

Verfahrensgang

BPatG, Beschl. vom 15.03.2021 – 3 Ni 20/20 (EP), [IPRspr 2021-152](#)

Rechtsgebiete

Verfahren → Prozesskostensicherheit

Immaterialgüterrecht (ab 2020) → Patentrecht

Leitsatz

Der Ausnahmetatbestand des § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO ist nicht analog im Patentnichtigkeitsverfahren anwendbar, insoweit ist der Verweis auf § 110 Abs. 2 Nr. 1–3 ZPO in § 81 Abs. 6 S. 1 PatG abschließend. [LS der Redaktion]

Rechtsnormen

AEUV **Art. 216**

BrexitAbk **Art. 126**

BrexitÜG **§ 1**

EuNiederlAbk **Art. 9**; EuNiederlAbk **Art. 30**

HZPÜ **Art. 17**

PatG **§ 81**

TCA (2020) **Art. IP.6**

ZPO **§ 108**; ZPO **§ 110**; ZPO **§ 112**; ZPO **§ 113**

Sachverhalt

Die Beklagte hat beantragt, dass die Klägerin, die ihren registrierten und tatsächlichen Sitz in Großbritannien hat, ihr gemäß § 81 Abs. 6 PatG Sicherheit für die Prozesskosten leiste.

Die Klägerin ist dem Antrag entgegengetreten, weil sie ihrer Auffassung nach analog § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO nicht zur Sicherheitsleistung verpflichtet sei. Denn für die von ihr so genannte "Nichtigkeitswiderklage" bestehe eine planwidrige Regelungslücke, weil der Gesetzgeber, der in § 81 Abs. 6 Satz 1 nur auf § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZPO verwiesen habe, übersehen habe, dass die Nichtigkeitsklage eine Art "Widerklage" darstelle, wenn sich der Nichtigkeitskläger mit der Nichtigkeitsklage wie vorliegend nur gegen eine Verletzungsklage des Patentinhabers wehre, was wegen des Trennungsprinzips nur mittels der Nichtigkeitsklage möglich sei. Sollte der Senat das anders sehen, sei bei der Festsetzung der Höhe der Sicherheit zu berücksichtigen, dass in den bisherigen Verfahren zwischen den Parteien das Streitpatent stets nur in beschränkter Form aufrecht erhalten worden sei, so dass die Nichtigkeitsklägerin die Kosten des Verfahrens nicht in voller Höhe werde tragen müssen.

Aus den Entscheidungsgründen:

II.

[3] Auf den zulässigen Antrag der Beklagten hat die Klägerin nach § 81 Abs. 6 Satz 1 PatG i.V.m. §§ 108, 110, 112, 113 ZPO innerhalb der vom Senat bestimmten Frist und in der vom Senat nach freien Ermessen bestimmten Höhe Sicherheit zu leisten.

[4] 1. Nachdem das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten ist und auch die Übergangszeit nach Art. 126 des Austrittsabkommens vom 24. Januar 2020 (ABl. 2019, C 384 I/1), innerhalb derer das Königreich nach § 1 BrexitÜG noch zur Anwendung nationaler Rechtsvorschriften als Mitgliedstaat fingiert wurde, abgelaufen ist, ist die Klägerin nicht mehr nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 ZPO von der Leistung zur Prozesskostensicherheit befreit.

[5] 2. Auch ein Ausnahmetatbestand nach § 81 Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz PatG i.V.m. § 110 Abs. 1 Nr. 1 ZPO liegt nicht vor. Das Haager Übereinkommen über den Zivilprozess (HZPÜ) vom 1. März 1954

(BGBl. 1958 II S. 576), das in Art. 17 eine Befreiung von der Pflicht zur Leistung von Prozesskostensicherheit vorsieht, ist im Verhältnis zu Großbritannien mangels Ratifizierung nicht in Kraft getreten. Das Deutsch-britische Abkommen über den Rechtsverkehr vom 20. März 1928 (RGBl. II 1928 S. 624) ist nur für Klageparteien mit Sitz in Deutschland anwendbar (vgl. BGH NJW-RR 2005, 148, 149 [\(IPRspr 2004-91\)](#); OLG München NJW-RR 2019, 188, 189 [\(IPRspr 2018-316\)](#)). Das Europäische Niederlassungsabkommen vom 13.12.1955 (BGBl. 1959 II S. 997) gilt zwar auch im Verhältnis zu Großbritannien (BGBl. 1969 70 II, S. 843 und 1081 II, S. 1031), sieht aber eine Befreiung zur Sicherheitsleistung nach Art. 9, 30 nur für natürliche Personen, nicht aber für Unternehmen wie die vorliegende Klägerin vor. Das nach Art. 216 Abs. 2 AEUV unmittelbar in den Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland, geltende, derzeit allerdings nur vorläufig anwendbare Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland vom 31. Dezember 2020 sieht zwar in Art. IP.6 Abs. 2 eine Inländergleichbehandlung bei Verfügbarkeit, Erwerb, Umfang, Aufrechterhaltung und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vor, was aber - ungeachtet der Frage, ob die nur vorläufig anwendbare Regelung hierfür überhaupt herangezogen werden könnte - nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH BeckRS 2018, 28298 Rn. 13 [\(IPRspr 2018-315\)](#); OLG Frankfurt a. M. BeckRS 2005, 02600) zur Befreiung der Leistung von Prozesskostensicherheit nach § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO allgemein nicht ausreicht. Sonstige Befreiungstatbestände i.S.d § 110 Abs. 2 Nr. 1 ZPO sind nicht vorhanden.

[6] 3. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist sie auch nicht analog § 110 Abs. 2 Nr. 4 ZPO von der Pflicht zur Sicherheitsleistung befreit. Eine planwidrige Regelungslücke ist erkennbar nicht gegeben. Dies würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber entweder eine regelungsbedürftige Sachlage nicht erkannt hat oder sie, wie dies aus sonstigen Regelungen oder dem Gesetzgebungsverfahren entnommen werden kann, in einem bestimmten Sinne regeln wollte, dies aber irrtümlich unterlassen hat. Beide Fälle liegen hier aber ersichtlich nicht vor. Das deutsche Recht sieht die Nichtigkeitsklage als ein eigenständiges Klageverfahren vor, das als Popularklage davon unabhängig ist, aus welchen Gründen und mit welcher Interessenlage sie erhoben wird. Dem Gesetzgeber war dabei bereits bei Erlass der entsprechenden Normen bekannt, dass die Nichtigkeitsklage dabei auch nur aus dem Grund erhoben wird, dass sich der Nichtigkeitskläger "nur" gegen seine Inanspruchnahme aus dem Streitpatent im gleichzeitig anhängigen oder vorangehenden Verletzungsverfahren wehren möchte. Trotzdem hat sich der Gesetzgeber auch für diesen Fall nicht nur bewusst dafür entschieden, beide Verfahren als eigenständige Klageverfahren auszugestalten, sondern auch dem Verletzungsbeklagten trotz Kenntnis seiner Interessenlage dadurch, dass das Verletzungsgericht an die Erteilung des Klagepatents gebunden ist, die Möglichkeit genommen, sich gegen seine Inanspruchnahme dadurch zu wehren, dass er im Rahmen des Verletzungsverfahrens den Rechtsbestand des Klagepatents widerklagend in Abrede stellt. Daher beruht die gesetzliche Regelung, die einen Nichtigkeitskläger hinsichtlich der Pflicht zur Sicherheitsleistung gerade nicht so behandelt, wie er stünde, wenn er die aus seiner Sicht fehlende Schutzfähigkeit des Klagepatents widerklagend im Rahmen des Verletzungsverfahrens geltend machen könnte, auf einer bewussten gesetzgeberischen Entscheidung. Das schließt die Annahme einer planwidrigen Regelungslücke aus, so dass sich die Frage, ob eine solche Regelungslücke durch die analoge Anwendung des § 110 Abs. 2 Nr. 4 [ZPO] geschlossen werden könnte, erst gar nicht stellt. Die gegenteilige Argumentation der Klägerin setzt vielmehr lediglich ihren auf die Einführung einer solchen Parallele gerichteten eigenen rechtspolitischen Willen an die Stelle der ausdrücklichen Regelungen des Gesetzes.

[7] Im Ergebnis ist die im Vereinigten Königreich ansässige Klägerin daher nach § 81 Abs. 6 PatG zur Leistung von Prozesskostensicherheit verpflichtet.

4. ...

Fundstellen

Bericht

Brambrink, GRURPrax, 2021, 413

Permalink

<https://iprspr.mpipriv.de/2021-152>

Lizenz

Copyright (c) 2024 [Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht](#)



Dieses Werk steht unter der [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).