

Bundespatentgericht  
28.1.2009  
4 Ni 69/08 (EU)

## Kostenauflegung bei Verzicht auf das Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren

**Ein Nichtigkeitsbeklagter hat nicht schon allein deshalb Anlass zur Erhebung der (zu erwartenden) Nichtigkeitsklage gegeben, weil er zuvor den (späteren) Nichtigkeitskläger wegen Verletzung verklagt hat. Es ist dem Nichtigkeitskläger in Erfüllung seiner Pflicht, unnötige Kosten und Prozesse zu vermeiden, zumutbar, vor Erhebung der Nichtigkeitsklage den Patentinhaber auch während eines Verletzungsverfahrens spezifiziert zum Verzicht auf das Streitpatent und seine Rechte für die Vergangenheit sowie zur Rücknahme der Verletzungsklage aufzufordern.**

### ZPO §§ 91a, 93, 307

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das europäische Patent EP 0 662 574 (DE 594 03 457)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2009 durch die Vorsitzende Richterin Winkler sowie die Richter Voit und Dipl.-Ing. Rippel beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

## G r ü n d e

### I.

Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 662 574 (Streitpatent) eingereicht. Die Klage wurde am 6. August 2008 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 29. August 2008, bei Gericht eingegangen am 1. September 2008, erklärte die Beklagte, sie erkenne den Antrag, den deutschen Teil des Streitpatents in vollem Umfang für nichtig zu erklären, an, und verzichte auch für die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Patent gegenüber der Nichtigkeitsklägerin, deren deutscher Schwestergesellschaft und anderer, mit der Nichtigkeitsklägerin verbundener Firmen. Gleichzeitig beantragte sie unter Hinweis darauf, keine Veranlassung zur Klage gegeben zu haben, der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dagegen wendet sich die Klägerin, indem sie ihrerseits beantragt, der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Insbesondere verweist sie darauf, dass der Beklagten das schließlich als neuheitsschädlich angesehene Material zusammen mit der beabsichtigten Nichtigkeitsklage bereits mit Schriftsatz vom 1. Juli 2008 im Verletzungsrechtsstreit zwischen denselben Parteien (2 O 292/07 des LG Mannheim) bekannt geworden sei, in dem sie wegen der mangelnden Patentfähigkeit die Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits beantragte. Gleichwohl habe die Beklagte dieses Verfahren weiter betrieben. Der Schriftsatz vom 1. Juli 2008 wurde der Beklagten am alsbald durch die Geschäftsstelle des Landgerichts Mannheim übermittelt. Aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. Juli 2008 wies das Landgericht Mannheim die Verletzungsklage mit rechtskräftigem Urteil vom 26. August 2008 ab.

### II.

1. Nachdem die Parteien nur noch widerstreitende Anträge zur Kostentragung stellen, ist von einer übereinstimmenden Erledigterklärung gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a ZPO auszugehen. Hierzu bedarf es keiner ausdrücklichen Erklärung (BGH, NJW-R 1991, 1211 m. w. N.). Infolgedessen ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt und es ist nur noch über die Kosten zu befinden (BGH GRUR 1984, 339).

2. Gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91a 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 (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 91a Rdnr. 48; Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 81 Rdnr. 37). Die Beklagte hat den Klageanspruch anerkannt. Auch wenn ein Anerkenntnis im Sinne von § 307 ZPO im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens unmittelbar nicht möglich ist, entspricht doch der vollständige Verzicht auf ein Patent und auf die daraus erwachsene Rechtsposition innerhalb der einmonatigen Widerspruchsfrist des § 82 Abs. 1 PatG einem sofortigen Anerkenntnis i. S. v. § 93 ZPO (vgl. Benkard/Rogge, a. a. O., § 81 Rdnr. 37 m. w. N.; BPatGE 22, 33, 34), wobei, abweichend von § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, die fristgemäße Erklärung gegenüber dem Gericht ausreicht (BPatGE 22, 290, 293). So ist die Äußerung der Beklagten, sie erkenne den Anspruch auf Nichtigkeitsklärung des deutschen Teils des Streitpatents in vollem Umfang an, der Auslegung zugänglich und als Verzicht auf das Streitpatent anzusehen.

3. Die Kosten des Rechtsstreits sind gemäß § 99 PatG i. V. m. §§ 91a, 91 Abs. 1 ZPO der Beklagten aufzuerlegen, weil sie sich durch ihre Verzichtserklärung in die Rolle des Unterlegenen begeben und gleichzeitig Anlass zur Erhebung der Klage geboten hat. Ein Patentinhaber gibt Anlass zur Klage, wenn der spätere Nichtigkeitskläger ihn unter substantiiertem Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe und mit angemessener Fristsetzung erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat. Eine solche vorherige Abmahnung ist nur entbehrlich, wenn der Patentinhaber durch sein Verhalten unmissverständlich zu erkennen gegeben hat, dass eine Abmahnung nichts fruchten werde. (vgl. Benkard/Rogge a. a. O. Rdnr. 38). Es wird unter Berufung auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts (2 Ni 28/86) die Auffassung vertreten, eine Abmahnung sei immer schon dann entbehrlich, wenn der Patentinhaber - wie hier - den (späteren) Nichtigkeitskläger wegen Patentverletzung verklagt hat. (Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 84 Rdnr. 20; Schulte, PatG, 8. Aufl. § 84 Rdnr. 38). Der 2. Senat geht in solchen Fällen grundsätzlich davon aus, dass der Verletzungsbeklagte nicht mehr damit rechnen könne, dass der Patentinhaber während des Verletzungsverfahrens auf eine Abmahnung hin auf sein Schutzrecht für Vergangenheit und Zukunft verzichte und die Verletzungsklage zurücknehme. Dieser Beurteilung vermag sich der erkennende Senat nicht anzuschließen (desgl. Benkard/Rogge a. a. O.). Dabei werden nämlich die Besonderheiten des Verletzungsverfahrens nicht hinreichend berücksichtigt, und zudem wird dem Patentinhaber ohne Nachweis im Einzelfall unterstellt, ihm fehle der Wille oder die Kompetenz, auf eine spezifizierte Abmahnung hin besonnen zu reagieren. Es trifft zwar zu, dass ein Verletzungskläger damit rechnen muss, dass der Verletzungsbeklagte mit einer Nichtigkeitsklage auf die Verletzungsklage reagiert, denn dies ist regelmäßig der Fall. Im Verletzungsverfahren wird von der Rechtsbeständigkeit des eingetragenen Patents ausgegangen. Dieses Verfahren kennt keinen Einwand der Nichtigkeit des Streitpatents. Gegenstand des Verletzungsverfahrens ist daher nur die Frage, ob der Beklagte von der patentierten Erfindung rechtswidrig Gebrauch macht oder nicht. Der Patentinhaber ist daher nicht verpflichtet, vor Erhebung der Verletzungsklage aus eigenem Antrieb sein Patent auf Patentfähigkeit zu überprüfen; vielmehr darf er in diesem Verfahren auf die Rechtsbeständigkeit seines Schutzrechts vertrauen. Wird der Patentinhaber im Verletzungsprozess spezifiziert abgemahnt, so wird er den Angriff prüfen müssen. Erscheint ihm dieser begründet, wird die Vernunft schon aus Kostengründen gebieten, dass er sich entschließt, den Verletzungsbeklagten von Ansprüchen aus dem Patent frei zustellen, die Verletzungsklage zurückzunehmen oder auf eine Einigung hinwirken. Eine Nichtigkeitsklage ohne Vorwarnung stellt daher in der Regel einen Klageüberfall dar. Ein solcher Überfall ist hier nicht erfolgt. Die Nichtigkeitsklägerin hat die Patentinhaberin spezifiziert vor Erhebung der Nichtigkeitsklage zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert. Die Zusendung der vorbereiteten Klageschrift am 3. Juli 2008 im Laufe des Verletzungsverfahrens konnte die Patentinhaberin nur als Aufforderung verstehen, die mangelnde Patentfähigkeit "anzuerkennen" und die Verletzungsklage noch vor der mündlichen Verhandlung am 29. Juli 2008 zurück zu nehmen. Unter den gegebenen Umständen war die Frist zur Prüfung der Klageschrift angemessen. Die Nichtigkeitsklägerin durfte erwarten, dass sich die Patentinhaberin so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung rühre, dass diese noch hätte abgesagt werden können. Das Schweigen der Patentinhaberin konnte die Nichtigkeitsklägerin nur als Weigerung des Verzichts auf die Rechte aus dem Patent ver-

stehen. Tatsächlich hat die Patentinhabern auch noch in der mündlichen Verhandlung auf einer Entscheidung bestanden und es damit abgelehnt, der Aufforderung zum Verzicht Folge zu leisten. Dies geschah erst nach Zustellung der Nichtigkeitsklage am 6. August 2008 und nach der Urteilsverkündung im Verletzungsverfahren am 26. August 2008. Dabei ist es ohne Belang, dass der Verletzungsrechtsstreit nur auf der Grundlage des Anspruchs 1 des Streitpatents geführt wurde, weil es sich bei Anspruch 2 lediglich um einen abhängigen Unteranspruch handelt.

Winkler  
Voit  
Rippel