

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 1/78

URTEIL

Verkündet am

16. Oktober 1979

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

des Patentanwalts Dr.-Ing. Eduard ⁸ , W ⁸ straße ⁸ ,
K ⁸ ,

Berufungsklägers und
Streithelfers der Beklagten:

1. Firma G ⁸ + H ⁸ und G ⁸ AG, L ⁸ ,
2. Firma C ⁸ -W ⁸ GmbH, B ⁸ W ⁸ ,

- Prozeßbevollmächtigter
des Streithelfers:

Rechtsanwalt Dr. von ⁸ ,
F ⁸ straße ⁸ , D ⁸ -

gegen

den Ingenieur Herbert G ⁸ , B ⁸ , L ⁸ ,

Kläger und Berufungsbeklagten,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte ⁸ und
⁸ , S ⁸ Straße ⁸ ,
S ⁸ ,
Patentanwälte Dipl.-Ing. H.
⁸ , Dipl.-Ing. ⁸ ,
Dipl.-Ing. A. ⁸ ,
B ⁸ straße ⁸ , G ⁸ -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 1979 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Streithelfers der Beklagten wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 28. Juli 1977 abgeändert.

Die Klage wird als unzulässig abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Streithelfers.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Streithelfer der Beklagten meldete am 15. Oktober 1966 eine "Gießform für Metalle" zum Patent an. Er übertrug die Rechte aus der Anmeldung auf die Beklagten; diesen wurde am 1. 1971 das Patent 625 (Streitpatent) erteilt. Die Beklagten haben das Streitpatent in-
zwischen dem Streithelfer übertragen.

- 3 -

Der Hauptanspruch lautet:

"Hinterfüllte Gießform für Metalle, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhohlraum durch eine Kunststoff-Folie gebildet ist, die durch ein bindemittelfreies, feuerfestes Material hinterfüllt ist."

Wegen der Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Streitschrift verwiesen.

Der Kläger hat die Nichtigkeitsklage des Streitpatents beantragt. Er hat geltend gemacht, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch die französische Patentschrift 1 376 868 neuheitsschädlich vorweggenommen, jedenfalls sei er gegenüber dieser Vorveröffentlichung nicht mehr erfinderisch. Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 4 seien nicht eigenständig erfinderisch.

Die Beklagten haben das Streitpatent mit einer Einschränkung verteidigt.

Die angekündigte Einrede der Unzulässigkeit, die die Beklagten darauf gestützt hatten, der Klage stehe eine Nichtangriffsabrede entgegen, haben die Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht fallenlassen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

Der Streithelfer hat seinen Beitritt auf Seiten der Beklagten erklärt und zugleich Berufung eingelegt. Er hält die erhobene Nichtigkeitsklage aufgrund folgenden Sachverhalts für unzulässig:



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



Die Beklagten vergaben im Jahre 1974 über ihren Lizenznehmer Professor Wittmoser eine Unterlizenz an eine japanische Firmengruppe unter Federführung der M■■■■■■ H■■■■■■ Industries (MHI). Die Lehre des Streitpatents wurde im Rahmen des technischen Wissens verwandt, das die Firma MHI für ein Vakuumgießverfahren sammelte und durch Lizenzvergabe verwertete. Die MHI verpflichtete sich im Lizenzvertrag, das Streitpatent nicht anzugreifen und nichts gegen seinen Rechtsbestand zu unternehmen. Zu den Unterlizenznehmern der MHI gehört eine Firma Heinrich W■■■■■■ GmbH, deren Geschäftsführer der Kläger ist.

Der Streithelfer meint, aus dem Vertrag zwischen Professor Wittmoser und der MHI ergebe sich die Pflicht der MHI, ihren Lizenznehmern eine Nichtangriffsverpflichtung aufzuerlegen. Er behauptet, dies habe die MHI auch getan.

Als die Firma Heinrich W■■■■■■ GmbH den Beklagten die Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent androhte, wies Professor Wi■■■■■■ den Kläger auf die Nichtangriffspflichten aller am Vakuumgießverfahren beteiligten Lizenzgeber und Lizenznehmer hin; daraufhin hielt der Kläger Professor Wi■■■■■■ vor, daß die Beklagte zu 1 einen Einspruch gegen seine - des Klägers - Patentanmeldung erhoben habe; Professor Wi■■■■■■ sagte dem Kläger daraufhin eine Überprüfung zu und teilte ihm wenige Tage später brieflich mit, die Beklagte zu 1 werde den Einspruch im Hinblick auf die Nichtangriffspflichten zurücknehmen; dies ist dann geschehen.

Aus diesem Sachverhalt leitet der Streithelfer den Schluß ab, die Nichtigkeitsklage sei rechtsmißbräuchlich.

Im übrigen verteidigt der Streithelfer das Streitpatent und beantragt,

das angefochtene Urteil abzuändern und die
Klage als unzulässig, hilfsweise als unbegründet,
abzuweisen.

Der Kläger beantragt, die Einrede der Unzulässigkeit der Klage zu verwerfen und die Berufung zurückzuweisen.

Er macht geltend: Mit dem auf Unzulässigkeit der Klage zielenden Vorbringen könne der Streithelfer in der Berufungsinstanz nicht gehört werden; denn die Beklagten hätten ihre ursprünglich erhobene Einrede im ersten Rechtszuge ausdrücklich fallenlassen. Der Kläger sei an den Nichtangriffsabreden über das Streitpatent nicht beteiligt. Er habe ein eigenes Interesse an der Nichtigerklärung des Streitpatents: Das Streitpatent stehe seiner - inzwischen rechtskräftig versagten - Anmeldung P 1 926 163 als älteres Recht entgegen.

Entscheidungsgründe

I.

Der Berufungskläger hat als Nebenintervenient statthafterweise Berufung eingelegt (§§ 41 o Abs. 1 PatG, 66 ZPO). Sein rechtliches Interesse ergibt sich daraus, daß er das Streitpatent inzwischen erworben hat.

II.

Die Berufung hat Erfolg. Die Nichtigkeitsklage ist rechtsmißbräuchlich erhoben und deshalb unzulässig.

1. Mit seinem Unzulässigkeitseinwand ist der Streithelfer nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Beklagten die Einrede der vertraglichen Nichtangriffspflicht im ersten Rechtszuge haben fallenlassen. Diese Einrede betraf nämlich einen anderen Lebenssachverhalt als der jetzt erhobene Einwand: Die Beklagten hatten sich in ihrer Einrede darauf gestützt, daß die vertragliche Nichtangriffspflicht aller Lizenzgeber und Lizenznehmer des Vakuumgießverfahrens auch für den Kläger gelte; dagegen beruft sich der Streithelfer nunmehr darauf, daß der Kläger durch eigenes vorausgegangenes Handeln das Recht zur Nichtigkeitsklage verwirkt habe. Der Streithelfer setzt sich daher mit seinem Vorbringen im Berufungsrechtszuge nicht in Widerspruch zu den Handlungen der Hauptpartei; er überschreitet die ihm durch § 67 ZPO gezogenen Grenzen nicht.

2. Nach folgendem, vom Kläger nicht bestrittenen, vom Streithelfer überdies durch Bestätigungsschreiben belegten Sachverhalt erweist sich die Nichtigkeitsklage als ein "venire contra factum proprium":

Als die Firma Heinrich W. [REDACTED] GmbH den Beklagten mit Schreiben vom 13. Mai 1975 die Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent androhte, rief Professor Wi. [REDACTED] den Kläger am 24. Mai 1975 an, unterrichtete ihn über die Vertragsbeziehungen mit der MHI und berief sich auf Nichtangriffspflichten aller am Vakuumgießverfahren beteiligten Firmen, zu denen auch die Firma Heinrich W. [REDACTED] GmbH gehöre. Der

Kläger gab zu bedenken, daß die Beklagte zu 1 einen Einspruch gegen seine Patentanmeldung erhoben und noch nicht zurückgezogen habe. Professor Wi[REDACTED] antwortete, die MHI habe ihm noch keine Liste der unter die Nichtangriffsabreden fallenden Patente und Patentanmeldungen zugeleitet. Er empfahl dem Kläger, die MHI zur Übersendung einer solchen Liste zu veranlassen, damit gegebenenfalls Einsprüche gegen die von der Nichtangriffsklausel erfaßten Patentanmeldungen zurückgenommen werden könnten.

Den Inhalt dieses Gesprächs bestätigte Professor Wi[REDACTED] dem Kläger dadurch, daß er ihm die Durchschrift seines an die Beklagte zu 1 gerichteten Gesprächsberichts vom 25. Mai 1975 übersandte. Professor Wi[REDACTED] wandte sich selbst fernschriftlich an die MHI und bat, ihm die unter die Nichtangriffsabrede des Lizenzvertrages fallenden Firmen mitzuteilen. In ihrem Antwortschreiben vom 30. Mai 1975 führte die MHI unter den Lizenznehmern auch die Firma Heinrich W[REDACTED] auf. Daraufhin schrieb Professor Wittmoser unter dem 8. Juni 1975 an den Kläger, daß nach der Bestätigung der MHI die Firma Heinrich W[REDACTED] GmbH in die Nichtangriffsabreden einbezogen sei; deshalb werde die Firma Heinrich W[REDACTED] GmbH auch nicht aus dem Streitpatent in Anspruch genommen; obgleich eine Liste der in die Nichtangriffsabrede einbezogenen Schutzrechte noch nicht vorliege, habe er - Professor Wi[REDACTED] - die Beklagte zu 1 gebeten, den Einspruch gegen die Patentanmeldung des Klägers unverzüglich zurückzunehmen.

Der Kläger ließ beide Zuschriften unbeantwortet. Er stellte insbesondere nicht klar, daß er selbst nicht zum Kreise der an der Nichtangriffsabrede Beteiligten gehöre und daß sich die Nichtangriffsabrede nicht auf die von ihm

- 8 -

ins Gespräch gebrachte eigene Patentanmeldung erstrecke. So kam es dazu, daß die Beklagte zu 1 ihren Einspruch gegen die Anmeldung des Klägers mit Schreiben vom 12. Juni 1975 zurückzog.

Mit seiner Handlungsweise hat der Kläger bei den Inhabern und Verfügungsberechtigten des Streitpatents das Vertrauen erweckt, er werde nicht gegen das Streitpatent vorgehen, sofern andererseits die Beklagte zu 1 ihren Einspruch gegen seine Patentanmeldung zurücknehme. Der Kläger hat die auf diesem Vertrauen beruhende Rücknahme des Einspruchs widerspruchslos entgegengenommen. Seine Klagerhebung stellt sich somit als ein widersprüchliches Verhalten dar, das mit dem von ihm zuvor geschaffenen Vertrauenstatbestand unvereinbar ist. Die Nichtigkeitsklage ist deshalb nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 BGB) unzulässig.

III.

Unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils ist die Klage als unzulässig abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 2, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG, § 101 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer

von Albert