

B e s c h l u ß

In der Patentnichtigkeitssache

1. der Firma G [REDACTED] & M [REDACTED] in M [REDACTED] ([REDACTED]),
Nebenintervenientin: Firma Q [REDACTED]-Werke GmbH in A [REDACTED],
2. der Firma Ernst G [REDACTED] in F [REDACTED],
Klägerinnen und zu 1 Berufungsklägerin,
- vertreten zu 1 und Nebenintervenientin durch Patentanwalt
Dr.-Ing. [REDACTED] in S [REDACTED], L [REDACTED] Straße [REDACTED],
vertreten zu 2 durch Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans Werner G [REDACTED]
in F [REDACTED] -

g e g e n

- die Firma M [REDACTED]-Werke B [REDACTED] & Sohn in M [REDACTED] [REDACTED],
Beklagte und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs - mit Einverständnis der Parteien ohne mündliche Verhandlung - beschlossen:

1. Die Berufung der Klägerin zu 1 gegen das Urteil des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 8. November 1955 wird für erledigt erklärt.

2. Das Urteil des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 8. November 1955 ist wirkungslos, soweit der Klägerin zu 1 Kosten auferlegt sind.

3. Die Hälfte der Kosten des ersten Rechtszuges sowie die gesamten Kosten der Berufungsinstanz einschließlich der durch die Nebenintervention in beiden Rechtszügen entstandenen Kosten hat die Beklagte zu tragen.

G r ü n d e :

Die Beklagte war Inhaberin des am 2. Februar 1939 angemeldeten Zusatzpatentes Nr. 698 026 zum Zusatzpatent Nr. 694 447, dessen mit Wirkung vom 1. Februar 1938 eingetragenes Hauptpatent 691 942 nach der Entscheidung des Senats vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 - in der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden kann.

Der einzige Anspruch des angegriffenen, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen Zusatzpatentes Nr. 698 026 lautete:

Aufgußbeutel aus Filterpapier für Tee nach Patent 694 447, dadurch gekennzeichnet, daß er aus langfaserigem, ungeleimtem, dem Japanpapier ähnlichen Papier besteht.

Das mit Wirkung vom 18. Januar 1939 erteilte und ebenfalls inzwischen erloschene DRP 694 447 hatte folgenden Wortlaut:

Aufgußbeutel aus Filterpapier nach Patent 691 942, gekennzeichnet durch die Verwendung von ungemahlenem Tee.

Der Patentanspruch 1 des Hauptpatentes 691 942 schließlich lautete:

Aufgußbeutel für gemahlenen Tee, dadurch gekennzeichnet, daß der Beutel aus Filterpapier besteht.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 haben beantragt, das Zusatzpatent 698 026 für nichtig zu erklären. Die Firma [REDACTED]-Werke GmbH, [REDACTED], hat sich der Klägerin zu 1 als Nebenintervenientin angeschlossen.

Die Klägerinnen haben die Klagen darauf gestützt, daß das angegriffene Zusatzpatent im Hinblick auf den von ihnen vorgetragenen Stand der Technik nicht neu sei, kei-

- 3 -

nen technischen Fortschritt ergebe und auch der Erfindungshöhe entbehre. Weiterhin haben sie geltend gemacht, daß der in dem Zusatzpatent gemachte Vorschlag technisch nicht brauchbar sei.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat durch die Entscheidung vom 8. November 1955 die Klagen, die zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt verbunden worden waren, abgewiesen und die Kosten den Klägerinnen auferlegt. Das Patentamt hat den vorgetragenen Stand der Technik gewürdigt und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß das angegriffene Zusatzpatent vom "Hauptpatent getragen" werde (S. 7 d.U.), dessen Rechtsbeständigkeit das Patentamt in einer am gleichen Tage verkündeten Entscheidung durch Abweisung der erhobenen Nichtigkeitsklagen bestätigt hatte. In der Entscheidung wird weiterhin festgestellt, daß zwar die Verwendung von Japanpapier für Filterzwecke und aus Filterpapier bestehende Filterbeutel zur Zeit der Anmeldung des streitigen Zusatzpatentes nicht mehr neu gewesen sei. Gleichwohl habe es, so folgert die Entscheidung aus einer großen Anzahl von nachveröffentlichten USA-Patentschriften, noch nicht nahegelegen, Japanpapier für Filterbeutel zu verwenden.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin zu 1 frist- und formgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und das Zusatzpatent 698 026 für nichtig zu erklären sowie der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Nebenintervenientin ist dem Verfahren auch in der Berufungsinstanz beigetreten.

Nachdem der Senat durch die oben erwähnte Entscheidung vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 - dahin erkannt



hatte, daß das Hauptpatent 691 942 in der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden könne, hat die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 5. Mai 1958 erklärt, sie "verzichte" nunmehr mit Wirkung für die Vergangenheit auf das hier streitige Patent. Gleichzeitig hat sie die Auffassung vertreten, "die Berufung dürfte hiernach in der Hauptsache erledigt sein." Die Klägerin zu 1 hat beantragt, die Berufung in der Hauptsache für erledigt zu erklären und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Sie hat ihren Antrag damit begründet, daß sie kein Interesse mehr habe, die Berufung in der Hauptsache durchzuführen, nachdem die Beklagte ihr und der Nebenintervenientin gegenüber die Erklärung abgegeben habe, daß sie gegen sie keine Rechte mehr aus dem angegriffenen Zusatzpatent herleiten werde.

Gemäß § 91 a ZPO ist durch Beschluß über die Kosten eines Rechtsstreits unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden, wenn die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben. Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für die Erledigung des Rechtsmittels (Stein/Jonas § 91 a ZPO VI, 4; Baumbach § 91 a ZPO Anm. 4). Darauf, ob materiell wirklich der Fall der Erledigung des Rechtsstreits oder des Rechtsmittels vorliegt, d.h. ob ein zunächst begründeter Anspruch später im Laufe des Rechtsstreits fortgefallen ist, kommt es nicht an. Es genügt die übereinstimmende Erklärung der Parteien (Stein/Jonas § 91 a ZPO II, 1; Baumbach § 91 a ZPO Anm. 2 und 4). Haben die Parteien nur das Rechtsmittel in der Hauptsache für erledigt erklärt, so umfaßt die Befugnis zur Kostenentscheidung sowohl die Rechtsmittel - wie die Vorinstanz (Stein/Jonas § 91 a ZPO VI 4).

Die von der Beklagten abgegebene Erklärung kann nur dahin verstanden werden, daß sie mit der Erledigung der Berufung einverstanden sei, zumal sie gegenüber dem Erle-

digungsantrag der Klägerin keine Einwendungen erhoben hat, sondern sich auf diesen Antrag hin mit einer schriftlichen Entscheidung einverstanden erklärt hat. Im Hinblick auf die hiernach vorliegende gemeinsame Erledigungserklärung beider Parteien war nur noch über die Kosten des Rechtsstreits nach billigem Ermessen zu entscheiden.

In dem Urteil vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 - hat der Senat zur Begründung des Standpunktes, daß das Hauptpatent 691 942 in der Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden kann, u.a. ausgeführt, daß keinerlei unbegründete Vorurteile gegen die Herstellung von Teebeuteln aus Filterpapier bestanden, vielmehr die Papierhersteller nur fabrikatorische Hindernisse zu überwinden gehabt hätten, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Der Vorschlag, ein besonderes, als geeignet befundenes Filterpapier für Teebeutel zu verwenden, sei von der Beklagten weder offenbart noch könne ihm eine Erfindungshöhe zuerkannt werden. Im Hinblick auf den Stand der Technik und die ständigen Bemühungen der Industrie sei es vielmehr eine Selbstverständlichkeit gewesen, einmal als brauchbar erkanntes, nämlich naßfestes und durchlässiges Filterpapier für die Herstellung von Teebeuteln zu benutzen.

Soweit das Patentamt seine im vorliegenden Verfahren erlassene Entscheidung darauf gestützt hat, daß das angegriffene Zusatzpatent "vom Hauptpatent getragen" werde, entfällt diese Begründung, nachdem dieses Hauptpatent aus den erörterten Gründen vom erkennenden Senat für nicht rechtswirksam erachtet worden ist. Das angegriffene Zusatzpatent bezieht sich allerdings zunächst nur auf das DRP 694 447. Dieses Patent betrifft indessen Aufgußbeutel aus Filterpapier nach dem Hauptpatent 691 942 und ist nur durch die Verwendung für ungemahlenen Tee gekennzeichnet.

Soweit nicht der Inhalt der Beutel, sondern das zu verwendende Papier in Betracht kommt, verweist das angegriffene Patent mithin ausschließlich auf das Hauptpatent. Da dieses nicht rechtswirksam ist, erhebt sich für die vorliegende Entscheidung nur die Frage, ob etwa die Verwendung von langfaserigem, ungeleimtem, dem Japanpapier ähnlichen Papier eine selbständige patentfähige Erfindung darstellt. Der Senat hat sich im Hinblick auf die übereinstimmende Erledigungserklärung der Parteien über den Stand der Technik kein eigenes Bild machen können. Gleichwohl entspricht es im Streitfall der Billigkeit, die Kosten des gesamten Verfahrens mit der noch zu erörternden Einschränkung der Beklagten aufzuerlegen, weil dem Senat aus der Prüfung des Hauptpatentes bekannt ist, daß jedenfalls zur Zeit der Anmeldung des Hauptpatents noch kein brauchbares Filterpapier bekannt gewesen ist, das für Teeaufgußbeutel hätte Verwendung finden können. Daß diese Sachlage hinsichtlich der Verwendung von "langfaserigen, ungeleimten, dem Japanpapier ähnlichen Filterpapieren" (S. 1 Z. 25 ff) für Teeaufgußbeutel zur Zeit der Anmeldung des Zusatzpatentes eine andere gewesen ist, ist nicht dargetan und ergibt sich insbesondere auch nicht aus der angefochtenen Entscheidung des Patentamts. Es muß daher auch für die Verwendung des durch das Zusatzpatent geschützten Japanpapiers davon ausgegangen werden, daß dieses Papier ebenfalls für Teeaufgußbeutel nicht brauchbar gewesen ist. Die Beklagte hat in dieser Hinsicht nichts vorgetragen, was eine gegenteilige Annahme rechtfertigen könnte. Ihre Erklärung, daß sie für die Vergangenheit auf das Zusatzpatent "verzichte", nachdem das Hauptpatent für nichtig erklärt sei, läßt die Annahme begründet erscheinen, daß sie selber eine solche Brauchbarkeit nicht mehr behaupten will. Unter diesen Umständen entspricht es der Billigkeit, der Beklagten die gesamten Kosten der Berufungsinstanz, einschließlich der durch die Nebenintervention in beiden Instanzen entstandenen

Kosten, sowie die Hälfte der Kosten des ersten Rechtszuges aufzuerlegen. Für die andere Hälfte der Kosten des ersten Rechtszuges haftet die Klägerin zu 2, da die Kostenentscheidung des Patentamts gegen sie rechtskräftig geworden ist und diese Entscheidung, durch die "den Klägerinnen" die Kosten auferlegt sind, in entsprechender Anwendung des § 100 Abs. 1 ZPO dahin auszulegen ist, daß die Klägerinnen die Kosten nach ihrer Beteiligung je zur Hälfte zu tragen haben.

Es war daher, wie geschehen, zu beschließen. Aus Gründen der Klarheit erschien es zweckmäßig, in der Beschlußformel zum Ausdruck zu bringen, daß die angefochtene Entscheidung wirkungslos ist, soweit durch sie der Klägerin zu 1 Kosten auferlegt sind.

Karlsruhe, den 30. September 1958

Bundesgerichtshof
Erster Zivilsenat

Wilde

Weiß