

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG 1968 §§ 32, 33, 34; ZPO § 253

Eine Klage, die darauf gerichtet ist, einem Einsprechenden zu verbieten, in einem Patenterteilungsverfahren seinen Einspruch auf ein bestimmtes tatsächliches Vorbringen zu stützen, ist unzulässig (entgegen BAG NJW 1980, 608).

BGH, Urt. v. 29. Oktober 1981 - X ZR 78/79 - OLG München
LG München

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 78/79

SCHLUSS- **URTEIL**

Verkündet am

29. Oktober 1981

Kriegl,

Justizamtsinspektor

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

1) der F [REDACTED] GmbH, Planung von Maschinen und Formen für
die Glasindustrie, A [REDACTED] weg [REDACTED], Z [REDACTED], gesetzlich ver-
treten durch ihren Geschäftsführer Emil I [REDACTED],

2) des Kaufmannes Emil Ilk, Ahornweg 4, Zwiesel,

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

gegen

die S [REDACTED] Glaswerke, H [REDACTED] traße [REDACTED], M [REDACTED],
Inhaber C [REDACTED] Z [REDACTED]-Stiftung in H [REDACTED]/B [REDACTED], gesetz-
lich vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder A [REDACTED],
Dr. E [REDACTED] J [REDACTED] und Dr. K [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 1981 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. September 1979 zu Ziffer III des Urteilsausspruchs aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Klage abgewiesen.

Über die Kosten der Revision hat das Berufungsgericht zu entscheiden.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Das Oberlandesgericht hat die Beklagten - unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin im übrigen - verurteilt, das Herstellen, In-Verkehr-Bringen und/oder Vertreiben von Formwerkzeugen mit einer bestimmten Merkmalskombination zu unterlassen und über die beanstandeten Handlungen Rechnung zu legen; es hat ferner die



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Außerdem hat das Oberlandesgericht die Beklagte zu 1) auf die erst im Berufungsrechtszuge gestellten Hilfsanträge verurteilt,

1. im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977 gegenüber dem Bundespatentgericht zu erklären, der Einspruch werde nicht länger auf offenkundige Vorbenutzung gestützt,
2. es bei Meidung von Ordnungsgeld und Ordnungshaft zu unterlassen, im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 977 gegen eine Erteilung eines Patents auf die Anmeldung P 2 001 977.6-45 offenkundige Vorbenutzung einzuwenden.

(Urteilsausspruch zu Ziffer III).

Mit der hiergegen gerichteten Revision haben die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter verfolgt.

Durch Teilurteil vom 10. Februar 1981, auf das Bezug genommen wird, hat der Senat das angefochtene Berufungsurteil im Kostenpunkt und zu Ziffern II, IV und V des Urteilsausspruchs aufgehoben, insoweit die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen und die weiteren Entscheidungen dem Schlußurteil vorbehalten.

Durch Beschluß vom 10. Februar 1981 hat der Senat mit Rücksicht auf das Urteil des 3. Senats des Bundesarbeitsgerichts vom 26. Juli 1979 (3 AZR 1192/78, aus-

zugsweise abgedruckt in NJW 1980, 608) dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob eine Klage gegen einen Einsprechenden auf Untersagen des Vorbringens patenthindernder Tatsachen im Beschwerdeverfahren über die Erteilung eines Patents zulässig ist.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich durch Beschluß vom 23. Juni 1981 der in dem Vorlagebeschluß des erkennenden Senats vom 10. Februar 1981 geäußerten Rechtsauffassung angeschlossen und an seiner Meinung, daß auf das Vorbringen im Verfahren vor dem Patentamt und dem Patentgericht mit Hilfe zivilrechtlicher Vornahme- oder Unterlassungsklagen Einfluß genommen werden könne, nicht festgehalten. Daraufhin ist das Verfahren vor dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes am 8. Juli 1981 eingestellt worden.

Im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte rechtskräftige Patenterteilung durch das Bundespatentgericht erklärt die Klägerin den Rechtsstreit im Umfang der Anträge gemäß Ziffer III des Berufungsurteils in der Hauptsache für erledigt und beantragt, der Beklagten zu 1) insoweit die Kosten aufzuerlegen.

Die Beklagte zu 1) widerspricht der Erledigungserklärung und beantragt insoweit Klageabweisung.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten hat, soweit nicht über diese schon durch Teilurteil des Senats vom 10. Februar 1981 entschieden worden ist, Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils zu Ziffer III des Urteilsauspruchs; insoweit ist die Klage als unzulässig abzuweisen. Der Rechtsstreit hat sich durch die Patenterteilung nicht in der Hauptsache erledigt.

Im Patenterteilungsverfahren haben das für das Einspruchsverfahren zuständige Patentamt (§ 32 Abs. 3 u. 4 PatG 1968; § 61 PatG 1981) und im Beschwerdeverfahren das Bundespatentgericht (§ 35 b Abs. 1, § 36 1, § 36 p PatG 1968; §§ 65, 73, 79 PatG 1981) sowie der erkennende Senat als Rechtsbeschwerdegericht (§ 41 p PatG 1968; § 100 PatG 1981) über das Vorbringen der Beteiligten zu befinden. Dazu gehört auch die Beurteilung, ob ein bestimmtes Vorbringen zulässig ist oder nicht. Es würde der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung widersprechen, wenn ein anderes Gericht diese Entscheidung an Stelle der Patenterteilungsinstanzen treffen und damit Einfluß auf den Umfang des dort zu berücksichtigenden Streitstoffs nehmen könnte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Verurteilung zum Widerruf und zur Unterlassung von Vorbringen in einem anderen Gerichtsverfahren unzulässig, weil ein solches Übergreifen auf ein anderes Verfahren mit der Kompetenzverteilung in der Rechtspflege in Konflikt gerät (vgl. BGH NJW 1965, 1803; 1977, 1681, 1682).

Etwas anderes kann sich hier nicht aus dem Gesichtspunkt ergeben, daß sich das Patentamt und das Bundespatentgericht im Hinblick auf den in ihrem Verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz gehindert sehen könnten, Einwänden gegen die Berücksichtigung von Einspruchsvorbringen in der Sache nachzugehen. Das kann nichts daran ändern, daß über die Berücksichtigung von Einspruchsvorbringen allein die für das Einspruchsverfahren zuständigen Instanzen zu befinden haben. Deren Entscheidung darf ein anderes, nicht mit dem Einspruchsverfahren befaßtes Gericht nicht vorgreifen.

Nach alledem konnte eine Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache hinsichtlich der von Anfang an unzulässigen Klageanträge gemäß Ziffer III des Berufungsurteils nicht eintreten; die Revision führt insoweit zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Klageabweisung.

Im Interesse einer einheitlichen Kostenentscheidung war dem Berufungsgericht die Entscheidung über die gesamten Kosten der Revision zu übertragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

von Albert