# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZR 272/02

vom

6. April 2004

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

ZPO §§ 148, 543 Abs. 2, 544; PatG §§ 81 ff.

Druckmaschinen-Temperierungssystem

Ist ein Patentnichtigkeitsverfahren anhängig, kann im Patentverletzungsrechtsstreit die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Nichtzulassung der Revision bis zur Entscheidung in dem Patentnichtigkeitsverfahren ausgesetzt werden.

BGH, Beschl. v. 6. April 2004 - X ZR 272/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 6. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Entscheidung über die Beschwerde der Beklagen gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das am 14. November 2002 verkündete Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die unter dem Az. 4 Ni 17/03 beim Bundespatentgericht anhängige Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Gründe:

I. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 602 312 (Klagepatents), das auf einer Anmeldung vom 8. Dezember 1992 beruht, mit der eine deutsche Priorität vom 30. Januar 1992 in Anspruch genommen worden ist.

Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten Klagepatents lautet wie folgt:

"Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine, mit folgenden Merkmalen:

1.1. Es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen eine eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung (120, 146, 142, 184, 174, 162, 138, 134, 132) zum Aufbringen von temperiertem Feuchtwasser (124) auf den betreffenden Rotationskörper (6, 122) der Druckmaschine und die andere eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung (2, 107, 80, 82, 85, 88, 91) zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche des betreffenden Rotationskörpers (6, 107) der Druckmaschine ist;

1.2. die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter (132) für das Feuchtwasser (124);

1.3. die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter (80) für das Kaltwasser (130);

1.4. eine Kühlanlage (190) mit einem einzigen Kälteerzeuger (192, 194, 196, 202, 204, 208) zur Kühlung von Kältemittel und mit einer Wärmeaustauschervorrichtung (82, 83, 84, 88, 93 und 140, 180, 162, 139, 138, 158, 174, 176) zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser (124) sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser (130);

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

1.5. Mittel (66, 82, 86, 114, 138, 146, 184) zum wahlweisen Umschalten zwischen der Betriebsart 'Feuchtwasser-Offsetdruck' unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitige Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung und der Betriebsart 'wasserloser Offsetdruck' unter Verwendung der Kaltwasser-Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung."

Die Beklagte stellt in der Bundesrepublik Deutschland her und vertreibt hier sogenannte Kombinations-Temperiergeräte für Druckmaschinen. Zwei Ausführungsformen dieser Geräte hält die Klägerin für patentverletzend. Beide Ausführungsformen weisen keine Mittel für eine Blasluftkühlung auf; im Kaltwassernetz haben sie jeweils ein Ausdehnungsgefäß.

Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Feststellung einer Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht gerichtete Patentverletzungsklage abgewiesen, weil es Patentanspruch 1 entnommen hat, die beanspruchte Kaltwasser-Kühlvorrichtung verlange ihrerseits eine zweifache Kühlung, nämlich sowohl die Kühlung der Farbauftragswalzen als auch mittels gekühlter Blasluft die Kühlung des Druckplattenzylinders. Das ergebe sich aus der in der Beschreibung des Klagepatents genannten Aufgabenstellung, daraus, daß übereinstimmend mit der Aufgabenformulierung auch in den Vorteilsangaben als zur Auswahl des Anwenders stehend drei Kühlungsarten erwähnt seien, und ferner aus dem Umstand, daß das betreffende Merkmal nicht dahingehend formuliert sei, daß zwei Kühlvorrichtungen vorgesehen seien, von denen die eine eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung und die andere Kühlvor-

richtung eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung sei. Der sich hieraus ergebende Sinngehalt habe seinen Niederschlag in Patentanspruch 1 aber auch insoweit gefunden, als im Zusammenhang mit der geforderten Kaltwasser-Kühlvorrichtung ausdrücklich sowohl auf die Bezugsziffer (2), welche die Blasluftkühlvorrichtung identifiziere, als auch auf die Bezugsziffer (107) verwiesen sei, mit der die gekühlten Farbauftragswalzen bezeichnet seien.

Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht mit Urteil vom 14. November 2002 das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Beklagte antragsgemäß verurteilt, weil Patentanspruch 1 insgesamt nur (mindestens) zwei Kühlungsarten voraussetze und bei den angegriffenen Vorrichtungen in Form des Ausdehnungsgefäßes auch der ferner erforderliche Vorratsbehälter vorhanden sei. Die Revision ist nicht zugelassen worden. Hiergegen wendet sich nunmehr die Beklagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 30. April 2003 Nichtigkeitsklage erhoben. Hierin hält sie dem Klagepatent unter anderem als offenkundig vorbenutzt ein Temperierungssystem mit einer Kälteanlage entgegen. Außerdem macht sie den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend. Sie macht sich das Verständnis des Oberlandesgerichts vom Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu eigen. Bei diesem Sinngehalt sei die Stammanmeldung erweitert worden, weil nach ihrem Inhalt stets eine Blasluftkühlvorrichtung gegeben sein müsse.

Die Beklagte beantragt im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage,

das Verfahren bis zu deren rechtskräftiger Entscheidung auszusetzen.

Die Klägerin tritt diesem Aussetzungsantrag ebenso wie der Nichtzulassungsbeschwerde entgegen.

II. 1. Das Klagepatent betrifft den Bereich der Kühlung (Temperierung) beim Rotations-Offsetdruck. Beim Offsetdruck unterscheidet man prinzipiell zwei Arten, den Feuchtwasser-Offsetdruck und den wasserlosen Offsetdruck. Beim Feuchtwasser-Offsetdruck wird das Feuchtwasser zur Kühlung auf bestimmte Bereiche der Oberfläche der Druckplatte aufgebracht. Beim wasserlosen Offsetdruck durchströmt Kaltwasser als Kühlflüssigkeit die Farbauftragswalzen. Die Kühlung der Druckfarben und der Oberfläche der Druckplatte geschieht durch Wärmeaustausch. Zusätzlich kann beim wasserlosen Offsetdruck die Oberfläche der Druckplatte mit Kaltluft gekühlt werden, die ihrerseits vom Kaltwasser gekühlt sein kann.

Patentanspruch 1 des Klagepatents verlangt nach der Merkmalsgliederung des Oberlandesgerichts bei einem Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine folgende Merkmale:

1. Es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen

   a) die eine Kühlvorrichtung eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung zum Aufbringen von temperiertem

Feuchtwasser auf den betreffenden Rotationskörper der Druckmaschine und

b) die andere Kühlvorrichtung eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche des betreffenden Rotationskörpers der Druckmaschine ist.

2. Die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter für das Feuchtwasser.

3. Die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter für das Kaltwasser.

4. Eine Kühlanlage weist auf

a) einen einzigen Kälteerzeuger zur Kühlung von Kältemittel und

b) eine Wärmetauschervorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser.

5. Es sind Mittel vorgesehen zum wahlweisen Umschalten zwischen

a) der Betriebsart "Feuchtwasser-Offsetdruck" unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitige Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung und

b) der Betriebsart "wasserloser Offsetdruck" unter Verwendung der Kaltwasser-Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung.

2. Auf den Aussetzungsantrag der Beklagten hin ist die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde auszusetzen.

a) Bereits die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Nichtzulassung der Revision gegen ein Urteil in einem Patentverletzungsprozeß kann ausgesetzt werden.

Im Patentverletzungsrechtsstreit ist eine Aussetzung nach § 148 ZPO wegen eines anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens auch noch während des Revisionsrechtszugs zulässig (BGH, Beschl. v. 08.10.1957 - I ZR 164/56, GRUR 1958, 75 - Tonfilmwand), weil auch im Revisionsrechtszug jede Änderung der Patentlage zu berücksichtigen ist (BGHZ 81, 397 - Verbauvorrichtung) und im Falle einer rechtskräftigen Nichtigerklärung des Klagepatents auch eine bisher erfolgreiche Verletzungsklage ohne weiteres abweisungsreif ist (BGH, Beschl. v. 28.03.1963 - Ia ZR 19/63, GRUR 1963, 494 - Rückstrahlerdreieck). Dabei galt nach der Rechtsprechung des Senats zu § 554 b Abs. 1 ZPO in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung, daß die Aussetzung eines Patentverletzungsprozesses im Revisionsverfahren wegen der Vorgreiflichkeit der Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren die Entscheidung über die An-

nahme der Revision oder deren Ablehnung offen läßt (BGHZ 81, 397 - Verbauvorrichtung). Die Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits nach § 148 ZPO durch den Senat war also vor dessen Entscheidung über die Annahme der Revision zulässig (BGHZ 81, 397, 399 - Verbauvorrichtung). Diese Möglichkeit zu nutzen, war auch sachgerecht, weil hierdurch in prozeßwirtschaftlicher Weise die Entstehung widerstreitender Rechtstitel zu verhindern ist (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 140 Rdn. 18 m.w.N.).

Die Neuordnung des Revisionsrechts gibt keine Veranlassung, in Abweichung von dieser sachgerechten Praxis eine Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits erst nach der nunmehr geforderten Entscheidung über die Zulassung der Revision auszusprechen. Es liegt vielmehr im Sinn der Zulassungsrevision, daß der Senat auch die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO in einem Patentverletzungsrechtsstreit aussetzen kann, obwohl es sich bei dem Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde - anders als es beim bisherigen sog. Annahmeverfahren der Fall war (BGHZ 81, 397, 399 - Verbauvorrichtung) - um ein eigenständiges Verfahren handelt, an das sich nur im Falle der Zulassung als weiteres Verfahren das Revisionsverfahren anschließt.

Der Patentverletzungsrechtsstreit ist durch die Bindung des Richters an das erteilte Patent gekennzeichnet (Sen.Beschl. v. 12.11.2002 - X ZR 176/01, GRUR 2003, 550 - Richterablehnung). Trotz anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens müßte die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde deshalb nach Maßgabe der bestehenden Patentlage getroffen werden. Erscheint aus diesem Grund eine Nichtzulassung der Revision geboten, droht ein Widerspruch des zu treffenden Beschlusses mit der Nichtigerklärung des Patents, die

in dem Patentnichtigkeitsverfahren ausgesprochen werden kann. Dies stünde nicht im Einklang mit dem Interesse an der Vermeidung widerstreitender Entscheidungen, das in dem Revisionsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zum Ausdruck kommt und auch ein Grund für die Regelung in § 148 ZPO ist. Diesem Interesse kann andererseits durch eine Zulassung der Revision wegen des anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens nicht sachgerecht genügt werden, weil diese das Revisionsverfahren auch für den Fall eröffnete, daß die Nichtigkeitsklage abgewiesen wird, es also bei der im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren maßgeblichen Patentlage bleibt. Das widerspräche dem gerade auch durch § 148 ZPO zum Ausdruck kommenden Gebot der Prozeßökonomie, wenn auf der Grundlage der bestehenden Patentlage ein Zulassungsgrund nicht besteht.

Der Senat leitet aus dieser, sich aus Besonderheiten des geltenden Revisionsrechts ergebenden Sachlage die Anwendbarkeit dieser Vorschrift, ferner aber auch ab, daß in Fällen, in denen Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf zulässige Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen ist, wenn das den Prozessen zugrundeliegende Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit haben kann.

b) Die mit der Aussetzung eintretende Verfahrensverzögerung, die bei der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung zu berücksichtigen ist (BGH, Beschl. v. 07.05.1992 - V ZR 192/91, MDR 1992, 1083 m.w.N.), bildet im Streitfall keinen Grund, die beantragte Maßnahme abzulehnen, obwohl die Beklagte die Nichtigkeitsklage erst nach Abschluß der Tatsacheninstanzen ein-

geleitet hat (vgl. zu Fällen dieser Art BGH, Beschl. v. 08.10.1957 - I ZR 164/56, GRUR 1958, 75 - Tonfilmwand). Denn angesichts der Auslegung des Patentanspruchs 1 durch das Oberlandesgericht ist die Nichtigkeitsklage jedenfalls wegen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung erfolgversprechend und kann ihre Erhebung nicht als bloße Maßnahme der Verzögerung des Verletzungsrechtsstreits angesehen werden.

Melullis Scharen Keukenschrijver

Mühlens Meier-Beck