



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 77/12

vom
17. Juni 2014
in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juni 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Urteil vom 18. März 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 Die Anhörungsrüge ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Senat nicht gehalten darauf hinzuweisen, dass eine Nichtigklärung des Streitpatents nicht nur im Umfang von Patentanspruch 1, sondern auch im Umfang der - mit der Klage ebenfalls angegriffenen - Unteransprüche in Betracht kommt.

- 2
 1. Wie die Anhörungsrüge im Ansatz zutreffend geltend macht, führt der Umstand, dass sich der Gegenstand eines Patentanspruchs als nicht patentfähig erweist, allerdings nicht ohne Weiteres dazu, dass auch der Gegenstand von auf ihn zurückbezogenen Unteransprüchen als nicht patentfähig angesehen werden kann. Das Patent ist aber auch hinsichtlich der angegriffenen Unteransprüche für nichtig zu erklären, wenn weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich ist, dass die zusätzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit führen (BGH, Urteil vom 29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 - Sensoranordnung).

- 3
 2. Im Streitfall hat die Beklagte nicht geltend gemacht, dass der Gegenstand der Patentansprüche 2 und 4 bis 12 hinsichtlich der Patentfähigkeit anders zu beurteilen ist als der Gegenstand von Patentanspruch 1, auf den jene Ansprüche zurückbezogen sind. Aus dem Vorbringen der Beklagten war auch nicht ersichtlich, dass sie insoweit einem Versehen unterlag.

- 4 Die Beklagte hat das Streitpatent nicht nur in der erteilten Fassung, sondern mit insgesamt achtzehn Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt. Mit einigen dieser Hilfsanträge hat sie Patentanspruch 1 um Merkmale ergänzt, die in der erteilten Fassung in den Patentansprüchen 2 bis 14 vorgesehen sind. Dies gilt nicht nur für den ersten Hilfsantrag, der entsprechend dem erteilten

Patentanspruch 3 vorsah, dass das für die Chromatographie eingesetzte Harz Gruppen vom DEAE-Typ aufweist, sondern auch für die Hilfsanträge 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 9, 9a und 10, nach denen Patentanspruch 1 in feiner Abstufung und unterschiedlicher Kombination um einzelne Merkmale aus der erteilten Fassung von Patentanspruch 8 ergänzt werden sollte. Vor diesem Hintergrund bestand für den Senat kein Anlass zu der Annahme, für die Beurteilung des Gegenstands der Unteransprüche könnten weitere Gesichtspunkte von Bedeutung sein.

5 3. Ein Hinweis war auch nicht deshalb veranlasst, weil die Frage des Rechtsschutzinteresses hinsichtlich der Unteransprüche unter bestimmten Umständen anders zu beurteilen sein könnte als hinsichtlich des ersten Patentanspruchs.

6 Dabei kann dahingestellt bleiben, welche Anforderungen an den Vortrag eines Nichtigkeitsklägers insoweit im Einzelnen zu stellen sind. Ein Patentinhaber, gegen den die Nichtigklärung eines durch Zeitablauf erloschenen Patents in vollem Umfang beantragt wird, hat jedenfalls Anlass, ihm bekannte Umstände, die einem Rechtsschutzinteresse des Klägers hinsichtlich einzelner Patentansprüche entgegenstehen, auch ohne gerichtlichen Hinweis aufzuzeigen. Im Streitfall haben weder die Beklagte noch die Kläger in ihrem Vorbringen zum Rechtsschutzinteresse zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert. Vor diesem Hintergrund durfte die Beklagte nicht davon ausgehen, eine Nichtigklärung werde gegebenenfalls auf den ersten Patentanspruch beschränkt. Sie

musste aus dem Umstand, dass der Senat in der mündlichen Verhandlung hinsichtlich des Rechtsschutzinteresses ebenfalls nicht zwischen einzelnen Patentansprüchen differenziert hat, vielmehr auch ohne ausdrücklichen Hinweis die Schlussfolgerung ziehen, dass eine Nichtigklärung sich gegebenenfalls auch auf den Gegenstand der Unteransprüche erstrecken wird.

Meier-Beck

Gröning

Bacher

Deichfuß

Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.03.2012 - 3 Ni 32/10 (EP) -