BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 55/09

Verkündet am:
17. April 2012
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Tintenpatrone III

EPÜ Art. 101 Abs. 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2

a) Entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO findet die Restitutionsklage statt, wenn das Patent, auf welches das Urteil des Verletzungsgerichts gegründet ist, im Einspruchsverfahren bestandskräftig widerrufen wird.

b) Dem vollständigen Widerruf steht es insoweit gleich, wenn der Gegenstand des Patents im Einspruchsverfahren bestandskräftig derart beschränkt wird, dass das Patent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall gerät.

c) Weist die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Einspruchsabteilung an, ein europäisches Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, findet der den Restitutionsgrund bildende Teilwiderruf des Patents erst mit der die Anweisung der Beschwerdekammer umsetzenden Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung durch die Einspruchsabteilung statt.

d) Die Frist zur Erhebung der Restitutionsklage beginnt mit dem Tag, an dem die rechtskräftig wegen Verletzung des Patents verurteilte Partei von der Entscheidung der Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt.

BGH, Urteil vom 17. April 2012 - X ZR 55/09 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, den Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Restitutionsklägerinnen wird das am 26. März 2009 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. August 1995 angemeldeten und unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 879 703 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft einen Flüssigkeitsbehälter für Tintenstrahldrucker.

2 Am 20. Januar 2003 verurteilte das Landgericht Düsseldorf die Restitutionsklägerinnen (Klägerinnen) wegen wortsinngemäßer Verletzung des Klage-

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

patents zu Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung, Entschädigung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerinnen wies das Oberlandesgericht Düsseldorf durch rechtskräftiges Urteil vom 17. November 2005 mit der Maßgabe zurück, dass es im Urteilsausspruch statt "Stützelement" nunmehr "Schnapp- und Halteelement" heißt. Diese Änderung beruhte darauf, dass Patentanspruch 1 in einem von der Klägerin zu 1 betriebenen Einspruchsverfahren durch die Entscheidung des Europäischen Patentamts vom 22. April 2005 entsprechend geändert worden war.

3 Gegen die Einspruchsentscheidung legten sowohl die Klägerin zu 1 als auch die Beklagte Beschwerde ein. An der mündlichen Verhandlung vor der Technischen Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008 nahmen die anwaltlichen Vertreter der Klägerinnen (Rechtsanwalt Dr. L. , Patentanwalt Dr. P.) teil, welche die Klägerinnen auch in den vorausgegangenen Patentverletzungsverfahren vertreten hatten, sowie Herr Dr. W. als zuständiger Mitarbeiter der P. AG in der Schweiz. Am Ende der Beschwerdeverhandlung verkündete die Technische Beschwerdekammer folgende Entscheidung:

"1. Die Einspruchsentscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrecht zu erhalten:

- Patentansprüche 1 bis 25 gemäß dem während der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag,

- Beschreibung S. 3 in der mit Schriftsatz vom 29.01.2008 überreichten Fassung sowie den S. 2 sowie 4 bis 23 gemäß der erteilten Fassung,

- Zeichnungen gemäß der erteilten Fassung."

4 Das Sitzungsprotokoll, dem der 4. Hilfsantrag beigeheftet war, wurde dem Patentanwalt der Klägerinnen am 20. März 2008 zugestellt, die schriftlichen Entscheidungsgründe am 30. April 2008. Mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 richtete die Klägerin zu 1 einen Überprüfungsantrag nach Art. 112a EPÜ an die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, der am 20. März 2009 verworfen wurde.

5 Mit ihrer am 29. Mai 2008 beim Berufungsgericht eingegangenen Restitutionsklage haben die Klägerinnen geltend gemacht, die in dem Verletzungsrechtsstreit beanstandeten Tintenpatronen unterfielen nicht mehr Patentanspruch 1 des Klagepatents in der durch die Beschwerdeentscheidung beschränkten Fassung, weshalb die Verletzungsurteile aufzuheben seien. Das Berufungsgericht hat die Klagen als unzulässig angesehen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Klägerinnen ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

6 Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

8 Die rechtskräftige Nichtigerklärung des Klagepatents könne in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahrens rechtfertigen; gleiches gelte bei

einer bestandskräftigen Einschränkung des Klagepatents, wenn die verurteilten Ausführungsformen nicht mehr vom Schutzbereich des Klagepatents erfasst würden. Im Streitfall seien die Restitutionsklagen aber unzulässig, weil die Klägerinnen die Notfrist des § 586 Abs. 1 ZPO von einem Monat nicht gewahrt hätten.

9 Diese Frist beginne an dem Tag, an dem die Partei Kenntnis von dem Anfechtungsgrund erhalte, jedoch nicht vor eingetretener Rechtskraft des abzuändernden Urteils (§ 586 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Der Beginn der Frist setze zum einen die bestandskräftige (Teil-)Nichtigerklärung des Klagepatents und zum anderen die Kenntnis des Verletzungsbeklagten hiervon voraus. Im hiesigen Fall habe die Frist am 29. Februar 2008 begonnen und sei zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 29. Mai 2008 abgelaufen gewesen.

10 Die Beschwerdeentscheidung der Technischen Beschwerdekammer sei mit ihrem Wirksamwerden und damit mit ihrer Verkündung am 29. Februar 2008 rechtskräftig geworden. Bei dieser Entscheidung handele es sich trotz der Zurückverweisung um eine letztinstanzliche Sachentscheidung, da die Beschwerdekammer endgültig und bindend (Art. 111 Abs. 2 Satz 1 EPÜ) entschieden habe, mit welchem Inhalt sich das Schutzrecht als bestandskräftig erweise; die Einspruchsabteilung sei durch die Zurückverweisung lediglich für administrative Maßnahmen herangezogen worden. Am Eintritt der Rechtskraft ändere auch der von der Klägerin zu 1 gemäß Art. 112a EPÜ bei der Großen Beschwerdekammer angebrachte Überprüfungsantrag nichts, weil dieser ein außerordentlicher, auf die Durchbrechung der Rechtskraft der Beschwerdeentscheidung gerichteter Rechtsbehelf sei.

11 Die Klägerinnen hätten am 29. Februar 2008 zudem auch Kenntnis vom Anfechtungsgrund gehabt. Ausreichend sei die Kenntnis der am 29. Februar

2008 verkündeten Entscheidungsformel nebst der darin in Bezug genommenen Unterlagen, d.h. dem in der Beschwerdeverhandlung überreichten 4. Hilfsantrag sowie dem von der erteilten Fassung abweichenden Beschreibungstext, weil diese für die Bestimmung des Schutzbereichs allein relevant seien. Auf die Kenntnis der schriftlichen Entscheidungsgründe sei es danach nicht mehr angekommen. Kenntnis von der Entscheidungsformel und den darin in Bezug genommenen Unterlagen hätten die Klägerinnen auch bereits am 29. Februar 2008 erhalten. Dabei könne dahinstehen, wann die gesetzlichen Vertreter der Klägerinnen insoweit informiert worden seien. Ausreichend sei, dass zumindest deren anwaltliche Vertreter aufgrund ihrer Mitwirkung im Beschwerdeverfahren am 29. Februar 2008 entsprechende Kenntnis erhalten hätten, was - wie das Berufungsgericht im Einzelnen ausführt - hier der Fall gewesen sei.

12 II. Dies hält einer rechtlichen Überprüfung im Ergebnis nicht stand.

13 1. Zutreffend geht das Berufungsgericht zwar davon aus, dass die Restitutionsklage bei Klagen aus einem Patent, an dessen Bestand das Gericht im Verletzungsrechtsstreit gebunden ist, in entsprechender Anwendung des § 580 Nr. 6 ZPO darauf gestützt werden kann, dass der Bestand des Patents aufgrund des Widerrufs im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung im Nichtigkeitsverfahren in Wegfall gekommen ist (BGH, Urteil vom 29. Juli 2010 - Xa ZR 118/09, BGHZ 187, 1 Rn. 12 - Bordako mit umfangreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung und dem Schrifttum), und dass dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des Patents im Beschränkungs-, Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das Klagepatent im Umfang eines Patentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht

festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist.

14 2. Das Berufungsgericht hat jedoch verkannt, dass der die Restitutionsklage rechtfertigende Restitutionsgrund im Streitfall nicht in der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer vom 29. Februar 2008, sondern in der beschränkten Aufrechterhaltung des Klagepatents durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung zu finden ist. Vor Kenntnis der Klägerinnen von dieser Entscheidung konnte mangels eines Restitutionsgrunds die Notfrist des § 586 Abs. 1 ZPO nicht zu laufen beginnen.

15 a) Die Entscheidung, mit der die Beschwerdekammer die Einspruchsabteilung anweist, das Patent in genau festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, ist zwar - wie das Berufungsgericht zu Recht ausführt - eine echte Sachentscheidung, mit der die Beschwerdekammer materiell und formell rechtskräftig und mit Bindungswirkung für die Einspruchsabteilung über die Patentfähigkeit des Gegenstands der aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche entscheidet (Benkard/Günzel, EPÜ, 2002, Art. 111 EPÜ Rn. 49 ff.; Schulte/Moufang, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., 2008, Art. 111 EPÜ Rn. 35; Singer/Stauder/Joos, EPÜ, 5. Aufl., 2010, Art. 111 EPÜ Rn. 9). Für den Anfechtungsgrund des § 580 Nr. 6 ZPO kommt es aber nicht auf die rechtskräftige oder bindende Beurteilung der Patentfähigkeit an. Ein Anfechtungsgrund liegt vielmehr erst dann vor, wenn bestandskräftig in den formellen Bestand des Patents eingegriffen wird. Dabei ist es gleichgültig, ob dieser Eingriff durch eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung oder wie bei einem Verzicht durch Erklärung des Patentinhabers herbeigeführt wird. Entscheidend ist der Rechtsakt, der die Bindung des Verletzungsgerichts an die Erteilung des Klagepatents beseitigt (BGH, aaO Rn. 14 - Bordako).

16 b) Mit einer Entscheidung, in der die Beschwerdekammer die Einspruchsabteilung anweist, das Patent mit einem bestimmten Inhalt aufrechtzuerhalten, wird jedoch in den formellen Bestand des Patents nicht eingegriffen.

17 Das Europäische Patentübereinkommen kennt, anders als das deutsche Recht (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG), weder einen ausdrücklichen Teilwiderruf eines Patents, noch seine Aufrechterhaltung als Folge eines in vollem Umfang unbegründeten Einspruchs. Steht kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen, wird der Einspruch zurückgewiesen (Art. 101 Abs. 2 Satz 2 EPÜ). Andernfalls wird das Patent widerrufen (Art. 101 Abs. 2 Satz 1 EPÜ). Genügen das Patent und sein Gegenstand unter Berücksichtigung im Einspruchsverfahren vorgenommener Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens, beschließt die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung, sofern die in der Ausführungsordnung genannten Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ). In diesem Beschluss liegt gleichzeitig der Widerruf des Patents insoweit, als sein Gegenstand über die geänderte Fassung, in der das Patent aufrechterhalten wird, hinausgeht. Erst dieser Teilwiderruf hat nach Art. 68 EPÜ zur Folge, dass die in Art. 64 EPÜ vorgesehene Wirkung des Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Einspruchsverfahren beschränkt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten gilt.

18 Die Technische Beschwerdekammer kann nach Art. 111 Abs. 1 Satz 1 EPÜ entweder im Rahmen der Befugnisse der Einspruchsabteilung in der Sache selbst entscheiden oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückverweisen. Wählt sie wie im Streitfall letzteres Verfahren, werden mit der Beschwerdeentscheidung noch nicht die Aufrechterhaltung des Patentes in dem geänderten Umfang und sein Widerruf im Übrigen bewirkt.

Vielmehr weist die Beschwerdekammer die Sache an die Einspruchsabteilung zurück, damit zunächst durch den Patentinhaber nach einer Aufforderung gemäß Regel 82 Abs. 2 Ausführungsordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (AO) die dort genannten formellen Voraussetzungen innerhalb einer Frist von drei Monaten erfüllt werden können. Bei diesen formellen Voraussetzungen handelt es sich um die Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr (Druckkostengebühr) sowie die Übersetzungen der geänderten Patentansprüche in die beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts, die nicht Verfahrenssprache sind. Werden die nach Regel 82 Abs. 2 AO erforderlichen Handlungen nicht rechtzeitig vorgenommen, so können sie innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung über die Fristversäumung vorgenommen werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 82 Abs. 3 Satz 1 AO).

19 Erst wenn diese formellen Voraussetzungen entweder erfüllt sind oder nicht mehr erfüllt werden können und die Einspruchsabteilung entweder das Patent widerruft (Art. 101 Abs. 3 Buchst. b EPÜ, Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AO) oder aber die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung beschließt (Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EPÜ), verändert das Patent seine rechtliche Gestalt und verliert seine Wirkung entweder vollständig oder insoweit, als sein Gegenstand über die beschränkte Fassung hinausgeht.

20 c) Daran vermag es auch nichts zu ändern, dass mit der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer feststeht, dass das Patent jedenfalls insoweit, als sein Gegenstand über dasjenige hinausgeht, was von der Beschwerdekammer als patentfähig befunden worden ist, mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung seine Wirkung verlieren wird. Denn nach § 580 Nr. 6 ZPO kommt es nicht auf die mehr oder weniger sichere Aufhebbarkeit des Ur-

teils oder des diesem gleichzustellenden Verwaltungsakts (hier: der Patenterteilung) an, auf das oder den das mit der Restitutionsklage angegriffene Urteil gegründet ist, sondern auf die tatsächliche rechts- oder bestandskräftige Aufhebung.

21 d) Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die vorstehend erläuterte Rechtslage nach § 81 Abs. 2 PatG zur Folge hat, dass Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des deutschen Teils eines europäischen Patents nicht erhoben werden kann, solange nicht die Einspruchsabteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung entschieden hat, oder ob insoweit auf die Entscheidung der Beschwerdekammer abzustellen ist, mit welcher diese den Schutzumfang des Patents rechtskräftig bestimmt, bedarf mangels Erheblichkeit keiner abschließenden Entscheidung.

22 3. Da die Einspruchsabteilung über die beschränkte Aufrechterhaltung des Klagepatents in Ausführung des am 29. Februar 2008 verkündeten Beschlusses der Technischen Beschwerdekammer erst am 21. April 2009 entschieden hat, ist die Restitutionsklage, die vor Beginn der Notfrist des § 586 ZPO erhoben werden kann (RG JW 1928, 2712; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, 70. Aufl., 2012, § 586 ZPO Rn. 4; Stein/Jonas/Grunsky, ZPO, 21. Aufl., 1994, § 586 ZPO Rn. 9; Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., 2011, § 586 ZPO Rn. 2), rechtzeitig erhoben worden.

23 Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen, weil mangels tatsächlicher Feststellungen des Berufungsgerichts zur Begründetheit der Restitutionsklage und zur Hauptsache eine eigene Sachentscheidung des Senats nicht in Betracht kommt.

Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens

Grabinski Schuster

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.11.2003 - 4b O 16/03 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.03.2009 - I-2 U 41/08 -