BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 135/04

vom

25. Januar 2005

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatG (1981) § 81 Abs. 6

Ausländersicherheit im Patentnichtigkeitsverfahren

Ausländersicherheit hat im Patentnichtigkeitsverfahren unter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 6 PatG 1981 lediglich der ausländische Kläger, nicht auch der rechtsmittelführende ausländische Beklagte zu leisten.

BGH, Beschl. v. 25. Januar 2005 - X ZR 135/04 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Asendorf und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Der Antrag der Klägerin, der Beklagten die Leistung einer Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe:

I. Die Klägerin hat das die Nachrichtenübertragung in einem Multiplexsystem betreffende europäische Patent 0 308 449 der in Australien ansässigen Beklagten vor dem Bundespatentgericht mit der Nichtigkeitsklage angegriffen. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen hat sich die Beklagte mit ihrer Berufung an den Bundesgerichtshof gewandt. Die Klägerin beantragt nunmehr sinngemäß, der Beklagten die Leistung von Sicherheit für die Prozeßkosten aufzuerlegen.

II. Dem Antrag, über den durch Beschluß zu entscheiden ist (vgl. Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 81 PatG Rdn. 36; Busse, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 32), wobei es einer mündlichen Verhandlung nicht bedarf (Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 204; vgl. Busse, aaO, § 81 Rdn. 32) kann nicht stattgegeben werden.

§ 81 Abs. 6 PatG sieht vor, daß im Patentnichtigkeitsverfahren bestimmten ausländischen Klägern die Leistung einer Sicherheit wegen der Kosten des Verfahrens aufgegeben werden kann. Die gesetzliche Regelung entspricht in ihrem Gehalt im wesentlichen der über die Prozeßkostensicherheit in den §§ 110 - 113 ZPO. Die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung erfaßt nach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nur den Kläger und nicht auch den Beklagten (allg. M., so zu § 110 ZPO Bork in Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., § 110 Rdn. 10; Belz in MünchKomm/ZPO, 2. Aufl., § 110 Rdn. 21; Herget in Zöller, ZPO, 25. Aufl., § 110 Rdn. 3; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 63. Aufl., § 100 Rdn. 7, 8; Foerste in Musielak, ZPO, 4. Aufl., § 110 Rdn. 2; zu § 81 Abs. 6 PatG Benkard, aaO, § 81 Rdn. 35; Busse, aaO, § 81 Rdn. 23; Keukenschrijver, Das Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, 2003, Fußn. 117 m.w.N.; Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, 1971, § 37 PatG 1968 Rdn. 25; Röhl in Lindenmaier, PatG (1973), § 37 PatG 1968 Rdn. 63; Neumar in Reimer, PatG GebrMG, 1968, § 37 PatG 1968 Rdn. 12). So hat schon das Reichsgericht in seinem grundlegenden Beschluß vom 5. Mai 1936 (RGZ 154, 225 = GRUR 1937, 456) in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung (RGZ 127, 194) - zu der damals noch auf den "Antragsteller" abstellenden Gesetzeslage - ausgeführt, die Vorschrift sei ebenso wie die Bestimmungen der §§ 110 ff. ZPO mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten getroffen, die der Vollstreckung der gegen den abgewiesenen Antragsteller ergangenen Kostenentscheidung im Ausland entgegenständen. Die Stellung des Antragstellers behalte der Nichtigkeitsklägers für das ganze Nichtigkeitsverfahren. Unabhängig von seiner formellen Rolle als Nichtigkeitskläger oder –beklagter sei der Nichtigkeitskläger auch in der Berufungsinstanz der das Nichtigkeitsverfahren betreibende Antragsteller. Es könne nicht angenommen werden, daß das Gesetz für den Fall, daß der Patentinhaber Berufung eingelegt habe, den Begriff

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

des Antragstellers anders aufgefaßt habe. Vielmehr müsse es als in der Absicht des Gesetzes liegend angesehen werden, daß lediglich der Patentinhaber vor den Kosten des Angriffs eines im Ausland wohnenden Nichtigkeitsklägers geschützt werden solle. Zudem entspreche es der Regelung in §§ 110 ff. ZPO, daß stets nur der Kläger Sicherheit zu leisten habe. Das entspreche dem Grundgedanken des Gesetzes, das den Angegriffenen vor den Folgen schützen wolle, die ihm aus der Schwierigkeit der Eintreibung seiner Kosten schützen wolle, nicht aber den Angreifer (aaO, RGZ 154, 227).

An dieser Rechtslage hat sich seither nichts Grundsätzliches geändert. So hat das 6. Überleitungsgesetz lediglich redaktionelle Änderungen der Regelung der Sicherheitsleistung im Patentnichtigkeitsverfahren mit sich gebracht (vgl. die Gesetzesbegründung in BlPMZ 1961, 140, 154). Art. 2 f. des Dritten Gesetzes zur Änderung des Rechtspflegergesetzes und anderer Gesetze vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2030 ff.) hat im wesentlichen in Anpassung an europarechtliche Vorgaben lediglich den Kreis der zur Sicherheitsleistung verpflichteten Kläger einschränkend neu umschrieben.

Ohne Erfolg macht die Klägerin demgegenüber geltend, Sinn und Zweck des Gesetzes erforderten es, die Bestimmung des § 81 Abs. 6 PatG "gesetzeskonform", d.h. in den Augen der Klägerin entgegen seinem eindeutigen Wortlaut, auszulegen. Die Klägerin verkennt dabei, daß die maßgebliche Bestimmung nicht generell den Kostengläubiger, sondern den durch die Klage des Gegners in einen Prozeß gezogenen Beklagten schützt. In der von ihr angezogenen Entscheidung des IVa-Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 13. Juni 1984 (IVa ZR 196/82, NJW 1984, 2762) ging es um die Verpflichtung einer deutschen klagenden Kapitalgesellschaft zur Sicherheitsleistung; lediglich unter diesem Gesichtspunkt hat sich der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung

mit dem Sinn einer Sicherheitsleistung nach § 110 ZPO auseinandergesetzt. Die Frage der Einbeziehung eines Beklagten in die Pflicht zur Sicherheitsleistung stelle sich dort nicht. Demzufolge kann aus dieser Entscheidung auch nichts für eine derartige Einbeziehung hergeleitet werden.

Die gesetzliche Regelung verstößt auch nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz oder gegen das Willkürverbot. Ohne Erfolg verweist die Klägerin insoweit auf die Regelung im Gerichtskostengesetz (jetzt § 22 GKG 2004), wonach derjenige Kostenschuldner ist, der das Verfahren in der Instanz beantragt hat. Diese Regelung sichert das Interesse des Justizfiskus, für die Gerichtskosten immer auf die das Verfahren in der Instanz betreibende Partei zurückgreifen zu können. Demgegenüber sichert § 81 Abs. 6 PatG (wie die §§ 110 ff. ZPO) das Interesse der mit einer Klage überzogenen Partei daran, gegenüber einem ausländischen Gegner für ihre mögliche spätere Kostenerstattungsforderung abgesichert zu werden. Die Parteien hier nach ihrer Parteistellung im Prozeß unterschiedlich zu behandeln, rechtfertigt sich daraus, daß es allein der Kläger in der Hand hat zu entscheiden, ob es zu einem Prozeß kommt oder nicht. Ist ein Prozeß erst einmal durch den Kläger eingeleitet, kann es demgegenüber dem Beklagten nicht verwehrt werden, auf ein ihm ungünstiges gerichtliches Erkenntnis mit einem zulässigen Rechtsmittel zu reagieren. Dieser Sachverhalt unterscheidet sich von dem, der es rechtfertigt, die das Verfahren in der Instanz betreibende Partei zu den Gerichtskosten heranzuziehen. Aus dem Gleichheitssatz folgt nicht, daß der Gesetzgeber gehalten wäre, auf derart unterschiedliche Sachverhalte mit einer Verpflichtung des rechtsmittelführenden Beklagten zur Sicherheitsleistung gegenüber dem Kläger zu reagieren. Die gesetzgeberische Entscheidung, allein dem Beklagten einen Anspruch auf Sicherheitsleistung zuzubilligen, verstößt, da hierfür einleuchtende Gründe bestehen, auch nicht gegen das Willkürverbot. Ob der Gesetzgeber auch eine

andere Regelung willkürfrei hätte treffen können, ist im vorliegenden Verfahren nicht zu entscheiden.

Melullis Keukenschrijver Mühlens

Asendorf Kirchhoff