, 39). Eine solche vorherige Verzichtsaufforderung ist nur entbehrlich, wenn aufgrund des Verhaltens des Patentinhabers oder sonstiger besonderer Umstände eine solche Abmahnung als aussichtslos oder unzumutbar erscheint (vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., Rdnr. 38; Busse/Keukenschrijver § 82 Rn. 18).

An diesen Voraussetzungen fehlt es vorliegend bereits im Hinblick auf den Inhalt des Schreibens vom 16. Januar 2009. Dies gilt auch dann, wenn man der Auffassung folgen will, dass die vorliegende Aufforderung zum Verzicht auf Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Schutzrecht mit dem Verzicht auf das Schutzrecht gleichzusetzen ist, (Rogge/Benkard § 81 Rn. 38; einschränkend BPatG Mitt. 1978, 177, 178: bei gleichzeitiger Androhung des Lösungsverfahrens; Goebel/Benkard § 17 GebrMG Rn. 22; zweifelnd BPatG Beschl. v. 29. November 2010, Az. 35 W (pat) 21/09, zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren), und ferner vernachlässigt, dass der Schriftsatz vom 16. Januar 2009 keine Fristsetzung zur Abgabe der geforderten Erklärung enthält und diese auch nicht allein aufgrund der viermonatigen Zeitdauer bis zur Klageerhebung entbehrlich erscheint.

Denn vorliegend muss bereits berücksichtigt werden, dass eine hinreichende Veranlassung zur Klageerhebung schon deshalb nicht bestand, weil die Beklagte aufgrund des Inhalts des Schreibens vom 16. Januar 2009 und der sonstigen Umstände nicht damit rechnen musste, ohne weitere Vorwarnung mit einer nationalen Nichtigkeitsklage in der Bundesrepublik Deutschland überzogen zu werden. Das englischsprachige Schreiben der in I... ansässigen Klägerin vom 16. Januar 2009 an die M... PLC mit Sitz in E... betreffend die n... Beklagte enthält weder eine ausdrückliche Aufforderung, die auf den Verzicht des deutschen Teils des EP-Streitpatents oder die nach Art. 105a Abs. 1 EPÜ mögliche Widerrufserklärung gegenüber dem Europäischen Patentamt mit Wirkung für alle Vertragsstaaten gerichtet war, noch betraf die tatsächlich geforderte Erklärung eines bloßen Anspruchsverzichts ausdrücklich oder konkludent den deutschen Teil des EP-Streitpatents und hieraus abgeleitete Rechte für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland. Gegenstand der vorangegangenen Verwarnungen waren vielmehr Handlungen der Klägerin in M... Die Klägerin selbst weist insoweit in ihrem Schriftsatz vom 6. August 2009 (Bl. 111 d. A.) zutreffend auf den entsprechenden Inhalt des Schreibens vom 16. Januar 2009 hin, in dem ohne nähere Spezifizierung nur von der Verteidigung der Rechte durch Nichtigerklärung der nationalen Teile des Streitpatents die Rede ist. Insoweit ist zu berücksichtigen,

dass das europäische Patent ein Bündel von nationalen Patenten darstellt, deren Durchsetzung in den benannten Staaten unter voneinander abweichenden Bedingungen steht. Vergleichbar der Situation bei Einreichung einer auf den nationalen Teil eines europäischen Patents gestützten Verletzungsklage durch den Patentinhaber als Veranlassung für die Androhung und Erhebung einer späteren nationalen Nichtigkeitsklage (hierzu BPatGE 34, 93, 94-95), müssen deshalb zumindest konkrete Umstände vorliegen, aufgrund derer der Patentinhaber damit rechnen muss, dass eine Nichtigkeitsklage gegen einen bestimmten nationalen Teil des EP-Patents, hier den deutschen Teil des Streitpatents, erhoben wird, wenn er der die Klage veranlassenden Forderung nicht nachkommt. Derartige Umstände für eine auf den deutschen Teil des EP-Patents begründete Klageveranlassung für eine Nichtigkeitsklage lagen vorliegend aber weder im Hinblick auf die bloße Forderung nach einem Anspruchsverzicht noch im Hinblick auf die sonstigen Umstände vor, wie den Sitz der Parteien oder den Ort der umstrittenen Patentverletzung. Insbesondere lässt sich dem Schriftsatz vom 16. Januar 2009 nicht entnehmen, dass die Klägerin das Streitpatent im Hinblick auf den im Hintergrund stehenden konkreten Konflikt zur Verteidigung ihrer Rechte und dem insoweit von der Beklagten geforderten Anspruchsverzicht umfassend in allen Vertragsstaaten oder zumindest jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland angreifen würde.

Auch die vorangegangene Verwarnung aus dem Patent, wie hier mit Schreiben vom 23. Dezember 2008, macht als solche eine Verzichtsaufforderung ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht entbehrlich (Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., (2006), Rn. 38; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rn. 20; zur Verletzungsklage BPatG GRUR-RR 2009, 325 - Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent). So ist auch die bloße Ankündigung der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe für den Fall, dass die geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht abgegeben wird, ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht ausreichend, da hierdurch die vorprozessuale Ebene noch nicht verlassen wird (BPatG Urt. v. 1. September 2010, Az. 10 Ni 10/09). Es bedarf deshalb vorliegend auch keiner Entscheidung, ob der Schriftsatz vom 16. Januar 2009 eine hinrei-

chende Begründung enthält. Insoweit ist die Beklagte darauf hinzuweisen, dass die Ernsthaftigkeit und Klageveranlassung nicht dadurch in Frage gestellt werden kann, dass das zunächst vorgebrachte Material letztlich nicht zum Erfolg der Klage geführt hätte (Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), Rn. 38) oder dass dieses nicht hinreichend belegt war; es sei denn die Gründe erscheinen völlig abwegig (BPatG 26, 139, 140; Kühnen/Schulte, PatG 8. Aufl. (2008), § 84 Rn. 36; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. (2003), § 84 Rn. 25).

b. Die Beklagte hat den Klageanspruch auch sofort anerkannt. Im Patentnichtigkeitsverfahren kommt zwar ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn nicht in Betracht, weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) dort nicht ergehen kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und geboten, wenn der Beklagte dem Nichtigkeitskläger in vergleichbarer Weise einen Erfolg des Klagebegehrens sichert. Das kann durch einen Verzicht auf das Streitpatent (sowie gegebenenfalls für Ansprüche aus der Vergangenheit) geschehen, der seine Wirkung mit der Abgabe der schriftlichen Verzichtserklärung gegenüber dem Patentamt (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) entfaltet, die nach ihrem Zugang nicht mehr zurückgenommen werden kann, und damit das Erlöschen des Patents unmittelbar herbeiführt (BGH GRUR 1984, 272, 276 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung; GRUR 2004, 138, 141 - Dynamisches Mikrofon; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl. (2006), § 81 Rn. 37; Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl. (2003), § 84 Rn. 26). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte erfüllt. Sie hat innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82 Abs. 1 PatG eine Verzichtserklärung auf das Streitpatent gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben sowie darüber hinaus erklärt, auf sämtliche etwaige Ansprüche gegenüber der Klägerin auch für

die Vergangenheit zu verzichten. Diese Erklärungen der Beklagten genügten, um die erforderliche Sicherungswirkung für die Klägerin herbeizuführen.

Schmidt

Sandkämper

Engels

Ko