

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 56/74

URTEIL

Verkündet am
3. Mai 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Berufungssache

des Fabrikanten Max B [REDACTED], B [REDACTED]-W [REDACTED],

Beklagten und Berufungsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und
Dr. [REDACTED], K [REDACTED], und
Patentanwälte Dr.-Ing. [REDACTED],
Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED], M [REDACTED],
P [REDACTED]straße [REDACTED] -

gegen

den Werbeleiter Heinz S [REDACTED], L [REDACTED]weg,
B [REDACTED],

Kläger und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED], K [REDACTED],
und Patentanwalt Dipl.-Ing. Dr. [REDACTED],
M [REDACTED], A [REDACTED]straße [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 29. Januar 1974 abgeändert.

Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des während des Berufungsverfahrens erloschenen Patents 1 172 383, das ein Verfahren zur Herstellung von flexiblen Dauerhaftmagneten betrifft. Die Anmeldung erfolgte am 9. Februar 1957. Am 18. Juni 1964 erfolgte die Auslegung der Anmeldung. Am 10. Januar 1973 wurde das Patent mit folgendem Patentanspruch erteilt:

"Verfahren zur Herstellung flexibler Dauerhaftmagnete aus pulverförmigem Bariumferrit und einem gummiartig flexiblen Bindemittel, die eine ebene magnetisierte Fläche aufweisen, die eine Vielzahl von Polen abwechselnder

- 3 -

Polarität besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß der Dauermagnetwerkstoff eine Korngröße von weniger als 0,3 mm aufweist und die Mischung mit dem Bindemittel in an sich bekannter Weise durch Walzen oder Spritzen zu Platten oder Tafeln verarbeitet wird und nach Aufmagnetisierung einzelne kleinere Magnete durch Abschneiden oder Ausstanzen gewonnen werden."

Der Kläger hat Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt,

das Patent 1 172 383 für nichtig zu erklären.

Er hat seinen Antrag darauf gestützt, daß das Patent durch die britische Patentschrift 758 320 vorweggenommen sei. Außerdem hat er geltend gemacht, dem Patent fehle die Erfindungshöhe. Dazu hat sich der Kläger weiter auf folgende Druckschriften bezogen: tschechische Patentschrift 85 885, deutsche Patentschriften 953 039 und 965 547, USA-Patentschriften 1 976 220, 2 461 201, 2 589 766 und 2 627 097; P. [REDACTED] Technische Rundschau, 1952; P. [REDACTED]-B. [REDACTED] M. [REDACTED] im P. [REDACTED] E. [REDACTED], April 1956, und Technische Mitteilungen K. [REDACTED], 1954.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten und hat

Klageabweisung

beantragt.

Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat das Patent durch Urteil vom 29. Januar 1974 für nichtig erklärt.

Im Berufungsrechtszuge verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.



Der Kläger beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

Der Senat hat ein Gutachten des Professors Dr.-Ing. habil. H. [REDACTED] vom Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik der R. [REDACTED]-Universität B. [REDACTED] eingeholt.

Entscheidungsgründe

Die Klage auf Nichtigklärung des Patents 1 172 383 ist im Laufe des Berufungsverfahrens unzulässig geworden, weil das Patent infolge des Ablaufs seiner Laufzeit erloschen ist. Mit dem Erlöschen des Streitpatents ist das öffentliche Interesse an der Nichtigklärung des Patents entfallen. Damit wird eine auf Nichtigklärung gerichtete Klage unzulässig, sofern nicht dem Kläger ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Patents zur Seite steht (BGH GRUR 1966, 141 re.Sp. m.w. Nachw. - Stahlveredlung).

Der Kläger hat zur Begründung des eigenen rechtlichen Interesses an der rückwirkenden Nichtigklärung des Streitpatents vorgetragen, er habe als Inhaber der Patente 953 039 und 965 547, die magnetische Folien betreffen, der Firma H. [REDACTED] eine Lizenz erteilt und die Benutzung magnetischer Folien, die Bariumferrit enthielten, durch diese Firma "initiiert". Es bestehe die Möglichkeit, daß der Inhaber des Streitpatents Ansprüche gegen ihn, den Kläger erhebe. Außerdem könne auch sein Lizenznehmer, die Firma H. [REDACTED], mit Ansprüchen an ihn herantreten. Das solle mit der Klage abgewehrt werden.

Der Beklagte hat erklärt, er habe bisher nur die Firma H. wegen Verletzung des Streitpatents verklagt. Nach dem, was ihm bis heute über das Verhältnis des Klägers zur Firma H. bekannt sei, könne er den Kläger nicht wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch nehmen. Wenn er darüber mehr erfahre, sei es nicht ausgeschlossen, daß er auch den Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch nehme.

Der Senat hat den Inhaber der Firma H. angehört. Dieser hat erklärt, der Kläger sei im Jahre 1957 wegen einer Lizenz an die Firma H. herangetreten. Dabei habe er eine Bariumferrit enthaltende Folie vorgelegt. Die Firma H. habe einen Lizenzvertrag mit dem Kläger abgeschlossen und derartige Folien seit 1958 herstellen lassen. Im Jahre 1970 sei der Beklagte an die Firma H. herangetreten und habe geltend gemacht, die Bariumferrit enthaltenden Folien verletzten seine Rechte. Es sei daraufhin gemeinsam mit dem Kläger erwogen worden, das Recht des Beklagten aus der Welt zu schaffen, weil nicht an mehrere Beteiligte Lizenzen gezahlt werden könnten. Der Kläger habe die Nichtigkeitsklage erhoben, weil er besser mit der Materie vertraut gewesen sei als die Firma H.. Schon aus persönlichen Gründen könne er keine Ansprüche gegen den Kläger erheben, mit dem ihn eine Freundschaft verbinde. Er sehe auch keine rechtliche Möglichkeit für Ansprüche gegen den Kläger, wenn das Streitpatent Bestand habe.

Nach dem dem erkennenden Senat unterbreiteten Sachverhalt und den von ihm ermittelten Umständen hat der Kläger kein eigenes rechtliches Interesse an der Nichtig-
erklärung des inzwischen erloschenen Streitpatents. Nach

der Erklärung des Inhabers der Firma H. droht dem Kläger seitens dieser Firma nicht ernstlich eine Inanspruchnahme, wenn die Firma H. an den Beklagten Schadenersatz wegen Verletzung des Streitpatents zu leisten haben sollte. Normalerweise trägt der Lizenznehmer das Risiko einer unerwarteten Abhängigkeit der lizenzierten Erfindung von einem anderen Patent selbst (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973 § 9 PatG Rdn. 69 m.w.Nachw. aus der Rechtspr.). Daß im Verhältnis des Klägers zur Firma H. eine von dieser Regel abweichende Regelung Platz greifen könnte, ist nicht erkennbar geworden. Dem Kläger droht auch keine Inanspruchnahme seitens des Beklagten. Zu der Zeit, als die Firma H. die Benutzung Bariumferrit enthaltender Folien aufnahm, war die Bekanntmachung der Anmeldung des Streitpatents noch nicht erfolgt. Die Bekanntmachung geschah erst einige Jahre später, nämlich am 18. Juni 1964. Das Vorbringen der Parteien und die Anhörung des Inhabers der Firma H. hat keinen Anhalt für ein Verhalten des Klägers erbracht, das nach der Bekanntmachung der Anmeldung als eine Beteiligung des Klägers an einer etwaigen Patentverletzung der Firma H. gewertet werden könnte und ihn deshalb Verletzungsansprüchen des Beklagten aussetzen könnte.

Der vorliegende Sachverhalt unterscheidet sich wesentlich von demjenigen, der dem Urteil des Senats vom 1. April 1965 (GRUR 1966, 141 - Stahlveredlung) zugrunde lag. Dort wurde ein eigenes rechtliches Interesse des Klägers an der rückwirkenden Nichtigerklärung eines erloschenen Patents bejaht, weil die Klage dem Ziel diene, die Abnehmer des Klägers vor Angriffen des Patentinhabers wegen Patentverletzung zu schützen und einer Gefährdung oder Beeinträchtigung seines Absatzes entgegenzuwirken.

Im damals entschiedenen Falle mußte der Kläger für die Zukunft eine Beeinträchtigung der guten Beziehungen zu seinen Abnehmern und eine Minderung seines Umsatzes befürchten, wenn er die Nichtigkeitsklage nach Ablauf des Streitpatents nicht mehr fortführte und seine Abnehmer dadurch zwingen würde, nunmehr ihrerseits ein neues Nichtigkeitsverfahren einzuleiten. Zwar nötigt der Kläger seinen Lizenznehmer im vorliegenden Falle zur Einleitung eines neuen Verfahrens, wenn dieser sich mit dem mangelnden Rechtsbestand des Patents gegen die bereits vom Beklagten erhobenen Verletzungsansprüche verteidigen will. Das berührt jedoch abweichend von dem früher entschiedenen Falle die rechtlichen Interessen des Klägers nicht.

Die Klage ist somit unter Abänderung des angefochtenen Urteils mit der Kostenfolge aus §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG als unzulässig abzuweisen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Hesse