

# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 64/96

Verkündet am:  
23. September 1997  
Welte  
Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ:                   nein

BGHR:                   ja

---

PatG § 84 Abs. 2 Satz 2

Die Anwendung des Gedankens des § 159 Satz 2 VwGO, wonach Kosten mehreren Personen als Gesamtschuldnern auferlegt werden können, wenn das streitige Rechtsverhältnis dem kostenpflichtigen Teil gegenüber nur einheitlich entschieden werden kann, kommt bei Nichtigkeitsklagen, die sich gegen mehrere Patentinhaber richten, nur in Betracht, wenn die entsprechend anzuwendende Vorschrift der ZPO über die Pro-

zeßkosten im zu entscheidenden Fall unbillig ist und allein die Regel des § 159 Satz 2 VwGO den Umständen des konkreten Einzelfalls gerecht wird.

BGH, Urt. v. 23. September 1997 - X ZR 64/96 - Bundespatentgericht

- 3 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Scharen

für Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten zu 1 gegen das am 9. November 1995 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen. Die Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts wird jedoch teilweise abgeändert und wie folgt gefaßt:

Die Kosten der ersten Instanz werden den Beklagten auferlegt mit Ausnahme der durch die Beweisaufnahme veranlaßten Kosten. Diese hat der Beklagte zu 1 zu tragen.

Die Kosten des Berufungsrechtszuges trägt der Beklagte zu 1.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des deutschen Patents 28 52 357 (Streitpatents). Es wurde am 4. Dezember 1978 von dem Beklagten zu 1 beim Deutschen Patentamt angemeldet. Mit Vertrag vom 9. Dezember 1982 wurde der Beklagten zu 2 die Hälfte des Streitpatents übertragen. In der Präambel zu diesem Vertrag hieß es:

"Durch SWM (= Beklagte zu 2) wurde unter Anwendung einer von deren Direktor, Herrn H. S. ... gemachten Erfindung eine Staubfiltereinrichtung der im deutschen Patent 28 52 357 genannten Art mit den Merkmalen der Patentansprüche desselben ohne Kenntniss der L. -Erfindung (= Erfindung des Beklagten zu 1) konstruiert. Die Staubfiltereinrichtung von SWM wurde in einem Prospekt mit dem Titel 'Rotaclean Poederfilter' veröffentlicht, der durch SWM auf der Machevo-Ausstellung in Utrecht (NL) verteilt wurde, die vom 26. bis 31. Oktober 1978 dauerte. Ferner hat SWM die Staubfiltereinrichtung in ihrer Zeichnung 9110 dargestellt und diese auf ihrem Ausstellungsstand bei der genannten Machevo-Ausstellung ausgehängt. Demnach stellen dieser Prospekt und diese Zeichnung dem deutschen Patent 28 52 357 ... gegenüber eine Vorveröffentlichung dar. Um hinsichtlich des deutschen Patents 28 52 357 das Privileg der Erfinderschonfrist (§ 2 Satz 2 PatG a.F.) in Anspruch nehmen zu können und dadurch die Rechtsgültigkeit dieses Patents zu sichern, stimmt L. der Teilhaberschaft von SWM am deutschen Patent 28 52 357 zu ..."

Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"Staubfilter mit Filterschläuchen, die innerhalb eines Filtergehäuses auf mehreren, konzentrischen, kreisförmigen Umfangslinien angeordnet sind, bei dem das staubhaltige Rohgas aus einem Zuführraum in die Filterschläuche durch einen vorhandenen Überdruck eintritt und das gereinigte Gas in den Reingasbereich des Filters entweicht, wobei die Reinigung der Filterschläuche durch einen Spülprozeß mit umgekehrter Gasführung erfolgt, ein Wechsel von der Überdruck- zu der Unterdrucksphäre durch einen mit Drehflansch an die Unterdrucksphäre angeschlossenen Drehbalken erzielt wird, der mit einer Saugöffnung versehen ist und die Unterdrucksphäre in bestimmten Filterschläuchen durch gleitendes Abschieben unterbricht und gleichzeitig ein umgekehrtes Druckgefälle in den betreffenden Filterschläuchen bewirkt,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,  
daß die drehbare Absaugvorrichtung aus einem mit wenigstens einem nach oben weisenden Saugstutzen (20) versehenen Drehbalken (18) besteht, der den Schlauchboden unmittelbar bestreicht.

Wegen der beiden weiteren Patentansprüche wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin hat Nichtigkeitsklage erhoben und sie auf das in der Präambel zum Vertrag vom 9. Dezember 1982 geschilderte Geschehen gestützt.

Der Beklagte zu 1 hat die behauptete offenkundige Vorbenutzung bestritten. Die Beklagte zu 2 hat lediglich gel-

tend gemacht, daß ihnen als Patentinhabern die Neuheits-schonfrist zustehe.

Das Bundespatentgericht hat nach uneidlicher Vernehmung des H. S. als Zeugen das Streitpatent für nichtig erklärt und den Beklagten die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldnern auferlegt.

Hiergegen wendet sich der Beklagte zu 1 mit der Berufung, und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben.

Der Senat hat durch Vernehmung von Zeugen Beweis erhoben.

#### Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Beklagten zu 1, die auch für die Beklagte zu 2 wirkt, weil gegenüber mehreren Patentinhabern nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 15.06.1967 - Ia ZB 13/66, GRUR 1967, 655, 656) hat in der Sache keinen Erfolg. Lediglich die Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts ist teilweise abzuändern.

I. Das Streitpatent ist zu vernichten, weil sein Gegenstand nicht patentfähig ist (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Lehre nach dem Streitpatent betrifft einen Staubfilter, bei dem staubhaltiges Rohgas mittels Überdrucks aus einem Zuführraum durch hängende Filterschläuche geleitet wird. Die den Staub zurückhaltenden Filterschläuche müssen gereinigt werden. Nach den Angaben der Streitpa-

tentschrift soll dies durch Unterdruck und einen Spülprozeß mit umgekehrter Gasführung erfolgen, indem ein an die Unterdrucksphäre angeschlossener Drehbalken verwendet wird, der mit einer Saugöffnung versehen ist und die Unterdrucksphäre in bestimmten Filterschläuchen durch gleitendes Abschieben unterbricht und gleichzeitig ein umgekehrtes Druckgefälle in den betreffenden Filterschläuchen bewirkt. Das aus der deutschen Offenlegungsschrift 24 30 279 bekannt gewordene Gerät dieser Art sei jedoch nachteilig, weil es schräg nach oben führende Kanäle benötige, um die Filterschläuche mit dem Rohgasstrom zu beschicken bzw. um die Verbindung mit dem Drehbalken herzustellen. Das bedeute einen erhöhten konstruktiven Aufwand und könne infolge der Umlenkung zu unerwünschter, bei der Reinigung nicht zu entfernender Staubablagerung führen.

Der Vorschlag nach dem Streitpatent soll demgegenüber eine wirkungsvollere Abreinigung sowie ermöglichen, den Staubfilter einfacher zu bauen.

Die Lösung besteht nach Anspruch 1 in einem Staubfilter folgender Merkmale:

1. Er hat Filterschläuche.
2. Die Filterschläuche sind innerhalb eines Filtergehäuses auf mehreren konzentrischen, kreisförmigen Umfangslinien angeordnet.
3. Das staubhaltige Rohgas tritt aus einem Zuführraum in die Filterschläuche durch einen vorhandenen Überdruck ein und das gereinigte Gas entweicht in den Reingasbereich des Filters.

4. Die Reinigung der Filterschläuche erfolgt durch einen Spülprozeß mit umgekehrter Gasführung.
5. Ein Wechsel von der Überdruck- zu der Unterdrucksphäre wird durch einen mit Drehflansch an die Unterdrucksphäre angeschlossenen Drehbalken erzielt.
6. Der Drehbalken ist mit einer Saugöffnung versehen und unterbricht die Unterdrucksphäre in bestimmten Filterschläuchen durch gleitendes Abschieben, wobei gleichzeitig ein umgekehrtes Druckgefälle in den betreffenden Filterschläuchen bewirkt wird.
7. Die drehbare Absaugeinrichtung besteht aus einem mit wenigstens einem nach oben weisenden Saugstutzen versehenen Drehbalken, der den Schlauchboden unmittelbar bestreicht.

Ansprüche 2 und 3 ergänzen diesen Vorschlag durch die Anweisung, mehrere Saugstutzen vorzusehen und diese etwa 10 % der Filterschlauchöffnungen jeweils erfassen zu lassen oder/und den Drehbalken zweiarmig auszubilden.

Durch Merkmal 7 erlaubt der patentgemäße Vorschlag, auf schräg nach oben führende Kanäle zu verzichten. Der durch solche Kanäle bedingte konstruktive Aufwand und die Gefahr von Ablagerungen in ihnen werden so vermieden.

2. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist nicht neu.

a) Da das Streitpatent auf einer Anmeldung vom 4. Dezember 1978 beruht, beurteilt sich die Neuheit seiner Lehre nach § 3 PatG (Art. XI § 1 Abs. 1 IntPatÜG). Sie ist nicht gegeben, weil auf der Ausstellung "Machevo" in Utrecht/Niederlande, die vom 26. bis 31. Oktober 1978 stattfand, ein Prospekt "Rotaclean Poederfilter" gemäß Anl. E 1 ausgelegt und für jedermann zugänglich war, der einen Staubfilter mit sämtlichen Merkmalen der Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents bildlich zeigte bzw. beschrieb, so daß diese Lehre bereits vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht war. Die identische Übereinstimmung des Staubfilters des Prospekts "Rotaclean Poederfilter" hat das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt. Auch die Berufung des Beklagten zu 1 zieht nicht in Zweifel, daß diese Übereinstimmung mit der Lehre nach dem Streitpatent besteht, so daß sich weitere Ausführungen hierzu erübrigen.

b) Die neuheitsschädliche Vorbenutzung auf der Ausstellung "Machevo", die bereits das Bundespatentgericht aufgrund der vor ihm gemachten Aussage des als Zeugen vernommenen H. S. für erwiesen erachtet hat, muß angesichts des Ergebnisses der vom Senat durchgeführten Beweisaufnahme festgestellt werden. Die Überzeugung, daß der Prospekt "Rotaclean Poederfilter" gemäß Anlage E 1 in der Zeit vom 26. bis 31. Oktober 1978 und damit das, was das Streitpatent dem Fachmann lehrt, vor dem Anmeldedatum des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich war, hat der Senat vor allem aufgrund der Aussage des als Zeugen vernommenen W. Z. gewonnen.

Dieser Zeuge hat ohne Zögern und, ohne Zweifel erkennen zu lassen, angegeben, daß anlässlich der Messe "Machevo" in Utrecht auf einem gemeinsamen Stand der Beklagten zu 2 und der Firma A. A/S, für die er damals tätig gewesen sei, neben einer den streitigen Rotaclean Poederfilter betreffenden Zeichnung, die ca. ein Meter groß gewesen sei und aufgezogen an einer Wand gehangen habe, Prospekte gemäß Anlage E 1 zur Mitnahme bzw. zum Verteilen an interessiertes Publikum vorhanden gewesen seien und daß dieses Geschehen auf der Ausstellung des Jahres 1978 stattgefunden habe. Auch an weitere Einzelheiten konnte dieser Zeuge sich nach eigenem Bekunden erinnern; so hat Herr Z. im Hinblick auf die beiden auf der letzten Seite des Prospektes gemäß Anlage E 1 wiedergegebenen Abbildungen erläuternd ausgeführt, es handele sich um Fotografien von einem Prototyp, der bereits vor der Messe in Utrecht, die 1978 stattgefunden habe, ohne Lieferauftrag hergestellt gewesen sei; er habe anders als später nach der im Prospekt ansonsten gezeigten runden Bauart hergestellte und mindestens in einer Zahl von 30 bis 40 Stück vertriebene Rotaclean Poederfilter ein viereckiges, 64 Schläuche aufnehmendes Gehäuse gehabt und sei später an eine Schlachtereier in B. geliefert worden, die den Filter bei der Verarbeitung von Tierblut eingesetzt habe. Lediglich den Namen des Abnehmers und den Zeitpunkt, wann dieser erste hergestellte Rotaclean Poederfilter bei diesem aufgestellt worden sei, konnte Herr Z. nicht erinnern bzw. nicht angeben. Diese Defizite im Wissen mindern die Glaubhaftigkeit der sonstigen Aussage des Zeugen jedoch nicht. Denn der Zeuge hat zum einen das soeben genannte Unvermögen plausibel damit erklärt, daß sich ausländische Namen nicht so einprägten wie solche des

deutschen Sprachraums, bzw. daß er für die Auslieferung von Maschinen bei der Firma A. A/S nicht zuständig gewesen sei. Zum anderen und vor allem läßt sich der Aussage des Zeugen Z. aber auch entnehmen, warum er sich im übrigen in der Lage sah, trotz des zwischenzeitlich verstrichenen Zeitraumes von fast 19 Jahren die geschilderten Einzelheiten über die Messe "Machevo" bzw. das Geschehen des Jahres 1978 anzugeben. Danach war die Ausstellung des Jahres 1978 in Utrecht sowohl die erste Ausstellung, auf welcher der aus der Schweiz kommende Zeuge in den Niederlanden tätig war, als auch die erste Ausstellung, auf der er, nachdem er 1976 Aufgaben eines beratenden Ingenieurs für die Firma A. A/S übernommen hatte, dieses Unternehmen auf einer Messe vertrat. Außerdem ergibt sich aus der Aussage des Zeugen Z. , daß er sich damals gerade für den streitigen Rotaclean Poederfilter der Beklagten zu 2 interessierte. Denn er hat angegeben, mit Herrn S. von der Beklagten zu 2 bereits vor der Ausstellung über deren Neuerung diskutiert zu haben und dabei - ebenfalls bereits vor der Ausstellung - die Ausführung mit rundem Gehäuse ins Gespräch gebracht zu haben, wie sie auf der Vorseite des Prospekts gemäß Anlage E 1 dargestellt ist. Die Umstände erstmals ausgeübter beruflicher Tätigkeit sind erfahrungsgemäß Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Sie können sich deshalb wie sonstige Geschehnisse, die besonderes Interesse gefunden haben, nachhaltig einprägen. Unter diesen Umständen hält der Senat die Aussage des Zeugen Z. aus sich heraus für glaubhaft, was ihren Gegenstand und ihren Inhalt anbelangt.

Anlaß, der Aussage des Zeugen Z. nicht zu glauben, gibt auch nicht sein Auftreten bei der Zeugenvernehmung oder der dabei von seiner Person gewonnene Eindruck des Senats. Herr Z. hat sich ohne ersichtliche Voreingenommenheit geäußert und bereitwillig sein Wissen offenbart, ohne die genannten Erinnerungslücken zu verschweigen. Als ihm nach seiner Schilderung, der Rotaclean Poedersfilter sei nach der Messe Machevo 1978 in das Lieferprogramm der Firma A. A/S aufgenommen worden und - beginnend mit ersten Geschäften in Polen - am Markt auch erfolgreich gewesen, gegenteilige Bekundungen des Zeugen T. vorgehalten worden sind, hat Herr Z. gelassen reagiert. Er hat auf seine größere Sachkunde und den Umstand verwiesen, daß der Verkauf solcher Filteranlagen zu seinem Aufgabengebiet gehört habe. Der hierzu noch einmal befragte Zeuge T. hat daraufhin zwar weiterhin Erstaunen geäußert, die Möglichkeit, daß A. A/S sich auch zu dem Vertrieb von mit Textilmaterial arbeitenden Filtern bereitgefunden habe, aber mit dem Hinweis anerkannt, daß er mit diesem Geschäftsbereich nichts zu tun gehabt habe, sondern bei A. A/S für den Verkauf von Laboranlagen zuständig gewesen sei. In bestimmter und ausschließlich sachlicher Weise ist Herr Z. ferner auf Nachfrage des Prozeßbevollmächtigten des Beklagten zu 1 bei seiner zuvor geäußerten Darstellung geblieben, was man auf der unteren Abbildung der letzten Seite des Prospekts gemäß Anlage E 1 durch die Tür des Gehäuses über die Filterschläuche erkennen könne.

Gründe, an der Richtigkeit der Aussage des mithin glaubwürdigen Zeugen Z. zu zweifeln, sind auch an-

sonsten nicht vorhanden. Seine Bekundungen über die Messe "Machevo" 1978 in Utrecht werden vielmehr in wesentlichen Punkten durch die schriftlichen Angaben des gemäß § 377 Abs. 3 ZPO als Zeugen befragten H. B. bestätigt. Dieser Zeuge war sich nicht nur sicher, daß auf dem Stand auf der Messe Machevo 1978 ein - wenn auch nicht der Zeichnung gemäß Anlage 2 entsprechendes - Poster von dem Rotaclean Poederfilter ausgehängt war, sondern hat insbesondere angegeben, auf dieser Messe persönlich den Prospekt gemäß Anlage E 1 verteilt zu haben, der damals mit einem Sticker mit der Aufschrift "niew" versehen gewesen sei und zu dem er zuvor selbst dadurch beigetragen gehabt habe, daß er die dann im Prospekt abgebildeten Fotos aufgenommen habe. Zwei Zeugen haben somit die Existenz des Prospektes gemäß Anlage E 1 auf der Messe "Machevo", die vom 26. bis 31. Oktober 1978 in Utrecht stattfand, übereinstimmend ausgesagt. Einen Anhaltspunkt, daß dieser Prospekt wirklich bereits damals vorhanden war, bietet außerdem die als Anlage 6 zu den Gerichtsakten gereichte Rechnung der Druckerei A. S. B.V. vom 2. November 1978 an die Beklagte zu 2. Denn sie betrifft 2.500 Prospekte "Rotaclean Poederfilter" und weist als Auslieferungsdatum den 26. Oktober 1978, also den ersten Tag der Messe in Utrecht aus.

Der neben dem Zeugen Z. vom Senat vernommene Zeuge E. T. hat den Prospekt gemäß Anlage E 1 als denjenigen erkannt, der - wie dieser Zeuge sich ausgedrückt hat - "höchst wahrscheinlich" auf der Messe Machevo in Utrecht verteilt worden sei, auf der er - lediglich einmal in seiner Eigenschaft als für Marketingfragen zuständiger Mitarbeiter der A. A/S - gewesen sei. Diese Messe

könne 1978, 1977, 1976 oder 1979 stattgefunden haben; es sei allerdings unwahrscheinlich, daß er erst 1981 die - unstreitig im Turnus von drei Jahren stattfindende - Messe "Machevo" in Utrecht besucht habe. Auch habe er vor Einsicht in die teilweise gelbe Färbung aufweisende Anlage E 1 geglaubt, der Prospekt sei in blauer Farbe gehalten gewesen, vielleicht, weil das die bei A. übliche Farbgebung gewesen sei. Der Zeuge T. hat damit und auch im sonstigen Verlauf seiner Vernehmung zwar deutliche Erinnerungslücken offenbart; sie erklären sich aber ohne weiteres durch den Zeitablauf und sprechen nicht gegen die Aussage des Zeugen Z., weil dieser - wie ausgeführt - nachvollziehbare Gründe genannt hat, sich anders als Herr T. an die Geschehnisse des Jahres 1978 noch erinnern zu können. Ähnliches wie bezüglich der Aussage des Zeugen T. gilt hinsichtlich der Bekundungen, die Herr H. S. als Zeuge vor dem Senat gemacht hat. Diesem Zeugen waren bei seiner Vernehmung durch den Senat die nachgefragten Vorgänge insgesamt nicht mehr Erinnerunglich, so daß auch aus dieser Aussage nichts gegen die Richtigkeit der Bekundungen des Zeugen Z. hergeleitet werden kann. Die vor dem Senat zutage getretene Erinnerungsschwäche des Zeugen S. hindert auf der anderen Seite nicht, dessen am 9. November 1995 vor dem Bundespatentgericht als Zeuge gemachte Angaben bei der Würdigung der Aussage des Zeugen Z. zu berücksichtigen, weil nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts Herr S. damals ein zuverlässiges Zeugnis abgelegt hat und deshalb unter Berücksichtigung der bei der erneuten Vernehmung deutlich gewordenen alterungsbedingten Verständigungsschwierigkeiten angenommen werden kann, daß erst

nach der Vernehmung durch das Bundespatentgericht Umstände eingetreten sind, welche das Erinnerungsvermögen des Zeugen S. nachhaltig beeinträchtigt haben. Das, was Herr S. vor dem Bundespatentgericht ausgesagt hat, spricht aber wiederum für die Glaubhaftigkeit der Aussage des Zeugen Z., weil Herr S. am 9. November 1995 im wesentlichen dasselbe wie nunmehr Herr Z. bezeugt hatte.

Da auch der von dem Beklagten zu 1 noch als Zeuge benannte O. T. in seinem Schreiben an den Senat vom 29. August 1997 lediglich angegeben hat, über eine Ausstellung in Utrecht im Oktober 1978 nichts zu erinnern, worauf der Beklagte zu 1 auf das Zeugnis dieser Person nicht mehr zurückgekommen ist, rechtfertigt es sich nach allem, der Aussage des Zeugen Z. zu glauben. Dies gilt um so mehr, als die Darstellung dieses Zeugen, nach der bereits in der Zeit vom 26. bis 31. Oktober 1978 der Prospekt "Rotaclean Poederfilter" gemäß Anlage E 1 der Öffentlichkeit zugänglich war, sich mit derjenigen deckt, von der die Beklagten selbst 1982 ausgegangen sind, als sie den Vertrag vom 9. Dezember 1982 mit der im Tatbestand wiedergegebenen Präambel schlossen.

Angesichts des Beweisergebnisses besteht auch zu weiteren Ermittlungen keine Veranlassung. Der Antrag des Beklagten zu 1, durch Vernehmung des Schlachtereieinhabers zu klären, daß der Prototyp zum Zeitpunkt der Messe diesem Abnehmer noch nicht angeboten und vorgeführt worden war, ist unerheblich. Angesichts der glaubhaften Aussage des Zeugen Z., der Prototyp sei schon vor der Messe hergestellt gewesen, konnte dieser Rotaclean Poederfilter be-

reits vor dem 26. Oktober 1978 fotografiert werden und solche Fotografien konnten Teil des Prospektes gemäß Anlage E 1 werden. Ein Angebot an oder eine Besichtigung durch einen Abnehmer war hierzu nicht erforderlich, so daß zur Aufklärung des Sachverhalts nicht notwendig ist, das unter Beweis gestellte Geschehen zu kennen.

c) Die Vorveröffentlichung der Lehre des Streitpatents anlässlich der Ausstellung "Machevo" in Utrecht/Niederlande war nicht gemäß Art. XI § 3 Abs. 2 Satz 2 IntPatÜG unschädlich, der für in der Zeit vom 1. Januar 1978 bis 30. Juni 1980 angemeldete Patente wie vormals § 2 Abs. 2 PatG 1968 anordnet, daß bei der Neuheitsprüfung eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung außer Betracht zu bleiben habe, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt, weil auch der Beklagte zu 1, der allein die Lehre als Erfinder angemeldet hat, nicht geltend macht, die Vorveröffentlichung auf der Ausstellung "Machevo" gehe auf seine Kenntnis vom Erfindungsgedanken zurück. Nach dem Vorbringen der Parteien ist vielmehr davon auszugehen, daß die Vorveröffentlichung ausschließlich auf durch ihren Mitarbeiter S. gewonnenen Erkenntnissen der Beklagten zu 2 beruht, die jedoch weder Anmelderin des Streitpatents noch Rechtsvorgängerin des Beklagten zu 1 ist.

An der Tatsache, daß mithin eine vom Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger unabhängige Vorveröffentlichung zu beurteilen ist, für welche das Gesetz eine Neuheitsschonfrist nicht vorsieht, kann auch der Umstand nichts ändern, daß der Beklagte zu 1 die Beklagte zu 2 am Streitpatent als

Mitinhaberin beteiligt hat, nachdem die Veröffentlichung auf der Ausstellung "Machevo" geschehen war und die Anmeldung des Beklagten zu 1 zur Patenterteilung geführt hatte. Dementsprechend hat die Literatur zu § 2 PatG 1968 einhellig die Meinung vertreten, ein eine Neuheitsschonfrist eröffnender Tatbestand könne nicht nachträglich dadurch hergestellt werden, daß ein Dritter, dessen Vorveröffentlichung der Patentfähigkeit entgegenstehe, als Mitanmelder oder Patentinhaber aufgenommen werde (Benkard, PatG/GebrMG, 6. Aufl., Rdn. 50 zu § 2 PatG; Reimer, PatG u. GebrMG, 3. Aufl., Rdn. 32 zu § 2 PatG; Heinrich Tetzner, Das materielle Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1972, Rdn. 47 zu § 2 PatG m.w.N.; Lindenmaier, Das Patentgesetz, 6. Aufl., Rdn. 33 zu § 2 PatG; Busse, PatG, 4. Aufl., Rdn. 51 zu § 2 PatG; Volkmar Tetzner, GRUR 1974, 121, 125).

Es ist auch kein sachlicher Grund ersichtlich, in Fällen der hier zu beurteilenden Art eine Neuheitsschonfrist zu gewähren. Die Neuheitsschonfrist soll vor allem verhindern, daß Dritte, die ihre Kenntnis von der Lehre aufgrund der Erkenntnisse des zur Anmeldung gewillten Erfinders erlangt haben, das sachliche Recht des Erfinders durch Vorveröffentlichung vereiteln, bevor dieser hinreichend Zeit hatte, seine Erfindung anzumelden. Dieses Interesse ist hier nicht berührt, weil nicht festgestellt werden kann, daß das der Vorveröffentlichung zugrundeliegende Wissen der Beklagten zu 2 auf Erkenntnisse des Beklagten zu 1 zurückgeht. In Betracht zu ziehen ist aber auch nicht der weitere Schutzzweck der Neuheitsschonfrist, insbesondere unerfahrenen Erfindern, die eine Patentanmeldung erwägen, die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Erfindung zunächst zur öffentlichen Erörterung zu stellen, um beispielsweise zu erfahren, ob sich eine Patentanmeldung lohnt oder sich Geldgeber zur

Durchführung des Verfahrens gewinnen lassen (vgl. Sen.Beschl. v. 19.12.1968 - X ZB 9/67, GRUR 1969, 271, 272 - Zugseilführung). Der Beklagte zu 1 als derjenige, der sich zur Anmeldung des Schutzrechts tatsächlich entschlossen hat, hat darauf verzichtet, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Beklagte zu 2 hat gar nicht erst unternommen, ihr zustehende Rechte durch Anmeldung zu verwirklichen.

II. 1. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung hat in Zivilprozessen das Berufungsgericht die Kostenentscheidung des erstinstanzlichen Gerichts insgesamt zu überprüfen. Eine danach notwendige Abänderung ist nicht aufgrund von § 536 ZPO beschränkt, weil über die Kosten des Rechtsstreits von Amts wegen zu befinden ist (§ 308 Abs. 2 ZPO; BGH, Urt. v. 14.07.1981 - VI ZR 35/79, MDR 1981, 928; Urt. v. 24.11.1980 - VIII ZR 208/79, WM 1981, 46, 48; BAGE 26, 320, 333; vgl. auch BSG, Urt. v. 20.08.1987 - 5 a RKn 16/86, MDR 1988, 260; BVerwGE 14, 171). Dieser Grundsatz gilt auch in Nichtigkeitsverfahren nach §§ 81 ff. PatG, weil auch insoweit die Kosten des Rechtsstreits nicht zur Disposition der Parteien stehen, über die Kosten vielmehr ebenfalls von Amts wegen zu entscheiden ist (§§ 84 Abs. 2 Satz 1, 110 Abs. 3 Satz 1 PatG). Infolge der Berufung des Beklagten zu 1 steht mithin auch die Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts zur einschränkungslosen Überprüfung durch den Senat.

2. Diese Überprüfung führt zur Abänderung des Kostenausspruchs erster Instanz. Das Bundespatentgericht hat den Beklagten als Gesamtschuldner die Kosten auferlegt, weil es im Patentnichtigkeitsverfahren wie im Verwaltungsrechtsstreit in der Regel (Unterstreichung hinzugesetzt) nicht

gerechtfertigt sei, die enge Anknüpfung der ZPO zugrunde zu legen, sondern erforderlich sei, entsprechend dem Gedanken des § 159 Satz 2 VwGO alle Mitinhaber des Patents solidarisch für die Kosten des Verfahrens haften zu lassen.

Dies verletzt § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG. Danach sind in Nichtigkeitsverfahren die Vorschriften der ZPO über die Prozeßkosten entsprechend anzuwenden, die auch für den Fall des Unterliegens notwendiger Streitgenossen als Grundsatz die Haftung nach Kopfteilen vorschreiben (§ 100 Abs. 1 ZPO) und eine gesamtschuldnerische Haftung nur vorsehen, wenn die Streitgenossen in der Sache als Gesamtschuldner verurteilt werden (§ 100 Abs. 4 ZPO). Hiervon abzuweichen, erlaubt § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG nur, soweit es angesichts der maßgeblichen Kostenregelung der ZPO aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Ob eine solche Notwendigkeit besteht, ist eine Frage der Umstände des konkreten Einzelfalls (vgl. Benkard, PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 15 zu § 84 PatG) und kann nicht generell entschieden werden. Auch die Anwendung des Gedankens des § 159 Satz 2 VwGO, wonach Kosten mehreren Personen als Gesamtschuldnern auferlegt werden können, wenn das streitige Rechtsverhältnis dem kostenpflichtigen Teil gegenüber nur einheitlich entschieden werden kann, kann deshalb nur in Betracht kommen, wenn die Kostenregelungen der ZPO im zu entscheidenden Fall unbillig sind und allein die Regel des § 159 Satz 2 VwGO den Umständen dieses Falls gerecht wird. Das hat das Bundespatentgericht nicht untersucht und nicht festgestellt.

Im vorliegenden Fall verbietet sich eine solche Feststellung. Eine gesamtschuldnerische Haftung für die Kosten begünstigt in Anbetracht der Vorschrift des § 421 BGB die obsiegende Partei. Die bei entsprechender Inanspruchnahme

durch die Klägerin deshalb im Außenverhältnis bestehende alleinige Haftung würde vor allem nicht den Belangen der Beklagten zu 2 gerecht, weil sie sich gegen die Nichtigkeitsklage nur eingeschränkt verteidigt hat. Anders als der Beklagte zu 1 hat die Beklagte zu 2 die Vorbenutzung nicht in Zweifel gezogen, sondern sich lediglich auf den Standpunkt gestellt, die Vorbenutzung sei nach Art. XI § 3 Abs. 6 Satz 2 IntPatÜG privilegiert. Dementsprechend hätte die Verteidigung der Beklagten zu 2 eine Beweisaufnahme und die dadurch entstandenen Kosten nicht erfordert.

Dies führt dazu, daß eine gesamtschuldnerische Haftung im vorliegenden Fall ausscheidet und neben § 100 Abs. 1 ZPO die Vorschrift des § 100 Abs. 3 ZPO die nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG für die erstinstanzlichen Kosten heranzuziehende sachgerechte Norm bildet. Deshalb werden in teilweiser Abänderung der Kostenentscheidung des Bundespatentgerichts den Beklagten die Kosten der ersten Instanz auferlegt (§ 100 Abs. 1 ZPO) mit Ausnahme der durch die Beweisaufnahme veranlaßten Kosten (§ 100 Abs. 3 ZPO). Diese hat der Beklagte zu 1 allein zu tragen.

3. Die Kostenentscheidung für den Berufungsrechtszug folgt aus §§ 110 Abs. 3 Satz 2 PatG, 97 Abs. 1, 100 Abs. 2 ZPO.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Scharen