
Datum: 15.12.2005
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: I-2 U 53/05
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2005:1215.I2U53.05.00

Tenor:

1.

Die von der Klägerin mit Schriftsatz vom 24. März 2005
vorgenommene Klageerweiterung ist zulässig.

2.

Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.

Gründe.

1

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des in englischer Sprache abgefassten europäischen Patents 0 535 754 (i.f.: Klagepatent I), das ihr von der ursprünglichen Anmelderin, der C. v. d. L. N.V. in M./N., übertragen worden ist, welche außerdem alle ihr zustehenden Ansprüche gegen die Beklagte wegen Verletzung dieses Patents an die Klägerin abgetreten hat.

2

Das Klagepatent I beruht auf einer unter Inanspruchnahme zweier niederländischer Prioritäten vom 4. Oktober 1991 und vom 13. Februar 1992 am 1. Oktober 1992 eingegangenen Anmeldung, die am 7. April 1993 offengelegt worden ist. Veröffentlichungstag der Patenterteilung war der 30. Juli 1997.

3

Anspruch 1 des Klagepatents lautet in der in der Klagepatentschrift enthaltenen deutschen Übersetzung wie folgt:

4

Vorrichtung zum automatischen Melken von Tieren, wie z.B. von Kühen, mit einer automatisch zu betätigenden Reinigungseinheit (84) zum Reinigen der Zitzen eines Tieres vor dem Melken und einem Melkroboter (8) mit einem Arm (45) zum Anschließen von Zitzenbechern (53; 54) an die Zitzen des Tieres und anschließenden Melken des Tieres

5

sowie zum Abkoppeln der Zitzenbecher (53; 54) von den Zitzen des Tieres,	
dadurch gekennzeichnet,	6
dass die Vorrichtung außerdem eine automatisch zu betätigende Nachbehandlungsvorrichtung (105) zum Nachbehandeln des Euters und/oder der Zitzen eines gemolkenen Tieres aufweist, die sich in dem Roboterarm (45) befindet.	7
Auf eine von der Beklagten dieses Rechtsstreits erhobene Nichtigkeitsklage hin hat das Bundespatentgericht mit Urteil vom 7. Oktober 2003 den deutschen Teil des Klagepatents I für nichtig erklärt; dagegen hat die Klägerin Berufung eingelegt, über die der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden hat.	8
Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung V. (V....) eine Vorrichtung zum automatischen Melken von Kühen, die nach Ansicht der Klägerin von der Lehre des Klagepatents I Gebrauch macht.	9
Die Klägerin hat die Beklagte deshalb aus dem Klagepatent I auf Unterlassung (wobei sie den Unterlassungsantrag entsprechend dem Wortlaut des Anspruches 1 des Klagepatents I formuliert hat), Rechnungslegung für Benutzungshandlungen aus der Zeit seit dem 30. August 1997, Vernichtung patentverletzender Vorrichtungen sowie auf Feststellung der Verpflichtung in Anspruch genommen, dass sie – die Beklagte – verpflichtet sei, ihr – der Klägerin – allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen der im Unterlassungsantrag näher bezeichneten Art in der Zeit seit dem 9. April 2002 sowie der C. v. d. L. N.V. in der Zeit vom 30. September 1997 bis zum 28. Februar 1999 und der M. N.V. in der Zeit vom 1. März 1999 bis zum 8. April 2002 entstanden sei und/oder noch entstehen werde.	10
Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten.	11
Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, die angegriffene Vorrichtung verletze das Klagepatent I nicht, weil sie von seiner Lehre keinen Gebrauch mache.	12
Auf das Urteil vom 5. Juni 2003 wird Bezug genommen.	13
Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt, mit der sie ihre bisherigen Anträge weiterverfolgt.	14
Mit Beschluss vom 20. November 2003 hat der Senat im Einvernehmen der Parteien die Verhandlung des Rechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss des gegen den deutschen Teil des Klagepatents I anhängigen Nichtigkeitsverfahrens ausgesetzt.	15
Die C. v. d. L. N.V. hatte – ebenfalls am 1. Oktober 1992 – unter Inanspruchnahme derselben Prioritäten wie beim Klagepatent I über eine PCT-Anmeldung auch das deutsche Patent 42 93 178 (i.f.: Klagepatent II) angemeldet, wobei die in englischer Sprache abgefasste PCT-Anmeldung am 15. April 1993 und ihre deutsche Übersetzung am 7. Oktober 1993 veröffentlicht worden war. Veröffentlichungstag der Erteilung des Klagepatents II war der 16. September 2004. Die C. v. d. L. N.V. hat das Klagepatent II unter Abtretung ihr zustehender Ansprüche gegen die Beklagte wegen Verletzung dieses Patents auf die Klägerin übertragen, die seit dem 5. März 2005 als Patentinhaberin eingetragen ist.	16
Anspruch 1 des Klagepatents II lautet:	17
	18

Vorrichtung zum automatischen Melken von Tieren, wie z.B. von Kühen, in einem Melkstand (1), mit einem Melkroboter (8), der einen Roboterarm (45) aufweist,

wobei der Roboterarm (45) unter ein sich im Melkstand aufhaltendes Tier bewegbar ist, um 19 zum Melken Zitzenbecher (53, 54) an die Zitzen des Tieres anzuschließen, und mit einer Nachbehandlungseinrichtung (105),

die zum automatischen Nachbehandeln des Euters und/oder der Zitzen des Tieres nach dem Melken vorgesehen ist, wobei die Nachbehandlungseinrichtung (105) eine Sprühdüse (108) aufweist,

wobei die Sprühdüse (108) nahe dem Ende des Roboterarms (45) in dem Roboterarm (45) 21 angeordnet ist.

Mit Schriftsatz vom 24. März 2005 hat die Klägerin ihre bisherige Klage erweitert und 22 nunmehr auch auf das Klagepatent II gestützt. Sie nimmt die Beklagte aus diesem Patent auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung patentverletzender Gegenstände sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung einer angemessenen Entschädigung und zum Schadensersatz in Anspruch.

Der Senat hat am 17. Mai 2005 beschlossen, über die mit Schriftsatz der Klägerin vom 24. 23 März 2005 geltend gemachte Klageerweiterung solle abgesondert verhandelt werden, und mit weiterem Beschluss vom 18. Mai 2005 angeordnet, über die Zulässigkeit des abgetrennten Teiles der Klage solle abgesondert verhandelt werden.

Die Klägerin beantragt in dem vorliegenden, abgetrennten Teil des Rechtsstreits, 24

I. die Beklagte zu verurteilen, 25

1. es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, 26

Vorrichtungen zum automatischen Melken von Kühen in einem Melkstand mit einem 27 Melkroboter, der einen Roboterarm aufweist, wobei der Roboterarm unter ein sich im Melkstand aufhaltendes Tier bewegbar ist, um zum Melken Zitzenbecher an die Zitzen des Tieres anzuschließen, und mit einer Nachbehandlungseinrichtung, die zum automatischen Nachbehandeln des Euters und/oder der Zitzen des Tieres nach dem Melken vorgesehen ist,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu einem 28 dieser Zwecke einzuführen,

wenn die Nachbehandlungseinrichtung eine Sprühdüse aufweist, wobei die Sprühdüse nah 29 dem Ende des Roboterarms in dem Roboterarm angeordnet ist;

2. ihr darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten 30 Handlungen seit dem 7. November 1993 begangen habe, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften 31 der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen-, zeiten und –preisen und 32 Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und Typenbezeichnungen,	
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagehöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,	34
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, der nicht durch den Abzug von Fixkosten und variablen und Gemeinkosten gemindert sei, es sei denn, dass diese den Gegenständen gemäß Ziffer I. 1. unmittelbar zugeordnet werden könnten,	35
wobei die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 16. Oktober 2004 zu machen seien;	36
3. die in ihrem Eigentum und/oder unmittelbaren oder mittelbaren Besitz befindlichen Vorrichtungen gemäß Ziffer I.1. zu vernichten oder an einen unabhängigen vereidigten Wirtschaftsprüfer zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;	37
außerdem	38
II. festzustellen,	39
1. dass die Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer I.1. seit dem 16. Oktober 2004 entstanden sei und/oder zukünftig noch entstehen werde, und zwar für die Zeit vom 16. Oktober 2004 bis zum 25. Oktober 2004 den der C. v. d. L. N.V. entstandenen Schaden und für die Zeit ab dem 26. Oktober 2004 den ihr – der Klägerin – entstandenen Schaden;	40
2. dass die Beklagte verpflichtet sei, ihr für Handlungen gemäß Ziffer I.1. in der Zeit vom 7. November 1993 bis zum 15. Oktober 2004 eine angemessene Entschädigung zu bezahlen.	41
Die Beklagte bittet darum, die erweiterte Klage als unzulässig abzuweisen.	42
Sie widerspricht der Zulassung der in der Klageerweiterung liegenden Klageänderung und vertritt die Ansicht, diese sei auch nicht sachdienlich.	43
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.	44
II.	45
Da der Senat gemäß §§ 280 Abs. 1, 525 ZPO abgesonderte Verhandlung über die Zulässigkeit der Klageerweiterung angeordnet hat, war vorliegend durch Zwischenurteil (§ 303 ZPO) nur über die Zulässigkeit der von der Klägerin vorgenommenen Klageerweiterung zu entscheiden.	46
Bei dieser Klageerweiterung handelt es sich um eine Klageänderung i.S.d. § 263 ZPO und nicht um eine bloße Erweiterung der Anträge i.S.d. § 264 ZPO. Denn die Klägerin hat mit der zusätzlichen Einführung des Klagepatents II, auf welches die neuen Anträge gestützt sind, auch den Klagegrund geändert.	47
Die in der Berufungsinstanz vorgenommene Klageänderung ist zulässig (§ 533 ZPO).	48
Zwar hat die Beklagte nicht in die Klageänderung eingewilligt, der Senat hält sie aber für sachdienlich (§ 533 Nr. 1 ZPO), wie noch auszuführen sein wird. Auch die	49

Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß § 533 Nr. 2 ZPO liegen vor. Unabhängig davon, dass die angegriffene Vorrichtung dieselbe ist, die bereits Gegenstand der Prüfung im ersten Rechtszug war, dass das Klagepatent II inhaltlich praktisch mit dem Klagepatent I übereinstimmt und dass seine Erteilung unstreitig ist, sind die Tatsachen, die sich aus dem Vorbringen der Klägerin im Zusammenhang mit dem Klagepatent II ergeben, der Entscheidung des Senats im Berufungsverfahren jedenfalls gemäß § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO zugrunde zu legen, weil sie gemäß § 531 Abs. 2 ZPO jedenfalls zuzulassen wären: Da das Klagepatent II erst nach Erlass des landgerichtlichen Urteils erteilt worden ist, kann der Klägerin nicht der Vorwurf gemacht werden, es beruhe auf Nachlässigkeit, dass sie dieses Patent nicht schon im ersten Rechtszug geltend gemacht habe. Denn mangels Erteilung des Klagepatents wäre sie zu dieser Zeit dazu noch gar nicht in der Lage gewesen.

Die Klageänderung ist sachdienlich.

50

Bei einer sachlichen Entscheidung über die geänderte Klage sind praktisch dieselben Tatsachen von Bedeutung, die auch der Entscheidung über die auf das Klagepatent I gestützten Anträge zugrunde zu legen sind:

51

Die angegriffene Vorrichtung ist dieselbe; das Klagepatent II, welches auf einer am selben Tage unter Inanspruchnahme derselben Prioritäten eingegangenen Anmeldung beruht, unterscheidet sich der Sache nach praktisch nicht vom Klagepatent I. Die Zulassung der Klageänderung entspricht daher den Erfordernissen der Prozessökonomie

52

Dass sich der Senat wegen der Aussetzung der Verhandlung über die auf das Klagepatent I gestützten Anträge bisher noch nicht näher mit dem Streitstoff dieses Rechtsstreits zu befassen hatte, ist eher als Zufall anzusehen, ändert aber nichts daran, dass sowohl der ursprünglichen Klage als auch der Klageerweiterung praktisch derselbe Streitstoff zugrunde liegt und es daher prozesswirtschaftlich ist, dass diejenige Instanz, in welcher der Rechtsstreit ohnehin anhängig ist, auch über die Klageerweiterung entscheidet. Insoweit spielt auch der Umstand keine Rolle, dass der Senat den die Klageerweiterung betreffenden Teil des Rechtsstreits abgetrennt hat.

53

Unabhängig davon, dass in Fällen der vorliegenden Art die Frage der Sachdienlichkeit ohnehin nur ausnahmsweise zu verneinen ist und es der Bejahung der Sachdienlichkeit grundsätzlich nicht entgegensteht, dass der Beklagten bei einer Klageänderung in der Berufungsinstanz eine Tatsacheninstanz verloren geht (vgl. dazu Zöller/Gummer/Heßler, ZPO, 25. Aufl., § 533 Rdnr. 6 m.w.N.), spricht hier noch ein weiterer Gesichtspunkt im besonderen Maße für die Zulassung der Klageänderung als sachdienlich:

54

Hätte die Klägerin ihre Ansprüche aus dem Klagepatent II nicht im Wege der Klageerweiterung, sondern mit Hilfe einer neuen Klage geltend gemacht, so hätte sie befürchten müssen, dass die Beklagte gegenüber dieser Klage erfolgreich die Einrede des § 145 PatG geltend machen würde; der Umstand, dass das Klagepatent II erst nach Abschluss der ersten Instanz dieses Rechtsstreits erteilt worden ist, hätte der Erhebung dieser Einrede nicht entgegengestanden, da es für die erfolgreiche Geltendmachung der Einrede aus § 145 PatG ausgereicht hätte, dass die Klägerin in der Lage war, das (neue) Patent "in dem früheren Rechtsstreit" geltend zu machen, wozu auch die Berufungsinstanz gehört, die zu der Zeit, als das Klagepatent II erteilt worden ist, und auch zu der Zeit, als es auf die Klägerin übertragen worden ist, noch nicht abgeschlossen war. Dass das Klagepatent II von der ursprünglichen Anmelderin auf die Klägerin des vorliegenden Rechtsstreits übertragen worden ist, kann nicht als rechtsmissbräuchlich angesehen werden, da es der Unternehmensgruppe v. d. L. überlassen bleiben muss, wenn sie sich so organisiert, dass die

55

Schutzrechte der Gruppe sämtlich bei der Klägerin liegen.

Zwar hat die Beklagte **nach** der Klageänderung erklärt, sie werde gegenüber einer etwaigen neuen Klage der Klägerin die Einrede aus § 145 PatG nicht erheben; das kann aber nicht zur Folge haben, dass die zunächst zulässige Klageänderung dadurch **nachträglich** als unzulässig angesehen werden müsste. Denn maßgebend sind insoweit immer die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Klageänderung. Damals aber musste die Klägerin für den Fall der Geltendmachung des Klagepatents II in einem neuen Rechtsstreit mit einer Erhebung der Einrede aus § 145 PatG durch die Beklagte rechnen; dieser Gefahr konnte sie nur dadurch entgehen, dass sie, wie geschehen, das Klagepatent II in den bereits gegen die Beklagte anhängigen Rechtsstreit einführte. Sie war auch nicht gehalten, vor ihrer Klageänderung die Beklagte zu der Erklärung aufzufordern, ob diese für den Fall, dass sie - die Klägerin - ihre Rechte aus dem Klagepatent II nicht in dem bereits laufenden, sondern in einem neuen Rechtsstreits geltend machen werde, auf die Einrede des § 145 PatG verzichte. Zu einer solchen Erklärung wäre die Beklagte im übrigen auch nicht verpflichtet gewesen.

56

Angesichts der dargelegten Umstände war daher die Zulässigkeit der Klageänderung durch Zwischenurteil auszusprechen, wobei die Kostenentscheidung dem Schlussurteil vorzubehalten war.

57

Eine Zulassung der Revision zugunsten der Beklagten kam schon deshalb nicht in Betracht, weil die Zulassung einer Klageänderung, auch eine solche durch Zwischenurteil, gemäß der Vorschrift des § 268 ZPO unanfechtbar ist (vgl. dazu auch BGH, NJW 1992, 2099; Lüke in Münchener Kommentar zur ZPO, § 268 Rdnr. 13).

58