

33

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 99 Abs. 1; ZPO § 269 F: 3. Dezember 1976
Abs. 1 (= § 271 aF)

Hartschaumplatten

- a) Der Kläger kann eine Patentnichtigkeitsklage bis zur Rechtskraft der Entscheidung in jeder Lage des Verfahrens ohne Einwilligung des Beklagten zurücknehmen.
- b) Bestreitet der Beklagte die Rechtswirksamkeit der einseitigen Klagerücknahme, ist diese Wirkung durch Beschluß festzustellen.

BGH, Beschl. v. 22. Juni 1993 - X ZR 25/86 - Bundespatentgericht

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 25/86

vom

22. Juni 1993

in der Patentnichtigkeitssache

1. der B[REITUNG] AG, B[REITUNG], L[ÖBENZ], gesetzlich vertreten durch den Vorstand,
2. die Maschinenfabrik H[UBER] GmbH, B[REITUNG] Straße 30, S[CHWABEN], gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer Josef R[ÖDER], D[REI]straße 4, S[CHWABEN], Dr. Ferdinand P[REISER], Am A[USSEN] 9, L[ÖBENZ],

Klägerinnen und Berufungs-
klägerinnen,

- Prozeßbevollmächtigte
zu 1 und 2:

Patentanwälte Dipl.-Ing. Dr. [REDACTED]
und Partner, K[REI]straße 2,
N[ÖBENZ] -

gegen

den Kaufmann Heinz S[CHWABEN], N[ÖBENZ]straße 158,
D[REI],

Beklagter und Berufungsbeklagter,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
22. Juni 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Broß
und Dr. Melullis

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß die Patentnichtig-
keitsklage wirksam zurückgenommen ist.
2. Die Kläger haben die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen.
3. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird
auf 2 Mio. DM festgesetzt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
(mobile App)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

G r ü n d e :

I. Der Nichtigkeitsbeklagte war Inhaber des am 22. Juli 1965 angemeldeten deutschen Patents 12 47 612 (Streitpatents), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum betrifft. Das Streitpatent ist inzwischen durch Zeitablauf erloschen.

Die Nichtigkeitsklägerin zu 2 ist eine Maschinenfabrik, die Anlagen zur kontinuierlichen Herstellung von harten Schaumstoffplatten und -bahnen auf Polyurethanbasis fertigt. Die Nichtigkeitsklägerin zu 1, die seit Mitte 1968 alleinige Gesellschafterin der Nichtigkeitsklägerin zu 2 ist, und die schon in den Jahren davor eng mit der Nichtigkeitsklägerin zu 2 zusammengearbeitet hat, liefert Rohstoffe zur Herstellung solcher Platten.

Anfang 1967 kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Parteien. Diese wurden durch einen Vergleichsvertrag vom 9. April 1968 beendet. Der Nichtigkeitsbeklagte räumte den Nichtigkeitsklägerinnen in diesem Vergleich eine nicht ausschließliche Freilizenz an dem mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatent ein, die Nichtigkeitsklägerinnen verpflichteten sich, das Streitpatent weder direkt noch indirekt anzugreifen. Dieser Vergleichsvertrag wurde vom Nichtigkeitsbeklagten angefochten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärte diesen Vergleich in seinem Urteil vom 19. Juni 1984 insgesamt mit der Begründung für unwirksam, daß die vereinbarte Nichtangriffsklausel, soweit Schutzrechte in der

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betroffen sind, wegen Verstoßes gegen Art. 85 Abs. 1 EWG-Vertrag nichtig sei und daß dies gemäß § 139 BGB zur Nichtigkeit der Gesamtvereinbarung führe. Dieses Urteil hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofes mit Urteil vom 21. Februar 1989 aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Mit Urteil vom 24. April 1990 wies das Oberlandesgericht Düsseldorf die Klage des Patentinhabers und Nichtigkeitsbeklagten ab; die dagegen eingelegte Revision nahm der Bundesgerichtshof mit Beschluß vom 21. Januar 1993 nicht zur Entscheidung an.

Als Folge dieser Entscheidung nahmen die Nichtigkeitsklägerinnen am 17. März 1993 die Nichtigkeitsklage zurück.

Der Nichtigkeitsbeklagte beantragt, die Berufung der Klägerinnen kostenpflichtig zurückzuweisen. Der Klagerücknahme stimme er nicht zu. Hilfsweise beantragt er, den Nichtigkeitsklägerinnen die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Im übrigen beantragt er, den Streitwert auf wesentlich mehr als 2 Millionen DM festzusetzen.

II. 1. Die Nichtigkeitsklage ist rechtswirksam zurückgenommen. Da der Nichtigkeitsbeklagte in Abrede stellt, daß die ohne seine Zustimmung erfolgte einseitige Klagerücknahme der Nichtigkeitsklägerinnen vom 16. März 1993, die ihm am 22. März 1993 förmlich zugestellt worden ist (§ 270 Abs. 2 ZPO), wirksam ist, war dies durch Beschluß festzustellen (vgl. BGH NJW 1978, 1585).

Es entspricht ständiger Rechtsprechung schon des Reichsgerichts (vgl. RG GRUR 1943, 211), der sich der Bundesgerichtshof angeschlossen hat (vgl. BGH GRUR 1964, 18 ff. - Konditioniereinrichtung) und die im Schrifttum allgemeine Zustimmung gefunden hat (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 8. Aufl. § 81 PatG Rdn. 28; Schulte, PatG, 4. Aufl. § 81 Rdn. 69; MünchKomm zur ZPO, § 269 Rdn. 28; Baumbach/Lauterbach, Kommentar zur ZPO, 51. Aufl. § 269 Rdn. 20; Stein-Jonas, Kommentar zur ZPO, 20. Aufl. § 269 Rdn. 8, Fn. 20; Bernhardt-Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 436), daß die Nichtigkeitsklage in jeder Lage des Verfahrens ohne Einwilligung des Nichtigkeitsbeklagten zurückgenommen werden kann. Der maßgebende Gesichtspunkt ist, daß man den Nichtigkeitskläger nicht zwingen kann, gegen seinen Willen als Anwalt der öffentlichen Belange aufzutreten; demgegenüber muß die Sicherung des Beklagten vor weiteren Angriffen des Nichtigkeitsklägers zurücktreten. Vor Nichtigkeitsklagen Dritter kann sich der Patentinhaber ohnehin nicht sichern, da eine zurückgenommene Nichtigkeitsklage aus demselben Klagegrund und mit demselben Klageziel jederzeit auch von anderen Personen erhoben werden kann. Der Senat sieht keinen Anlaß, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

Im Streitfall kommt hinzu, daß das Streitpatent nicht nur infolge Zeitablaufs längst erloschen ist, sondern darüber hinaus rechtskräftig feststeht, daß die im Vergleich vom 9. April 1968 zwischen den Parteien vereinbarte Nichtangriffsabrede wirksam ist. Es ist deshalb nicht zu erkennen, wieso es für eine "Schädigungsabsicht" der Nichtigkeitsklägerinnen sprechen soll und es "rechtsmißbräuchlich" sein könnte, daß diese statt der Berufung gegen das klageabwei-

sende erstinstanzliche Nichtigkeitsurteil die Nichtigkeitsklage zurückgenommen haben, wie der Nichtigkeitsbeklagte geltend macht. Denn im einen wie im anderen Fall wäre eine erneute Nichtigkeitsklage der Klägerinnen unzulässig, einmal wegen der Rechtskraft des klageabweisenden erstinstanzlichen Urteils und im anderen Fall wegen der wirksam vereinbarten Nichtangriffsvereinbarung (vgl. dazu Benkard aaO § 22 PatG Rdn. 25a m.w.N.).

2. Der Streitwert war auf 2 Mio. DM festzusetzen. Diesen Wert haben die Parteien übereinstimmend in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht vom 30. Oktober 1985 angegeben. Auch zu diesem Zeitpunkt war das Streitpatent bereits infolge Zeitablaufs erloschen.

Rogge

Maltzahn

Jestaedt

Broß

Melullis