LG München I, Beschluss v. 12.10.2022 – 21 O 513/22

Titel:

Voraussetzungen der abgesonderten Verhandlung über Zulässigkeitseinwand

Normenketten:

PatG § 145

ZPO § 148, § 280

Leitsätze:

1. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme sind Ausnahmeregelungen nicht eng, sondern ebenso wie andere Normen nach Sinn und Zweck auszulegen. (Rn. 20) (redaktioneller Leitsatz)

2. Ein in der Klageerwiderung gestellter Antrag auf abgesonderte Verhandlung und Entscheidung über den Einwand des § 145 PatG ist unbegründet, sofern eine verbindliche Entscheidung über die Frage der Zulässigkeit der Klage in einem frühen Verfahrensstadium weder geboten noch möglich ist, da eine abschließende Erörterung der Fragen der Auslegung und Verletzung der geltend gemachten Patentansprüche sowie der Aussetzung erst in einem zweiten Verhandlungstermin erfolgen wird. (Rn. 12 – 29) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Patent, Patentanspruch, Patentverletzung, Klagepatent, Verletzung, Auslegung, Klage, Vorrichtung, Ermessen, Anspruch, Verschulden, Vergleich, Patentinhaber, Vertrieb, Aussetzung des Verfahrens, Sinn und Zweck, ohne Verschulden

Fundstelle:

GRUR-RS 2022, 32920

Tenor

1. Der Antrag der Beklagten auf abgesonderte Verhandlung und Entscheidung über den Zulässigkeitseinwand der Beklagten nach § 145 PatG wird zurückgewiesen.

2. ...

Gründe

I.

1

Die Klägerin ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Inhaberin des nationalen deutschen Teils des europäischen Patents 141 (vgl. Anlage nach folgend: Klagepatent) eingetragen. Sie nimmt die Beklagten unter anderem aus diesem Klagepatent wegen Patentverletzung auf Unterlassung nach § 139 PatG in Anspruch. Patentanspruch 12 des Klagepatents lautet im maßgeblichen englischen Wortlaut wie folgt:

...

2

Die Beklagten gehören dem ...- Konzern an, der in Deutschland unter anderem Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches vertreibt. Die von der Klägerin angegriffenen Produkte der Beklagten unterstützen die Mobilfunkstandards der fünften (5G) und/oder der vierten Generation (4G, auch LTE genannt).“

...

3

Die Klägerin meint, diese Mobilfunkstandards und damit auch die angegriffenen mobilfunkfähigen Produkte der Beklagten machten von der technischen Lösung des Klagepatents Gebrauch. Das Klagepatent sei standardessenziell für 4G und 5G.

4

Da zwischen der Klägerin und der Unternehmensgruppe der Beklagten besteht, macht die Klägerin mit ihrer Klage vom die unmittelbare Verletzung von Anspruch 12 des Klagepatents, hilfsweise von Anspruch 13, sowie die mittelbare Verletzung von Anspruch 1, hilfsweise von Anspruch 2 und Anspruch 3, durch Produkte der Beklagten (nachfolgend: angegriffene Ausführungsformen) geltend. Die Klageschrift ist der Beklagten zu 1) am und der Beklagten zu 2) am zugestellt worden.

5
Ebenfalls am hat die Klägerin beim Landgericht Mannheim Klage nach § 139 PatG gegen die Beklagten wegen Verletzung des europäischen Patents gend: EP'560) durch die (gleichen) angegriffenen Ausführungsformen eingereicht (Anlage 1) . Diese Klage ist der Beklagten zu 1) am vor dem 560 (nachfolund der Beklagten zu 2) jedenfalls zugestellt worden. Bei dem EP'560 handelt es sich um die Stammanmeldung des Klagepatents. Patentanspruch 11 des EP'560 lautet im englischen Original wie folgt:

...

6
Die Beklagten haben im vorliegenden Verfahren mit ihrer Klageerwiderung unter anderem die Einrede gemäß § 145 PatG erhoben und diese im Wesentlichen wie folgt begründet:

7
Die vorliegende Klage sei als unzulässige Folgeklage i. S. von § 145 PatG anzusehen, weil sie gegen die gleichen Beklagten dieselbe, jedenfalls aber eine gleichartige Handlung wie beim Landgericht Mannheim verfolge. Ein Vergleich der geltend gemachten Vorrichtungsansprüche (Anspruch 11 des EP'560 und Anspruch 12 des Klagepatents, s.o.) zeige dies. Die beiden Patentansprüche unterschieden sich lediglich bei einem Merkmal des Synchronisationszeitgebers („synchronization timer"). Dieses Patentmerkmal sei indes in Unteranspruch 4 des EP'560 enthalten, den die Klägerin beim Landgericht Mannheim hilfsweise ebenfalls geltend mache. Aufgrund dieser Überschneidungen hätte es sich - so meinen die Beklagten - wegen des engen technischen Zusammenhangs aufgedrängt, beide Schutzrechte in einer Klage zusammenzufassen, was der Klägerin möglich gewesen wäre."

8
Die Beklagten beantragen nach § 280 ZPO eine abgesonderte Verhandlung und Entscheidung über den Einwand des § 145 (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom = Bl. 932 d.A.)

9
Die Klägerin tritt dem Einwand des § 145 PatG entgegen.

10
Sie macht im Wesentlichen geltend: § 145 PatG sei eine Ausnahmeregelung und daher eng auszulegen. Da die Klägerin beide Klagen am selben Tag eingereicht habe, gebe es keine Ausgangsklage und damit kein früheres Verfahren, in dem sie den anderen Patentanspruch hätte erheben können. Auch komme § 167 ZPO zur Anwendung. Dass die Klagen an unterschiedlichen Tagen zugestellt worden seien, liege nicht in ihrem Verantwortungsbereich, sondern an unterschiedlichen Abläufen bei der Zustellung, weshalb die Klägerin jedenfalls kein Verschulden treffe. Beide Patente schützten auch nicht vor denselben oder gleichartigen Handlungen, weil sie sich insbesondere beim Synchronisationszeitgeber in charakteristischen Merkmalen unterschieden. So basierten die Nichtigkeitsklagen gegen beide Patente auch auf anderen Entgegenhaltungen, welche zudem in einer unterschiedlichen Reihenfolge geltend gemacht würden. Schließlich verhielten sich die Beklagten widersprüchlich, weil sie in beiden Gerichtsverfahren eine Abtrennung nach Klagepatenten angeregt hätten.

11
Im Übrigen wird auf die eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom Bezug genommen.

II.

12
Der Antrag der Beklagten auf abgesonderte Verhandlung und Entscheidung über ihren Zulässigkeitseinwand nach § 145 PatG ist unbegründet. Die Kammer übt das ihr durch § 280 ZPO eingeräumte Ermessen jedenfalls derzeit so aus, keine abgesonderte Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage anzuordnen und kein Zwischen- oder Endurteil über die Zulässigkeit der Klage zu erlassen.

13
1. Die Regelung des § 280 ZPO dient der Prozessökonomie, indem sie bei Streit über Zulässigkeitsvoraussetzungen ermöglicht, das Verfahren durch ein verbindliches Urteil abzuschließen, ohne bereits zu diesem Zeitpunkt Überlegungen zur Begründetheit der Klage anstellen zu müssen (vgl. Bacher, in: BeckOK ZPO, 45. Ed. 1.7.2022, § 280 Rn. 1; Prütting, in: Münchener Kommentar zur ZPO, 6. Aufl. 2020, § 280 Rn. 1; Schilling, in: Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. 2018, § 280 Rn. 1). Die Entscheidung über die Anordnung der abgesonderten Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage und über das Erlassen eines entsprechenden Urteils steht in jedem Stadium des Verfahrens im Ermessen des Gerichts (Bacher, aaO, § 280 Rn. 3). Da die Anordnung von Amts wegen ergeht, ist ein Antrag der Parteien als Anregung an das Gericht zu verstehen (vgl. Greger, in: Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 280 Rn. 3; Prütting, aaO, § 280 Rn. 2). Die Regelung des § 280 ZPO erfasst sämtliche Sachurteilsvoraussetzungen (vgl. Greger, aaO, § 280 Rn. 3) und damit auch die prozessuale Einrede des § 145 PatG (vgl. Prütting, aaO, § 280 Rn. 2).

14
2. Nach § 145 PatG kann der, der eine Klage nach § 139 PatG erhoben hat, gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen.

15
a) § 145 PatG soll verhindern, dass ein Beklagter wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung mehrfach von demselben Kläger wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 18 - Raffvorhang).

16
§ 145 PatG dient dem Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers, der die Rechte aus allen ihm zustehenden Patenten wahrnehmen will, und einem Beklagten, der wegen einer bestimmten Handlung bereits wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden ist und wegen dieser oder gleichartiger Handlungen nicht erneut in einen zeit- und kostenaufwendigen Rechtsstreit hineingezogen werden will. Eine erneute Klage ist danach unzulässig. Der Patentinhaber wird insofern daran gehindert, die Rechte aus ihm zustehenden weiteren Patenten gegenüber dem Beklagten geltend zu machen. Er wird aber an einer Wahrnehmung seiner Rechte nicht vollständig gehindert. Er ist lediglich gehalten, seine Angriffe gegen eine bestimmte Handlung in einer Klage zu bündeln, sog. Konzentrationsmaxime (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 18, 22 - Raffvorhang).

17
b) Diese Regelung ist 1936 (als § 54 PatG) eingeführt worden und hat ihre inhaltlich unveränderte Fassung 1981 erhalten (Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl. 2020, § 145 Rn. 1). Nach der damaligen Gesetzesbegründung habe sich eine besondere Form des Missbrauchs wirtschaftlicher Übermacht darin gezeigt, dass der Inhaber mehrerer Patente verwandten Inhalts einen angeblichen Verletzer zunächst nur aufgrund eines dieser Rechte verklage, dann in weiteren Klagen gegen ihn wegen desselben oder eines gleichartigen Tatbestands vorgehe, wodurch dem Angegriffenen wegen der erhöhten Kosten die Verteidigung erschwert werde (Keukenschrijver, aaO, § 145 Rn. 1 mwN).

18
c) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist § 145 PatG verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, sofern die Vorschrift mit der gebotenen Rücksicht auf die schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers ausgelegt und angewendet wird (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 18 - Raffvorhang; krit. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 14. Aufl. 2022, E 65).

19
Daher ist zur Beantwortung der Frage, ob zwei Handlungen als gleichartig i. S. von § 145 PatG anzusehen sind, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine wertende Beurteilung erforderlich, die sich einerseits an dem vom Gesetzgeber bezweckten Schutz der Beklagten zu orientieren, andererseits aber auch die mit der Zusammenfassung mehrerer Schutzrechte in einem einzigen Verletzungsprozess verbundenen Nachteile zu berücksichtigen und rechtsstaatliche Erfordernisse zu beachten hat (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 27 - Raffvorhang).

20
Diese Auslegung hat im Ergebnis nichts damit zu tun, ob Ausnahmeregelungen eng zu verstehen seien. Entgegen einer weit verbreiteten Annahme (vgl. Keukenschrijver, aaO, § 145 Rn. 3 mwN) sind Ausnahmeregelungen nicht eng, sondern ebenso wie andere Normen nach Sinn und Zweck auszulegen (vgl. Holzapfel/Werner, Interpreting Exceptions in Intellectual Property Law, in: Festschrift für Joseph Straus, 2009, S. 99 ff.).

21
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind als gleichartig indes nur solche weiteren Handlungen zu verstehen, die im Vergleich zu der im ersten Rechtsstreit angegriffenen Handlung zusätzliche oder abgewandelte Merkmale aufweisen, bei denen es sich wegen eines engen technischen Zusammenhangs aufdrängt, sie gemeinsam in einer Klage aus mehreren Patenten anzugreifen. Für einen derartigen engen technischen Zusammenhang reicht eine Übereinstimmung im Oberbegriff der beiden Patente nicht aus. Allein maßgebend sind auch insoweit die in den beiden Prozessen konkret verfolgten Handlungen (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 27 - Raffvorhang; GRUR 1989, 187, 189 - Kreiselegge II).

22
Eine Klage, die sich gegen Herstellung oder Vertrieb einer aus mehreren Teilen bestehenden Vorrichtung richtet, betrifft nicht schon dann „dieselbe Handlung“ i.S. von § 145 PatG, wenn Herstellung und Vertrieb dieser Vorrichtung mit einer früheren Klage angegriffen worden sind. Als Handlung ist vielmehr der mit dem Klageantrag konkret beschriebene, durch die Ausgestaltung eines bestimmten Teils der Gesamtvorrichtung charakterisierte konkrete Verletzungstatbestand anzusehen (BGH GRUR 2011, 411, Rn. 24 - Raffvorhang; GRUR 1989, 187, 189 - Kreiselegge II).

23
3. Nach diesen Maßstäben übt die Kammer ihr durch § 280 Abs. 1 ZPO eingeräumtes Ermessen dahingehend aus, entgegen dem Antrag der Beklagten, der als Anregung zu verstehen ist (s.o.), keine abgesonderte Verhandlung über die Zulässigkeit der Klage anzuordnen und kein Urteil über die Zulässigkeit der Klage zu erlassen. Von der im Interesse der Prozessökonomie von § 280 ZPO eröffneten Möglichkeit, über die Zulässigkeit der Klage eine verbindliche Entscheidung herbeizuführen, bevor eine umfangreiche Verhandlung oder Beweisaufnahme über die Begründetheit durchgeführt wird, macht die Kammer (jedenfalls derzeit) keinen Gebrauch. Denn es ist noch nicht an der Zeit, über die Zulässigkeit der Klage und insbesondere über den Einwand der Beklagten nach § 145 PatG eine verbindliche Entscheidung zu treffen. Es besteht (noch) keine Entscheidungsreife.

24
a) Das beiderseitige Vorbringen der Parteien weist neben der Auslegung zu § 145 PatG inhaltlich einen engen Bezug zu den weiterhin, im Rahmen der Begründetheit zu diskutierenden Fragen der Auslegung des Gegenstands und zur Verletzung der Patentansprüche sowie zur Frage der Aussetzung des Verfahrens wegen Nichtigkeitsangriffen der Beklagten auf das Klagepatent auf.

25
So haben die Beklagten beispielsweise mit Schriftsatz vom unter anderem vorgetragen (dort, S. 5), die - in Anspruch 12 des Klagepatents nicht enthaltene - „Übertragungsparameteranpassung“ in den Merkmalen 11.2 und 11.4 des Anspruchs 11 des EP’560 sei nichts anderes als eine Synchronisationsinformation, so dass für die Zwecke der Betrachtung gemäß § 145 PatG kein relevanter Unterschied bestehe. Ohnehin sei die einzige Synchronisationsinformation, auf die die Klägerin in beiden Verfahren zur Darlegung des Verletzungsvorwurfs Bezug nehme, eine Übertragungsparameteranpassung, nämlich die Zeitversatzanweisung der Basisstation.

26
Umgekehrt erläutert die Klägerin etwa in ihrem Schriftsatz vom (dort, S. 10/12), dass die Nichtigkeitsklagen der Beklagten gegen das Klagepatent und gegen das EP’560 auf unterschiedlichen Entgegenhaltungen basierten, welche zudem in einer unterschiedlichen Reihenfolge geltend gemacht würden, was zeige, dass die Beklagten ebenfalls davon ausgingen, dass sich die Merkmale 11.4 des EP’560 und 12.4 des Klagepatents technisch in ihrem charakteristischen Merkmal erheblich unterschieden. Wegen der unterschiedlich strukturierten Nichtigkeitsangriffe dränge es sich - so die Klägerin - daher nicht auf, beide Verfahren zusammen zu verhandeln.

27
b) Unter Berücksichtigung des beiderseitigen Parteivorbringens sind eine abschließende Beurteilung der Voraussetzungen des § 145 PatG, die - jedenfalls auch - technische Aspekte betrifft, und damit eine verbindliche Entscheidung über die Frage der Zulässigkeit der Klage im jetzigen Verfahrensstadium weder geboten noch möglich. Diese bleibt einer abschließenden Entscheidung nach Verhandlung über sämtliche technische Aspekte vorbehalten.

28
Denn es widerspricht dem der Regelung des § 280 ZPO zugrundeliegenden Gedanken der Prozessökonomie, sich bereits zu diesem (frühen) Zeitpunkt (im Verfahren) - dann aber insoweit abschließend - mit zahlreichen technischen Aspekten auseinanderzusetzen und diese verbindlich zu entscheiden. Insbesondere müsste sich die Kammer bereits jetzt umfassend und abschließend mit der - sowohl für die Begründetheit und die Aussetzung maßgeblichen - Auslegung der Patentansprüche befassen, um eine insgesamt widerspruchsfreie Behandlung des Verfahrens sicherzustellen. Dies gilt auch im Hinblick auf die durch die Klägerin aufgeworfene Frage des Verschuldens und dafür, ob die Klägerin der Einrede der Beklagten erfolgreich die Gegeneinrede des mangelnden Verschuldens entgegenhalten kann, weil auch insofern im Einzelfall zahlreiche technische Details eine Rolle spielen (können), die jedoch erst zu gegebener Zeit, später, von der Kammer hinreichend beurteilt werden können.

29
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im vorliegenden Verfahren - wie grundsätzlich im Münchner Verfahren in Patentstreitsachen - eine abschließende Erörterung der Fragen der Auslegung und Verletzung der geltend gemachten Patentansprüche sowie eine Erörterung der Aussetzungsfrage auf der Grundlage der Nichtigkeitsangriffe der Beklagten erst in einem zweiten Verhandlungstermin (hier für den bestimmt) erfolgen wird. Zur Vorbereitung dieses Termins ist den Parteien jeweils eine Frist zur Einreichung jeweils eines weiteren Schriftsatzes zu den technischen Fragen eingeräumt worden. Zudem hat die Klägerin - dem Münchner Verfahren entsprechend - bis zur mündlichen Verhandlung vom zum hilfsweisen Aussetzungsantrag der Beklagten nach § 148 ZPO, den diese mit Blick auf die anhängige Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht gestellt haben, noch keine Stellung genommen.

30
Dieser Beschluss ist unanfechtbar (vgl. Prütting, aaO, § 280 Rn. 2; Greger, aaO, § 280 Rn. 3; Schilling, aaO, § 280 Rn. 5; Seiler, in: Thomas/Putzo, ZPO, 43. Aufl. 2022, § 280 Rn. 1).