

Nachschlagewerk: ja
Antliche Sammlung: nein

PatG § 37 Abs. 1 , § 13 Abs. 1 Nr. 1

"Zierfalten"

Zur Frage des berechtigten Interesses an dem Erlaß eines Nichtigkeitsurteils, wenn das Streitpatent durch Verzicht erloschen ist und der Nichtigkeitsbeklagte verbindlich erklärt hat, daß er sich gegenüber den Ansprüchen des Nichtigkeitsklägers aus Vorwarnungen nicht auf die ursprüngliche Wirksamkeit des Streitpatents berufen werde.

BGH Urt.v.29.September 1964 - Ia ZR 285/63 - Bundespatentgericht

Ia ZR 285/63

Vorkündet am
29. September 1964
Oechsler, Just. Ang.
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In der Patentnichtigkeitsache

der Firma Gebr. F [REDACTED] GmbH, Schuhmaschinenfabrik,
gesetzlich vertreten durch ihren Geschäftsführer F [REDACTED]
in Pi [REDACTED],

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte : Patentanwälte Dipl.-Ing. [REDACTED]
und Dipl.-Ing. [REDACTED] in
[REDACTED], [REDACTED] -

gegen

die Firma Gustav W [REDACTED], Inh. K. L [REDACTED], Maschinen-
fabrik in La [REDACTED]/P [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] in [REDACTED]/[REDACTED],
[REDACTED] -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die münd-
liche Verhandlung vom 29. September 1964 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Dr. Nastolski und der Bundesrichter
Dr. Spreng, Dr. Spengler, Claßen und Schneider

für Recht erkannt:

Die Berufung der Klägerin gegen das an Vorkündungs Statt
den Parteien am 26. März 1963 zugestellte Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatent-
gerichts wird auf Kosten der Klägerin mit der Maßgabe
zurückgewiesen, daß der Rechtsstreit in der Hauptsache
erledigt ist, soweit die Wirksamkeit des Patents ab
3. Februar 1962 in Frage steht.

Von Rechts wegen

- 2 -

Tatbestand:

Der Beklagten ist mit Wirkung vom 11. Januar 1958 das Patent Nr. 1 068 157 mit folgenden Ansprüchen erteilt worden:

- "1. Verfahren zum Herstellen von Zierfalten im Oberleder von Schuhwerk, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberlederbahn oder das Zuschnittstück (1) durch eine Patrizie nebst Matrize vorgefaltet und in der gleichen Ebene weitergefördert sowie durch Druckmittel zur Zierfalte (6) zusammengeführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück (1) in an sich bekannter Weise vorweg angeleimt wird.
3. Vorrichtung für das Verfahren gemäß Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Patrizie nebst Matrize ein Rollenpaar (2, 3), achsparallel sowie als Druckmittel ein weiteres Rollenpaar (4, 4a) mit rechtwinkelig kreuzenden Achsen gelagert und als Bearbeitungsebene die Oberfläche eines Tisches (5) ausgebildet ist."

Die Klägerin hatte gemäß den §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG unter Hinweis auf die von ihr im einzelnen bezeichneten Vorveröffentlichungen und offenkundigen Vorbenutzungen zunächst beantragt, das Patent der Beklagten wegen fehlender Neuheit bzw. Erfindungshöhe (§§ 1 und 2 PatG) durch Streichung der Ansprüche 1 und 2 teilweise für nichtig zu erklären.

Die Beklagte hat der am 1. November 1961 zugestellten Klage mit einem am 29. November 1961 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schriftsatz widersprochen, den Widerspruch aber auch nach Fristgewährung nicht begründet und



Anträge zur Sache zunächst nicht gestellt. Sie hat alsdann mit Eingabe vom 2. Februar 1962, die beim Deutschen Patentamt am 3. Februar 1962 eingelaufen ist, auf das Patent Nr. 1 068 157 in vollem Umfang verzichtet. Das Patent ist daraufhin in der Rolle gelöscht worden. Die Beklagte hat ferner ihre gegen die Nichtigkeitsklägerin beim Landgericht in Frankfurt/Main erhobene Patentverletzungsklage am 25. Januar 1962 zurückgenommen und im Anschluß hieran durch den beim Landgericht eingereichten und der Nichtigkeitsklägerin in Abschrift zugewandten Schriftsatz vom 15. Mai 1962 erklärt, daß sie dieser gegenüber auf alle Ansprüche aus dem Patent Nr. 1 068 157 verzichte.

Die Klägerin ist der Auffassung, daß sich der vorliegende Rechtsstreit durch die Verzichte der Beklagten auf das Patent und auf die ursprünglich hieraus hergeleiteten Ansprüche nicht erledigt habe. Zur Begründung ihres rechtlichen Interesses an der weiteren Durchführung des Rechtsstreits hat sie vorgetragen: Sie beabsichtige, die Beklagte auf Schadensersatz und gegebenenfalls unter dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereicherung in Anspruch zu nehmen. Die Beklagte habe sie nämlich auf Grund des Patents, dessen Vernichtbarkeit sie, die Beklagte, gekannt habe, jedenfalls aber bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt habe erkennen müssen, verwarnt und dadurch in ihren, der Klägerin, eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen. Darüber hinaus habe die Beklagte unter Hinweis auf den aus dem Patent erwachsenen Schutz, auf die von ihr, der Klägerin, angeblich vorgenommene Patentverletzung und auf die Folgen einer Patentverletzung für die Käufer und Benutzer der Maschine ihre, der Klägerin, Kundschaft beeinflußt und dadurch Aufträge erhalten, die ausschließlich ihr, der Klägerin, zugedacht gewesen seien. Zur Durchsetzung ihrer Ansprüche gegen die Beklagte bedürfe sie eines voll-

streckbaren Titels, der die Unwirksamkeit des Streitpatents seit seiner Erteilung feststelle.

Die Klägerin hat alsdann im ersten Rechtszug zuletzt beantragt,

festzustellen, daß das Streitpatent zu keinem Zeitpunkt einen rechtswirksamen Schutz entfaltet habe.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat geltend gemacht: Die von der Klägerin angestrebte Feststellung sei nicht von größerer rechtlicher Tragweite, als die von ihr, der Beklagten, bereits abgegebenen Erklärungen. Durch den Verzicht auf das Streitpatent auf Grund der Entgegnungen der Klägerin und durch den Verzicht auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent auch für die Vergangenheit habe sie anerkannt, daß das Patent zu Unrecht erteilt worden sei.

Das Bundespatentgericht hat durch das an Verkündungs-Statt den Parteien am 26. März 1963 zugestellte Urteil die Klage kostenfällig abgewiesen. In den Entscheidungsgründen wird u.a. ausgeführt:

Soweit die Klägerin mit ihrem Antrag die Feststellung begehre, daß das Streitpatent für die Zeit nach dem Verzicht der Beklagten unwirksam sei, fehle es an einem rechtlichen Interesse im Sinne des § 256 ZPO. Für das ordentliche Gericht, das über die vermeintlichen Ansprüche der Klägerin entscheiden werde, ergebe sich die Rechtsfolge der Unwirksamkeit des Streitpatents für die Zeit nach dem Verzicht ohne weiteres aus § 12 PatG.

Da der Verzicht auf das Patent keine rückwirkende Kraft habe und da auch der von der Beklagten gegenüber der Klägerin ausgesprochene Verzicht auf Schadensersatzansprüche aus Patentverletzung auf den rechtlichen Bestand des Streitpatents für die Zeit vor dem Erlöschen nach § 12 PatG ohne Einfluß sei, sei dieses - ergänze: falls es nicht nach den §§ 37, 13 Abs. 1 Ziff. 1 PatG für nichtig erklärt werde - bis zu dem genannten Zeitpunkt wirksam. Es begegne daher rechtlichen Bedenken, ob die Unwirksamkeit des Streitpatents für die Zeit vor dem Verzicht ohne eine vorhergehende Vernichtung nach § 256 ZPO festgestellt werden könne. Hierauf komme es aber nicht an; denn der Senat trüge keine Bedenken, den Antrag der Klägerin im Wege der Auslegung als ein Gestaltungsbegehren oder zumindest auch als einen Vernichtungsantrag aufzufassen. Ein Antrag auf Vernichtung nur mit Wirkung für die Vergangenheit bedürfe aber gleichfalls eines Rechtsschutzinteresses. Die Nichtigkeitsklägerin könne sich dafür auf das Interesse der Allgemeinheit an der Durchführung des Verfahrens nur berufen, soweit die Vernichtung für die Zukunft wirke. Nur in diesem Falle fielen die Sperrwirkung weg, welche die technische Entwicklung hemme. Soweit das Streitpatent nur noch eine Wirkung für die Vergangenheit habe, könne sich diese nur in zivilrechtlichen Verpflichtungen oder strafbaren Handlungen einzelner Personen äußern. Deren Belange seien jedoch keine Interessen der Öffentlichkeit. Für die Schadensersatzansprüche der Klägerin gegen die Beklagte aus der Werbung mit dem Streitpatent oder der Verwarnung komme es nicht darauf an, ob das Patent in der Vergangenheit wirksam sei. Die rückwirkende Vernichtung des Streitpatents führe nicht notwendig zum Erfolg, wie ein Bestehenbleiben des Streitpatents für die Vergangenheit nicht notwendig einen Mißerfolg der Klägerin bedeute. Entscheidend sei allein, ob die Klägerin nachweisen könne, daß die Beklagte in Kenntnis oder schuldhafter Unkenntnis von der Ver-

nichtbarkeit der Ansprüche 1 und 2 des Streitpatents mit ihm geworben und die Klägerin vorwarnt habe. Für diese Auseinandersetzung zwischen den Parteien könne die Frage der Vernichtbarkeit des Streitpatents nicht mehr auftauchen, nachdem die Beklagte ausdrücklich wegen des entgegengehaltenen Prospekts der Firma K● auf das Streitpatent und auf die Ansprüche aus ihm verzichtet und im vorliegenden Rechtsstreit (vgl. den Schriftsatz vom 10. Oktober 1962) sogar anerkannt habe, daß das Streitpatent zu Unrecht erteilt worden sei. Deshalb bedürfe es für die von der Klägerin erwähnten Schadensersatzansprüche keiner Vernichtung oder Feststellung über die Unwirksamkeit des Streitpatents. Dasselbe gelte für die vermeintlichen Bereicherungsansprüche, weil sie einen unmittelbaren Vermögensübergang zwischen den Parteien durch den Einsatz des Streitpatents im Wettbewerb nicht erkennen ließen.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin am 25. April 1963 Berufung beim Bundespatentgericht eingelegt. In Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens hat die Klägerin u.a. ausgeführt:

Das Rechtsschutzbedürfnis für die Fortsetzung des Rechtsstreits sei bereits deswegen zu bejahen, weil die Öffentlichkeit einen Anspruch darauf habe, daß ein zu Unrecht erteiltes Patent durch gerichtliche Entscheidung für nichtig erklärt werde. Nur durch eine derartige Entscheidung werde die Patentunwürdigkeit eindeutig und verbindlich festgestellt sowie die Allgemeinheit von dem Monopol des vermeintlichen Patentinhabers vollständig befreit. Ferner werde entsprechend der objektiven Wahrheit klargestellt, daß der gegebenenfalls als Erfinder auftretende Patentinhaber keine besondere Leistung vollbracht und die ihm durch die Erteilung des Patents verliehene "Auszeichnung" demnach ohne

Grund getragen habe. Nur wenn das Streitpatent unbeschadet des Vorzichts der Beklagten vernichtet werde, erlange derjenige, welcher die Erteilungsakten einsehe, die erforderliche Klarheit darüber, daß das Patent von Anfang an rechtsunwirksam gewesen sei.

Ihr besonderes Rechtsschutzinteresse an der weiteren Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens beruhe vor allem auf dem Umstand, daß die Beklagte nicht gehindert werden könne, in dem von ihr, der Klägerin, anzustrengenden Rechtsstreit von den im Verletzungsprozeß und im vorliegenden Rechtsstreit abgegebenen, auf das jeweilige Verfahren zugesgerichteten "Erklärungen" abzurücken und alsdann die Auffassung zu vertreten, ihr sei das Patent doch zu Recht erteilt worden. In diesem Falle müsse aber der über ihre, der Klägerin, Ansprüche entscheidende Richter mangels eines entgegenstehenden Urteils des Bundespatentgerichts oder des Bundesgerichtshofs davon ausgehen, daß das Patent bis zum Wirksamwerden des Vorzichts der Beklagten vom 2. Februar 1962 rechtsbeständig gewesen sei. Es dürfe ferner nicht übersehen werden, daß der von der Beklagten ausgesprochene Verzicht auf das Patent und auf die hieraus abgeleiteten Ansprüche lediglich das aktive Vorgehen der Beklagten, nicht aber deren passives Verhalten betreffe. Die Beklagte habe zwar auf Ansprüche, nicht dagegen auf Abwehrmittel verzichtet.

Zur Sache bringt die Klägerin noch vor:

Die völlige Vorwegnahme des Streitpatents durch den geltend gemachten Stand der Technik, insbesondere durch die britische Patentschrift Nr. 539 549, sei so offensichtlich, daß die Beklagte selbst ein klares Anerkenntnis dahingehend abgegeben habe, daß das Streitpatent, und zwar in seinem vollen Umfange, zu Unrecht erteilt worden sei.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht ohne Widerspruch der Beklagten die Hauptsache insoweit für erledigt erklärt, als das Streitpatent für die Zeit nach dem Wirksamwerden des Verzichts (am 3. Februar 1962) erloschen ist. Sie hat alsdann beantragt,

1. in Abänderung der in der ersten Instanz gestellten Anträge das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 und 2 für die Zeit bis zum Wirksamwerden des Verzichts der Beklagten für nichtig zu erklären;
2. hilfsweise festzustellen, daß das angegriffene Patent im Umfang der Ansprüche 1 und 2 auch bis zum Wirksamwerden des Verzichts keine Rechtswirksamkeit entfaltet habe;
3. der Beklagten die Kosten beider Rechtszüge aufzuerlegen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung kostenfällig zurückzuweisen.

Sie verneint nach wie vor das Rechtsschutzinteresse für die noch aufrechterhaltenen Klageansprüche.

Entscheidungsgründe:

I. Dem Rechtsmittel der Klägerin, das formell nicht zu beanstanden ist, bleibt in sachlicher Hinsicht der Erfolg versagt. Die Klage, die sich jetzt nur noch auf die Zeit vor dem Wirksamwerden des Verzichts der Beklagten auf das Patent erstreckt, ist - wie das Berufungsgericht im

Ergebnis richtig erkannt hat - unzulässig. Dies gilt sowohl für den Hauptanspruch, das Streitpatent nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG wegen mangelnder Patentfähigkeit (§§ 1 und 2 PatG) für nichtig zu erklären, als auch für den von der Klägerin jetzt nur noch hilfsweise weiterverfolgten Anspruch auf Feststellung, daß das angegriffene Patent auch vor dem genannten Zeitpunkt keine Rechtswirksamkeit entfaltet habe (§ 256 ZPO). Im übrigen kann eine Klageänderung nach § 264 ZPO i.V.m. § 41 o Abs. 1 PatG, welche der Einwilligung der Beklagten oder der Anerkennung der Sachdienlichkeit durch den erkennenden Senat bedurft hätte, nicht darin gesehen werden, daß die Klägerin in der Berufungsinstanz den im ersten Rechtszug zwar zunächst gestellten, später aber fallengelassenen Antrag auf Nichtigklärung des Streitpatents wieder aufgegriffen hat. Auch wenn die Klägerin ihr Begehren in der ersten Instanz zuletzt in die Form einer Feststellungsklage gekleidet hatte, so konnte der Klageantrag, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, zwanglos in die Rechtsgestaltungsklage nach den §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG umgedeutet werden (vgl. hierzu auch BGH, Urt. vom 16. März 1962 - I ZR 97/60 - Atemgerät).

II. Der von der Klägerin nunmehr geltend gemachte Hauptanspruch entbehrt des Rechtsschutzbedürfnisses.

1. Das öffentliche Interesse an der Vernichtung des nach Auffassung der Klägerin - und auch der Beklagten - zu Unrecht erteilten Streitpatents, das an sich für die Erhebung der Nichtigkeitsklage im Sinne der §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG genügt (vgl. Benkard, Kommentar zum Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., § 13 PatG Rdn. 18 mit Rechtsprechungshinweisen), ist mit dem 3. Februar 1962 entfallen. An diesem Tage ist die schriftliche Erklärung vom 2. Februar 1962, durch welche die Beklagte auf das Patent Nr. 1 068 157 in vollem Umfange verzichtet hat (§ 12 Abs. 1

Nr. 1 PatG), dem Deutschen Patentamt zugegangen und hat dadurch Wirksamkeit erlangt (§ 130 Abs. 1 und 3 BGB). Mit dem Wirksamwerden des Verzichts ist das Streitpatent erloschen. Hierdurch ist der Gegenstand des Patents dem Sondernutzungsrecht der Beklagten (§ 6 PatG) entzogen worden und in den freien Stand der Technik gefallen. Damit ist aber bereits die Rechtsfolge eingetreten, in deren Herbeiführung sich die Bedeutung eines rechtsgestaltenden Urteils, welches der Nichtigkeitsklage stattgibt und das angegriffene Patent vernichtet, für die Allgemeinheit erschöpft. Das Allgemeininteresse wird dagegen nicht dadurch berührt, daß der Verzicht der Beklagten die Wirkung des Streitpatents nur für die Zukunft beseitigt hat (PA Mitt. 1927, 103; 1937, 213), während die Nichtigkeitsurklärung nach den §§ 13 Abs. 1 Nr. 1, 37 Abs. 1 PatG auf den Zeitpunkt der Patenterteilung zurückwirken und zum Ausdruck bringen würde, daß das Patent überhaupt nicht hätte erteilt werden dürfen (vgl. hierzu RGZ 63, 140, 141; 123, 113, 115; BGHZ 18, 81, 96 - Zwischenstocker für Radioempfänger). Wenn auch entgegen der Annahme der Beklagten die Erklärung der Nichtigkeit des Patents - ebenso wie der Verzicht (PA Bl. f. FMZ 1918, 49) - von Amts wegen nicht nur in die Patentrolle einzutragen, sondern auch im Patentblatt öffentlich bekannt zu machen ist (§ 24 Abs. 1 und 4 PatG), so kann es doch nicht, wie die Klägerin meint, der Sinn der Veröffentlichung sein, klarzustellen, daß der gegebenenfalls als Erfinder auftretende Patentinhaber die ihm durch das Patent verliehene "Auszeichnung" ohne Grund getragen habe. Durch die Eintragungen in die Patentrolle und durch die Veröffentlichung dieser Eintragungen im Patentblatt wird lediglich bezweckt, die Allgemeinheit über die bestehenden Patente und ihre rechtlichen Verhältnisse zu unterrichten (1. Bilanz zweckmäßig: Auszeichnung des Patents).

unterrichten (vgl. hierzu Benkard aaO; § 24 PatG Rdn. 2; ferner Reimer, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 24 PatG Anm. 1)

Auch der Hinweis der Klägerin auf die Regelung des Patentgesetzes, wonach die in Nichtigkeitsverfahren ergehenden Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs in öffentlicher Sitzung mündlich zu verkünden sind (§§ 41 i Abs. 1 Satz 1, 36 g Abs. 2, 42 f Abs. 1 aaO), führt nicht weiter. In Durchbrechung des genannten Grundsatzes ist für eine Verkündung der Entscheidung dann kein Raum, wenn mit Zustimmung der Parteien - wie sie hier für den ersten Rechtszug vorgelegen hat - von der mündlichen Verhandlung abgesehen wird (vgl. §§ 39 Abs. 2 Satz 2, 42 f Abs. 3 Nr. 1 PatG). In diesem Falle wird die Verkündung der Entscheidungen und so auch die Verkündung eines der Nichtigkeitsklage stattgebenden Urteils durch die Zustellung an die Beteiligten ersetzt (§ 41 i Abs. 1 Satz 4 PatG). Die Zustellung an Verkündungs Statt ist ferner auch dann vorgesehen, wenn im Anschluß an die mündliche Verhandlung ein besonderer Verkündungstermin notwendig sein würde (§ 41 i Abs. 1 Satz 3 PatG; ferner Benkard, aaO, § 41 i PatG Rdn. 7. Wegen der entsprechenden Anwendung der beiden zuletzt genannten Vorschriften im Berufungsverfahren vgl. Benkard, aaO, Rdn. 2 vor § 42 PatG). Im übrigen schiedet der von der Klägerin aufgezeigte Gesichtspunkt im vorliegenden Falle jedenfalls schon deswegen aus, weil ausweislich der Erteilungsakten (vgl. insbesondere Bl. 37) bei den Bekanntmachungen der Anmeldung und über die Erteilung des Streitpatents ebenso wie auf der Patentschrift und in der Patentrolle eine Nennung des Erfinders antragsgemäß unterblieben ist (vgl. hierzu § 36 Abs. 1 PatG). Falls die Beklagte etwa auf andere Weise als Erfinderin des Streitpatents in Erscheinung

getreten sein sollte, so wäre dies für die Beantwortung der hier in Rede stehenden Frage ohne Bedeutung.

Der Klägerin ist allerdings zuzugeben, daß im Falle der Vernichtung des Streitpatents grundsätzlich jedermann durch Einsicht in die Patentakten (vgl. § 24 Abs. 3 PatG) feststellen könnte, daß das Patent zu Unrecht erteilt worden ist und infolgedessen zu keinem Zeitpunkt einen rechtswirksamen Schutz entfaltet hat, während eine derartige Klarheit auf Grund des Verzichts der Beklagten auf das Patent nicht besteht. Mit diesem Umstand allein kann indessen ein öffentliches Interesse an der Fortführung des Nichtigkeitsstreits, zu dessen Wahrnehmung die Klägerin berufen wäre, nicht begründet werden. Die Klägerin muß es vielmehr den Dritten, die von der Beklagten etwa ebenfalls wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen werden oder die ihrerseits Ansprüche gegen die Beklagte z.B. aus unberichtigter Vorwarnung geltend machen, überlassen, ihrerseits ein Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Streitpatents einzuleiten.

2. Der Klägerin steht bei der gegebenen Sachlage auch ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Streitpatents durch Erlaß eines Nichtigkeitsurteils nicht zur Seite. Der Nachweis eines derartigen besonderen Interesses ist nach den von der Rechtsprechung aufgestellten, im Schrifttum überwiegend gebilligten Rechtsgrundsätzen - wie die Klägerin auch nicht verkennet - nicht nur dann erforderlich, wenn das bekämpfte Patent vor Erhebung der Nichtigkeitsklage infolge Verzichts (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 PatG), wie er hier in Betracht kommt, durch Zeitablauf (§ 10 Abs. 1 PatG), wegen Nichtzahlung der Jahresgebühren (§ 12 Abs. 1 Nr. 3 PatG) oder wegen Rücknahme (§ 15 Abs. 2 PatG) bereits ohne Rückwirkung erloschen ist, sondern auch

dann, wenn einer der aufgezählten Erlöschungsgründe erst während des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens eintritt (BGH, Urt. vom 16. März 1962 - I ZR 97/60 - Atomgerät; ebenso u.a. RG JW 1897, 636; Mitt. 1937, 78; GRUR 1938, 861, 862; PA Bl. f. PMZ 1907, 237; 1928, 267; GRUR 1931, 629; Mitt. 1957, 147, 148; vgl. ferner Benkard, aaO, § 13 PatG Rdn 19; Bernhardt, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 2. Aufl., § 35 IV 5, S. 208; Busse, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl., § 13 PatG Anm. 2; Reimer, aaO, § 13 PatG Anm. 10; Totznor, Kommentar zum Patentgesetz, 2. Aufl., § 13 Anm. 6). Es findet sich jedenfalls kein stichhaltiger Grund, welcher die von Klauer/Möhring, Kommentar zum Patentgesetz, 2. Aufl., § 37 Anm. 2 und ferner von Lindenmaier, Kommentar zum Patentgesetz, 4. Aufl., § 13 Anm. 6 ohne nähere Erläuterung vertretene Ansicht rechtfertigen könnte, daß die Darlegung des besonderen Interesses durch den Nichtigkeitskläger nur dann zu verlangen sei, wenn die Nichtigkeitsklage erst nach dem Erlöschen des Patents erhoben werde, nicht jedoch, wenn der Nichtigkeitsstreit nach dem genannten Ereignis lediglich fortgeführt werden solle. In dieser Hinsicht ist auch der in beiden Kommentaren angeführten Entscheidung des Reichsgerichts vom 15. Februar 1936 (in RGZ 150, 280; vollständig abgedruckt in MuW 1936, 166 und GRUR 1937, 33) nichts zu entnehmen. Die in Mitt. 1927, 103 veröffentlichte Entscheidung des Reichspatentamts, welche den gleichen Standpunkt wie die zuletzt genannten Kommentare einnimmt, läßt eine überzeugende Begründung ebenfalls vermissen und wird von Busse (aaO, § 39 PatG Anm. 3b) mit Recht als überholt bezeichnet. Eine Unterscheidung der beiden Fallgestaltungen ist nicht möglich. In dem einen wie in dem anderen Falle kann es nur darauf ankommen, ob das eigene Interesse des Nichtigkeitsklägers, mithin das Rechtsschutzbedürfnis, das sich als besondere Prozeßvoraussetzung darstellt, bei Schluß

der mündlichen Verhandlung gegeben ist (vgl. hierzu Baumbach/Lauterbach, Kurzkomentar zur Zivilprozeßordnung, 27. Aufl., § 300 Anm. 3 A und C).

Im vorliegenden Falle hat die Klägerin durch ihre teilweise Erlödigungserklärung offensichtlich der Erkenntnis Rechnung getragen, daß ihr eigenes Interesse an der Fortführung des Nichtigkeitsstreits von vornherein jedenfalls insoweit hätte verneint werden müssen, als das Streitpatent für die Zeit nach dem Wirksamwerden des Verzichts der Beklagten (am 3. Februar 1962) mit der Folge erloschen ist, daß sein Gegenstand von jedermann, also auch von der Klägerin, rechtmäßig benutzt werden kann.

Aber auch für die vorausgegangene Zeit, um die es jetzt allein geht, kann ein berechtigtes Interesse der Klägerin an der Nichtigkeitserklärung des Streitpatents nicht anerkannt werden. Ein derartiges Interesse müßte zwar nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen (vgl. BGH, Urteil vom 16. März 1962 - I ZR 97/60 - Atemgerät; RG Mitt. 1937, 78; PA Mitt. 1957, 147, 148) ohne weiteres dann bejaht werden, wenn die Beklagte die Nichtigkeitsklägerin noch weiterhin wegen der Verletzung des Streitpatents in der Zeit vor dem Wirksamwerden des Verzichts in Anspruch nehmen könnte. Diese Voraussetzung ist jedoch nicht erfüllt. Die Beklagte hat nach Rücknahme der gegen die Nichtigkeitsklägerin gerichteten Patentverletzungsklage durch Schriftsatz vom 15. Mai 1962 auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent - insoweit kommen nach Lage der Dinge nur Ansprüche aus der Zeit vor dem Wirksamwerden des Verzichts der Beklagten auf das Streitpatent in Betracht - verzichtet. Gegen die Verbindlichkeit dieses Verzichts bestehen keine Bedenken. Solche hat die Klägerin zur Darlegung ihres Rechtsschutzbedürfnisses auch nicht geäußert.

Die Klägerin begründet ihr Interesse an der Weiterführung des Nichtigkeitsstreits jedoch mit dem Hinweis, daß sie ihrerseits beabsichtige, auf Grund unberechtigter Verwarnungen Ansprüche auf Schadensersatz wegen widerrechtlicher und schuldhafter Eingriffe in ihren Gewerbebetrieb (vgl. § 823 Abs. 1 BGB; ferner Benkard, aaO, § 6 PatG Rdn. 129 und Palandt, Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 22. Aufl., § 823 Anm. 6 g, beide mit Rechtsprechungsübersicht) bzw. auf Ausgleich der durch die Verwarnungen eingetretenen ungerechtfertigten Bereicherung (vgl. §§ 812 ff BGB; ferner Benkard, aaO, § 6 PatG Rdn. 126 mit weiteren Hinweisen) gegen die Nichtigkeitsbeklagte geltend zu machen. Es kann auf sich beruhen, ob die bloße Ankündigung der Klage durch die Klägerin zur Darlegung ihres berechtigten Interesses an der Fortsetzung des Nichtigkeitsstreits ausreicht oder ob hierzu zunächst verlangt werden müßte, daß die Klage bereits erhoben worden ist. In jedem Falle wäre das Rechtsschutzbedürfnis für die weitere Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens nur dann gegeben, wenn eine der Klägerin günstige Entscheidung in dem von ihr beabsichtigten Rechtsstreit von der Nichtigkeitserklärung des Streitpatents abhängen würde. Dies trifft indessen nicht zu. Die Klägerin könnte in jenem Rechtsstreit der Beklagten mit Erfolg den Einwand der Arglist entgegenhalten, wenn diese die von ihr der Klägerin und angeblich auch Dritten erteilten Verwarnungen mit der Begründung rechtfertigen würde, daß das Streitpatent bis zum Wirksamwerden des Verzehrs rechtsbeständig gewesen sei. Der aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) hergeleitete Einwand greift immer dann durch, wenn sich der andere Teil mit seinen eigenen früheren Erklärungen in Widerspruch setzt (vgl. hierzu BGB - RGR Komm., 11. Aufl., § 242 Anm. 134 f; ferner Staudinger, Kommentar zum BGB, 11. Aufl., § 242 Erl. D 323 ff, 331, beide mit weiteren Fundstellen). Ein solcher Vorwurf

trüfe die Beklagte, wenn sie von der mit dem Ziel der Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits abgegebenen Erklärung, daß das Streitpatent zu Unrecht erteilt worden sei, abrücken würde.

Durch die "Anerkennung" der Vernichtbarkeit seitens der Beklagten ist das Streitpatent zwar in seinem Rechtsbestand nicht angetastet worden (vgl. RGZ 86, 440, 441). Dieser Umstand schließt aber nicht aus, daß die Beklagte sich verpflichtet konnte und auch verpflichtet hat, sich zur Abwehr der von der Klägerin in Aussicht gestellten Klage nicht auf die ursprüngliche Wirksamkeit des Streitpatents zu berufen (vgl. RGZ 153, 329, 331). In diesem Sinne muß die Erklärung der Beklagten bei verständiger Würdigung (§ 133 BGB) insbesondere dann aufgefaßt werden, wenn man sie im Zusammenhang mit den Ausführungen der Beklagten zur Frage des Rechtsschutzbedürfnisses für die vorliegende Klage und ferner unter Berücksichtigung ihres im Verletzungsprozeß ausgesprochenen Verzichts auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent betrachtet. Daß die Beklagte selbst ihre Erklärung in solcher Weise verstanden haben will, hat ihr Prozeßbevollmächtigter in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht auf Befragen ausdrücklich klargestellt.

In dem von der Klägerin angekündigten Rechtsstreit kann sonach die Frage nach der Vernichtbarkeit des Streitpatents im Rahmen der Untersuchung, ob die von der Beklagten ausgesprochenen Verwarnungen objektiv rechtswidrig gewesen sind, überhaupt nicht auftreten. Der Klägerin obliegt in jenem Rechtsstreit vielmehr nur der Nachweis, daß die Beklagte bei Erteilung der Verwarnungen die Vernichtbarkeit des Streitpatents gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat.

Dafür, daß die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents für die Beurteilung der Schuld der Beklagten von Bedeutung sein könnte, hat die Klägerin nichts Hinreichendes vorgetragen. Für eine derartige Annahme fehlt auch jeder Anhalt.

Im übrigen kann der Meinung der Klägerin nicht zugestimmt werden, daß der Richter des von ihr beabsichtigten Rechtsstreits gehindert wäre, die Frage der Vernichtbarkeit des Streitpatents nachzuprüfen. Auch dieser Richter wäre, falls erforderlich, zur Entscheidung der genannten Frage ebenso berufen wie der Richter eines Prozesses, in welchem dem Anspruch aus dem Patent der Einwand der Patenterschleichung oder der Einwand der Erschleichung der Patentruhe entgegengesetzt wird (vgl. hierzu Benkard, aaO, § 6 PatG Rdn. 124 und 125 und die dort angeführten Entscheidungen, insbesondere RG Mitt. 1938, 179, 181/82). Auch wenn das Streitpatent im vorliegenden Rechtsstreit für nichtig erklärt würde, wäre der Richter des von der Klägerin angekündigten Rechtsstreits unter Umständen der Prüfung der Frage nicht enthoben, inwieweit die einzelnen Entgegenhaltungen der Erteilung des Patents entgegenstanden. Diese Prüfung ließe sich jedenfalls dann nicht vermeiden, wenn die Nichtigkeitserklärung ausschließlich auf Entgegenhaltungen gestützt würde, bezüglich welcher die Klägerin in dem späteren Rechtsstreit nicht beweisen könnte, daß die Beklagte sie gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat. In diesem Falle wäre nämlich die Feststellung geboten, ob etwa die im Nichtigkeitsverfahren unberücksichtigt gebliebenen Entgegenhaltungen, für welche der entsprechende Nachweis geführt werden kann, die Nichtigkeitserklärung des Streitpatents ebenfalls rechtfertigten.

III. Auch der nunmehr hilfsweise geltend gemachte Anspruch der Klägerin auf Feststellung, daß das Streitpatent bereits vor dem Wirksamwerden des Vorzichts der Beklagten keine Wirksamkeit entfaltet habe, scheitert bereits daran, daß er des in § 256 ZPO vorgeschriebenen Rechtsschutzinteresses entbehrt. Auf die weiteren Bedenken, welche in dem angefochtenen Urteil gegen die Zulässigkeit der Feststellungsklage erhoben worden, braucht daher nicht eingegangen zu werden.

IV. Die Kostenentscheidung, die sich auch auf die außergerichtlichen Kosten der Parteien bezieht, beruht auf § 42 Abs. 3 i.V.m. § 40 Abs. 2 und 36 § Abs. 1 Satz 2 PatG, § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Hierbei ist berücksichtigt, daß die Klägerin auch hinsichtlich des von ihr für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits unterlegen wäre.

Dr. Nastolski

Dr. Spreng

Dr. Spengler

Claßen

Schnoider