BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

ZWISCHENURTEIL

X ZR 169/12

Verkündet am:
23. April 2013
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens

ZPO § 250; InsO § 86 Abs. 1 Nr. 1

Das durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Patentinhabers unterbrochene Patentnichtigkeitsverfahren betrifft im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO die Aussonderung eines Gegenstands aus der Insolvenzmasse und kann daher sowohl vom Insolvenzverwalter als auch vom Kläger aufgenommen werden.

BGH, Zwischenurteil vom 23. April 2013 - X ZR 169/12 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:

Der Rechtsstreit ist aufgenommen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die W. Ges.m.b.H. & Co. KG mit Sitz in I. war Inhaberin des europäischen Patents 957 066 (Streitpatents). Das Patentgericht hat auf die Nichtigkeitsklage der Klägerinnen das Streitpatent mit Urteil vom 16. Oktober 2008 teilweise für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Am 9. Dezember 2008 ist über das Vermögen der Patentinhaberin in Österreich das Konkursverfahren als Hauptinsolvenzverfahren eröffnet worden.

2 Gegen die teilweise Klageabweisung richtet sich die am 23. Dezember 2008 eingelegte und am 16. April 2009 begründete Berufung der Klägerinnen. Der (nunmehr beklagte) Konkursverwalter hat das Streitpatent übertragen; die Erwerberin ist dem Rechtsstreit auf Seiten des Beklagten beigetreten.

3 Die Klägerinnen haben die Aufnahme des Rechtsstreits erklärt, nachdem der Verwalter das parallel geführte Verletzungsverfahren aufgenommen, aber die Aufnahme des Nichtigkeitsverfahrens abgelehnt hat.

Entscheidungsgründe:

4 Der Rechtsstreit ist von den Klägerinnen nach Art. 15 EuInsVO i.V.m. § 99 Abs. 1 PatG, §§ 250, 240 Satz 1 ZPO, § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO wirksam aufgenommen worden.

5 1. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist durch die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen der Beklagten in Österreich gem. Art. 15 EuInsVO i.V.m. § 240 Satz 1 ZPO unterbrochen worden.

6 2. Ob die Klägerinnen den Rechtsstreit wirksam aufgenommen haben, richtet sich nach deutschem Recht. Ebenso wie für die Auswirkung des österreichischen Konkursverfahrens auf den vor deutschen Gerichten anhängigen Rechtsstreit ist auch für die Frage, wer zur Aufnahme des Rechtsstreits befugt ist, nach Art. 15 EuInsVO die lex fori und nicht die lex loci concursus maßgeblich (Rauscher/Mäsch, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, 2010, Art. 15 EuInsVO Rn. 1 ff.; Paulus, Europäische Insolvenzverordnung, 2010, Art. 15 EuInsVO Rn. 6; Pannen/Damann, Europäische Insolvenzverordnung, 2007, Art. 15 EuInsVO Rn. 11 f.; Braun/Ehret, InsO, 5. Aufl. 2012, § 352 Rn. 9). Die Aufnahme des Verfahrens richtet sich damit nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften.

7 3. Gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist die Aufnahme des Rechtsstreits wirksam. Denn das Patentnichtigkeitsverfahren ist eine Rechtsstreitigkeit, die die Aussonderung eines Gegenstandes aus der Insolvenzmasse betrifft und damit als Passivprozess außer durch den Insolvenzverwalter auch vom Gegner aufgenommen werden kann.

8 a) Ob dem aus einem Patent in Anspruch genommenen Verletzer in der Insolvenz des Patentinhabers hinsichtlich des die Klagegrundlage bildenden Patents entsprechend § 47 InsO ein Aussonderungsrecht zuzubilligen ist und er demzufolge zur Aufnahme eines unterbrochenen Patentnichtigkeitsverfahrens befugt ist, ist bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden (offengelassen in

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

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2009 - X ZR 79/06, GRUR 2010, 861 Rn. 29 - Schnellverschlusskappe).

9 Hierzu wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, dass dem Kläger für den Fall der Insolvenz des Patentinhabers die Möglichkeit der Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens gegeben werden müsse, wenn er vom Insolvenzverwalter aus dem Streitpatent in Anspruch genommen werde. Das Patent könne Gegenstand der Aussonderung sein, wenn mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht werde, dass dem Streitpatent die Schutzvoraussetzungen fehlten und das Schutzrecht deshalb nicht zur Masse gehöre (Keukenschrijver/Engel, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl. 2011, Rn. 495). Mit entsprechenden Erwägungen hat das Bundespatentgericht für das Einspruchsverfahren die Anwendung des § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO bejaht (BPatG, Beschluss vom 2. Februar 2012 - 23 W (pat) 339/05 Rn. 45, ZInsO 2012, 1090).

10 b) Dieser Auffassung tritt der Senat bei. Gegenstand des in § 86 InsO geregelten Teilungsmassestreits sind Streitigkeiten über Ansprüche gegen den Schuldner, die unmittelbar auf eine Minderung der Teilungsmasse abzielen (Uhlenbruck, InsO, 13. Aufl. 2010, § 86 Rn. 3). Damit ist bei einem Passivprozess entscheidend, ob den Insolvenzgläubigern eine Minderung der Teilungsmasse droht. Aus diesem Grund kann eine negative Feststellungsklage, mit der der Kläger die Feststellung des Nichtbestehens eines vom Schuldner in Anspruch genommenen Rechts begehrt, ein Teilungsmassestreit sein (Braun/Kroth, InsO, 5. Aufl. 2012, § 86 Rn. 4; Jaeger/Windel, InsO, 2007, § 86 Rn. 6; HK/Kayser, InsO, 6. Aufl. 2011, § 86 Rn. 6; Nerlich/Römermann/Wittkowski/Kruth, InsO, 24. ErgLf. 2012, § 86 Rn. 4; Uhlenbruck aaO Rn. 1 mwN). Ebenso betrifft eine gegen den Insolvenzschuldner gerichtete, auf ein gewerbliches Schutzrecht gestützte Unterlassungsklage nach verbreiteter Auffassung nach ihrem sachlichen Gehalt einen Aussonderungsanspruch und unterfällt damit § 86 Abs. 1 Nr. 1 InsO (Karsten Schmidt, ZZP 1977, 38, 51; Andres/Leithaus, InsO, 2. Aufl. 2011, § 86 Rn. 3; Braun/Kroth aaO § 86 Rn. 4; Jaeger/Windel aaO Rn. 13, 16; Nerlich/Römermann/Wittkowski/Kruth aaO Rn. 4; Uhlenbruck

aaO Rn. 8; s. auch HK/Kayser aaO Rn. 8; differenzierend MünchKomm.InsO/ Schumacher, 2. Aufl. 2007, § 86 Rn. 15). Der Bundesgerichtshof hat demgegenüber zwar eine den Gläubiger nach § 86 Abs. 1 Nr. 3 InsO zur Aufnahme berechtigende Masseverbindlichkeit angenommen (BGH, Urteil vom 18. März 2010 - I ZR 158/07, GRUR 2010, 536 - Modulgerüst II). Er hat dies aber damit begründet, dass die Verwirklichung des Verletzungstatbestands nicht dazu führe, dass die Produkte nicht zur Insolvenzmasse gehörten. Gerade hierum geht es aber, nicht anders als bei der negativen Feststellungsklage, bei der Patentnichtigkeitsklage. Die Klage, mit der der vom Insolvenzverwalter als Verletzer in Anspruch Genommene die mangelnde Patentfähigkeit des Gegenstands des Patents geltend macht, entzieht im Falle ihres Erfolges das Patent und die auf das Patent gestützten Ansprüche gegen den Verletzer als Vermögensrechte der Teilungsmasse. Sie tritt damit auch an die Stelle einer negativen Feststellungsklage, mit der eine vom Schuldner als Verletzer in Anspruch genommene Partei das Nichtbestehen solcher Ansprüche wegen Patentverletzung geltend macht. Denn da das Bestehen solcher Ansprüche im Patentverletzungsprozess nicht mit der Begründung geleugnet werden kann, dem Gegenstand des Patents fehle die Patentfähigkeit, wird das Ziel eines solchen Feststellungsbegehrens mit der erfolgreichen Patentnichtigkeitsklage erreicht, die sämtlichen aus dem Patent abgeleiteten Ansprüchen des Schuldners die Grundlage entzieht und damit die Teilungsmasse mindert.

11 4. Der Entscheidung über die Wirksamkeit der Aufnahme durch Zwischenurteil steht nicht entgegen, dass die Berufung, wie der Beklagte und seine Streithelferin meinen, ohnedies als unzulässig zu verwerfen wäre. Einlegung und Begründung der Berufung durch die Klägerinnen sind nicht nach § 249 Abs. 2 ZPO unwirksam, weil sie während der Zeit der Unterbrechung vorgenommen worden sind. Denn die Vorschrift ist allein auf Prozesshandlungen anzuwenden, die dem Gegner gegenüber vorzunehmen sind, nicht aber auf die Einlegung eines Rechtsmittels bei Gericht (BGH, Urteil vom 30. September 1968 - VII ZR 93/67, BGHZ 50, 397, 400; Urteil vom 21. Juni 1995 - VIII ZR 224/94, NJW 1995, 2563; Urteil vom 16. Januar 1997 - IX ZR 220/96,

NJW 1997, 1445). Ob es an einer wirksamen Zustellung der Berufungs- sowie der Berufungsbegründungsschrift gefehlt hat, kann offenbleiben, da der Beklagte jedenfalls gemäß § 295 ZPO auf die Rüge des Mangels verzichtet hat, indem er in der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung der Berufung beantragt und damit zur Sache verhandelt hat.

Meier-Beck Mühlens Grabinski

Hoffmann Deichfuß

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.10.2008 - 3 Ni 30/06 (EU) -