

Ia ZR 56/63

2514 044

-4

Verkündet am
22. Januar 1963

Cechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

B e s c h l u ß

In dem Rechtsstreit

des Geschäftsführers Josef D. [REDACTED], B. [REDACTED] (W. [REDACTED]),
Y. [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma R. [REDACTED] & Co., W. [REDACTED]-E. [REDACTED],
F. [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 1963
unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Nastelski
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Löscher, Dr. Spengler
und Claßen

b e s c h l o s s e n :

Die Kosten des in der Hauptsache erledigten Rechts-
streits werden dem Beklagten auferlegt mit Ausnahme
von 1/11 der Kosten des ersten Rechtszuges, die der
Klägerin zur Last fallen.

G r ü n d e :

Die Klägerin war Inhaberin des am 1. September 1956 angemeldeten, am 19. September 1957 eingetragenen und am 1. September 1962 abgelaufenen Gebrauchsmusters Nr. 1 752 584. Von den fünf Schutzansprüchen dieses Klagegebrauchsmusters sind für den vorliegenden Verletzungsstreit nur die beiden ersten von Bedeutung, die folgendermaßen lauten:

1. Aus einem Flachstreifen hergestellte Aufhängevorrichtung mit einem in Decken, Wände o. dgl. einzubetonierenden Verankerungsteil und einem herausragenden Aufhängeteil, der vor dem Betonieren bis zu einem Anschlag in eine Schalungsfuge eingeschoben wird, dadurch gekennzeichnet, daß zur Bildung einer Öse aus dem Aufhängeteil ein Werkstofflappen teilweise herausgeschnitten und rechtwinklig abgebogen ist, der beim Einschieben des Aufhängeteils in die Schalungsfuge den Anschlag bildet.
2. Aufhängevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Anschlaglappen ein Nagelloch besitzt.

Seit 1957 befaßt sich eine Paul Sch[REDACTED] Industriebaugesellschaft mbH in Do[REDACTED]-B[REDACTED], deren Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Beklagte ist, mit Herstellung und Vertrieb eines Einlaßdübels oder "Abstandhalters" nach dem jüngeren Gebrauchsmuster Nr. 1 757 780 des Beklagten. Dieser Einlaßdübel ist laut Beschreibung der Gebrauchsmusterschrift von folgender Beschaffenheit:

Er besteht aus einem rechteckigen Blechstreifen, in den ein einendig offener Schlitz eingestanzt ist. Unterhalb dieses Schlitzes ist eine Zunge ausgestanzt und an ihrem Fuß umgebogen, so daß eine Öse (zum Befestigen von Hängedecken) entsteht. Der Ösenteil wird in die Fuge zweier Schalhälzer eingeschoben, so daß der Dübel mit der erwähnten Zunge auf der

- 3 -

Verschalung aufliegt, mit der er unter Verwendung eines in der Zunge angebrachten Nagellochs vernagelt werden kann (vgl. das Muster in Hülle zu Bl. 114 d.A.).

Die Klägerin hat ihre Klaganträge verschiedentlich gewechselt. Den ersten Antrag auf Auskunft, auf welches Gebrauchsmuster sich der Beklagte stütze, sowie den zweiten Antrag auf Auskunft, welche Geschäfte der Beklagte seit dem 19. September 1957 mit Abstandshaltern gemacht habe, hat die Klägerin jeweils mit Zustimmung des Beklagten für in der Hauptsache erledigt erklärt. Zuletzt hat sie nur noch einen Unterlassungsantrag gestellt, mit dem sie beim Landgericht unterlegen ist und in der Berufungsinstanz obgesiegt hat.

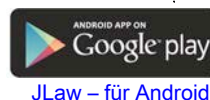
Mit seiner statthaften und ordnungsgemäß eingelegten Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts vom 17. März 1961 wollte der Beklagte seinen Abweisungsantrag weiterverfolgen. Jedoch ist das Klagegebrauchsmuster am 1. September 1962 durch Zeitablauf erloschen. Daraufhin haben beide Parteien übereinstimmend den Unterlassungsantrag für in der Hauptsache erledigt erklärt und nunmehr wechselseitig beantragt, der Gegenseite die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Dem Senat obliegt es, nachdem die Hauptsache von den Parteien für erledigt erklärt worden ist, nur noch, durch einen Beschluß gemäß § 91 a ZPO nach Billigkeit über die gesamten Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.

Im Rahmen dieser Entscheidung ist zwar auch zu berücksichtigen, welche Erfolgsaussicht das Prozeßbegehren der einen oder anderen Partei unabhängig von der Erledigungserklärung gehabt hätte. Indessen besteht für das Revisionsgericht keine



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
([mobile App](#))



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Möglichkeit mehr, die Sache zwecks weiterer Klärung der tatsächlichen Voraussetzungen an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das folgt aus der im Gesetz aufgestellten Regel, daß die Kostenentscheidung nach billigem Ermessen "unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes" erfolgen soll. Dieser Zielsetzung, in der Kernfrage erledigte Rechtsstreitigkeiten einer summarischen, beschleunigten Erledigung zuzuführen, würde es widersprechen, wenn vom Revisionsgericht etwa wegen festgestellter Verfahrensverstöße auf Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erkannt und dadurch eine neue Verhandlung in der Tatsacheninstanz erzwungen würde.

Bei der Anwendung der Vorschrift des § 91 a ZPO kommt das Revisionsgericht also in die Lage, eine die tatrichterliche Würdigung mitumfassende Billigkeitsentscheidung fällen zu müssen, obwohl es nur Rechtsinstanz ist. Dieser Umstand muß indessen nach einhelliger Rechtsprechung und Lehre (vgl. BGH LM (Nr. 2) zu § 91 a ZPO; Baumbach/Lauterbach, Anm. 4 zu § 91 a ZPO; Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozeßrechts, 8. Aufl. S. 365) hinter dem Zweckmäßigkeitsgedanken zurücktreten.

1. Das Berufungsgericht hat die Passivlegitimation des Beklagten mit der Begründung bejaht, daß er Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der die strittigen Einlaßdübel herstellenden Schlabs GmbH sei, der er überdies sein eigenes Schutzrecht betr. einen "Abstandshalter" zur Auswertung überlassen habe. Dieser Begründung kann jedenfalls insoweit unbedenklich beigetreten werden, als der Beklagte in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der GmbH auch persönlich für Schutzrechtsverletzungen zu haften hat, die von ihm selbst als Organ der Gesellschaft, wenn auch in deren Namen,

begangen worden sind (vgl. Lindenmaier 4. Aufl. Anm. 19 zu § 47 PatG; Reimer, 2. Aufl. Anm. 73 zu § 47 PatG). Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob der Beklagte bereits wegen seiner Eigenschaft als Lizenzgeber eines Gebrauchsmusters, das wahrscheinlich vom Klagegebrauchsmuster abhängig war, persönlich für die vom Lizenznehmer, der Firma Schlabs GmbH, begangenen Schutzrechtsverletzungen mit haften müßte (so Reimer S. 992, Anm. 71 b zu § 47 PatG), oder ob eine Schadensersatzpflicht insoweit nur bei "wissentlicher Beihilfe" (so RG in GRUR 1937, 672) in Betracht käme.

Zur Begründung der von ihm angenommenen Schutzrechtsverletzung führt das Berufungsgericht nur aus:

Ein Vergleich des Aufhängeteils der Klägerin mit dem entsprechenden Teil des Einlaßdübels der Firma Schlabs zeige, daß insoweit eine Verletzung des für die Klägerin geschützten Gebrauchsmusters vorliege. Mit Recht wendet die Revision ein, daß dieser Satz des Berufungsurteils nicht als eine vollständige Begründung für das Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung angesehen werden kann. Denn das Berufungsgericht hat sich weder mit einer Auslegung der Gebrauchsmusterschrift befaßt, noch zu erkennen gegeben, in welchen Einzelmerkmalen der Verletzungsform es die Wesenszüge der Schutzansprüche als verwirklicht ansieht. Nach dem Wortlaut der Urteilsbegründung, ist es nicht ausgeschlossen, daß das Berufungsgericht anstelle des gebotenen Vergleichs zwischen Verletzungsform und Schutzmerkmalen des Gebrauchsmusters einen Vergleich zwischen Verletzungsform und praktischer Ausführungsform der Klägerin vorgenommen hat. Diese Art des Vorgehens verstößt zumindest solange gegen die Denkgesetze, als nicht vorher die Identität der eigenen Ausführungsform der Klägerin mit

dem Klageschutzrecht belegt worden ist. Jedoch kann dieser Mangel, auf dem das Berufungsurteil beruht, im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO nicht zur Zurückverweisung führen.

Vielmehr läßt sich durch einen Vergleich zwischen den Ansprüchen 1 - 3 des jüngeren Gebrauchsmusters der Beklagten (mit denen der Einlaßdübel der Schlabs GmbH unstreitig übereinstimmt) und den Ansprüchen 1 und 2 des Klagegebrauchsmusters mit einer für die vorzunehmende Billigkeitsentscheidung ausreichenden Sicherheit erkennen, daß bei der Verletzungsform sämtliche Merkmale des Klageschutzrechts verwirklicht sind. Es handelt sich nämlich dabei um

- a) eine aus einem Flachstreifen hergestellte Aufhängevorrichtung mit
- b) einem einzubetonierenden Verankerungsteil und
- c) einem herausragenden Aufhängeteil, der vor dem Betonieren bis zum Anschlag in eine Schalungsfuge eingeschoben wird. Dieser Aufhängeteil der Verletzungsform ist dadurch gekennzeichnet, daß aus ihm
- d) zwecks Bildung einer Öse ein Werkstofflappen teilweise herausgeschnitten und rechtswinklig abgebogen wird, der beim Einschieben des Aufhängeteils in die Schalungsfuge den Anschlag bildet und
- e) ein Nagelloch besitzt.

Diese Würdigung der Verletzungsform wird noch dadurch erhärtet, daß der Beklagte sich gegen die Verletzungsklage zunächst nur mit einer Löschungsklage vor dem Deutschen Patentamt zur Wehr gesetzt und weiterhin in keinem seiner Schriftsätze versucht hat, den Vorwurf einer Gebrauchsmusterverletzung substantiiert zu entkräften. Vielmehr wurde von

ihm bereits in der Klageerwiderung zugegeben, es sei "trotz geradezu einzigartiger Geduld des Patentanwalts" des Beklagten nicht möglich gewesen zu klären, "ob die Abstandshalter des Beklagten sich ganz oder teilweise mit Schutzrechten der Klägerin überschneiden".

Demnach hätte die Klägerin, falls sich die Hauptsache nicht erledigt hätte, mit ihrer Unterlassungsklage durchdringen müssen.

2. Entgegen der Auffassung der Revision läßt die Art, in der das Berufungsgericht den vom Beklagten erhobenen Einwand der persönlichen Vorbenutzung behandelt hat, keinen Rechtsfehler erkennen.

Im Berufungsrechtszug hatte der Beklagte zunächst durch Schriftsatz vom 21. Februar 1961 behauptet und unter Beweis gestellt, er habe seinen Abstandshalter "bereits vor dem 1.9.56 fertiggestellt". Dieser Sachvortrag wurde im Schriftsatz vom 1. März 1961 (eingegangen am 2.3.61, also einen Tag vor dem Verhandlungstermin vom 3.3.61) dahin ergänzt, daß der Beklagte von seinem Abstandshalter vor dem 1.9.56 Modelle aus Metall hergestellt und einen Zeugen gebeten habe, den Beklagten mit einem Fabrikanten im Sauerland zusammenzubringen. Das Vorbringen in dem ersten dieser beiden Schriftsätze hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum sachlich dahin beschieden, daß durch blosses "Fertigstellen" des Einlaßdübels kein Vorbenutzungsrecht aus § 5 Abs. 4 GebMG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 PatG hätte begründet werden können. § 7 PatG billigt demjenigen ein persönliches Vorbenutzungsrecht zu, der die Erfindung zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. In Benutzung genommen hat den Erfindungsgegenstand nur, wer ihn gewerbsmässig herstellt, in Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht hat (vgl. § 6 PatG). Die bloße Anfertigung eines Metall-

Modells genügt nicht, um das Erfordernis eines gewerbmässigen "Herstellens" zu erfüllen. Sie begründet ebenso wenig den Tatbestand von "Veranstaltungen" zur Inbenutzungnahme; denn nach feststehender Rechtsprechung sind Veranstaltungen im Sinne des § 7 PatG nur Maßnahmen, die den ernstlichen Willen erkennen lassen, die Erfindung alsbald gewerblich zu verwerten (RG GRUR 1942, 155,156; BGH GRUR 1960,546,549- Bierhahn). Somit hat das Berufungsgericht den Vortrag im älteren Schriftsatz des Beklagten vom 21. Februar 1961 (= Fertigstellung des Modells) mit Recht ohne Beweisaufnahme als unzureichend behandelt.

Ferner hat das Berufungsgericht den ergänzenden Schriftsatz vom 1. März 1961 als verspätet zurückgewiesen; und zwar mit der Begründung, die Zulassung dieses neuen Vorbringens würde den Rechtsstreit insofern verzögern, als der Klägerin hätte Gelegenheit gegeben werden müssen, über die Richtigkeit dieser Parteibehauptung und etwaiger Zeugenaussagen Erkundigungen einzuziehen.

Vergeblich zweifelt die Revision diese Anwendung des § 529 ZPO als verfahrenswidrig an, indem sie sowohl eine Verspätung des Vorbringens, als auch eine Prozeßverzögerung und endlich eine Nachlässigkeit auf Seiten des Beklagten in Abrede stellt. Das Verteidigungsmittel war verspätet, weil es bereits in erster Instanz oder in der Berufungsbegründung hätte vorgebracht werden können. Bei seiner Berücksichtigung hätte sich insofern eine Verzögerung in der Erledigung des Rechtsstreits ergeben, als der Klägerin gemäß § 272 ZPO ein Anrecht auf Vertagung zustand, so daß sie nach etwaiger Vernehmung der gestellten Zeugen zumindest Gelegenheit zur Stellungnahme und zu eigenen Beweisantritten hätte beanspruchen können. Ferner ist vom Berufungsgericht zutreffend eine grobe Nachlässigkeit des Beklagten darin erblickt worden,

daß er anlässlich seiner Parteivernehmung am 18. Oktober 1960 bloß von einer Fertigstellung "Ende 1956" gesprochen hatte und daß er die im Schriftsatz der Klägerin vom 30. November 1960 enthaltene Rechtsbelehrung nur zum Anlaß nahm, seine Zeitangabe mit Rücksicht auf den früheren Anmeldetag des Klagegebrauchsmusters zu berichtigen, ohne dabei im übrigen auf die Erfordernisse des § 7 PatG einzugehen.

Dabei kann durchaus mit der Revision davon ausgegangen werden, daß der Ergänzungsschriftsatz vom 1. März 1961 auf Grund eines Telefonanrufs des Berichterstatters vom 24. Februar 1961 eingereicht worden ist, bei dem der Richter den Prozeßbevollmächtigten auf sein Bedenken hinwies, ob das im Schriftsatz vom 21. Februar 1960 behauptete Fertigstellen bereits eine Veranstaltung im Sinne des § 7 PatG sei. Durch diese vorsorgliche Ausübung des richterlichen Fragerechts konnte die eigene Nachlässigkeit, mit der der Beklagte seine Rechtsverteidigung in Hinblick auf diesen Einwand betrieben hatte, nicht geheilt werden.

- 3.. Endlich rügt die Revision noch, das Berufungsgericht hätte die vom Beklagten geleugnete Schutzfähigkeit des Klagegebrauchsmusters nicht ohne Zuziehung eines Sachverständigen bejahen dürfen. Dabei verkennt die Revision jedoch, daß der Beklagte weder in dem von ihr angeführten Schriftsatz vom 5.12.1957 (S.3) noch bei seiner Parteivernehmung vom 18.10. 1960 substantiierte Angaben darüber gemacht hat, inwiefern dem Klageschutzrecht die erforderliche Neuheit fehlen sollte. Seine allgemein gehaltene Erklärung:

"Im übrigen bleibe ich dabei, daß die Blechzunge nicht einmal von mir, geschweige denn von der Firma Reuß, erfunden worden ist, sondern es handelt sich um eine langbekannte, vielleicht nur auf einem anderen Anwendungsgebiet verwendete Gebrauchsvorrichtung,"

war viel zu unbestimmt, als daß sie das Berufungsgericht hätte veranlassen können und müssen, von Amts wegen Beweis

durch Vernehmung eines Sachverständigen zu erheben. Weiterhin übersieht die Revision, daß der Beklagte gar nicht die Vernehmung eines Sachverständigen zur Frage der Schutzwürdigkeit des Klageschutzrechts beantragt hatte. In dem von der Revision angeführten Schriftsatz des Beklagten vom 15.7. 1960 (S. 2) wird Sachverständigenbeweis nur dafür erboten, daß

"sein Abstandshalter, für den am 12.12.1957 ein Gebrauchsmuster Nr. 1 757 780 erteilt worden ist, das Gebrauchsmuster des Klägers" nicht verletze.

4. Ausgangspunkt der zu treffenden Kostenentscheidung aus § 91 a ZPO muß also sein, daß der zuletzt gestellte Klagentrag bis zu seiner Erledigung begründet war.

Entgegen dem Angriff der Revision muß dem Berufungsgericht ferner darin gefolgt werden, daß auch der zweite schon vor dem Landgericht für erledigt erklärte Auskunftsantrag hätte Erfolg haben müssen. Zwar ist die Erledigung seinerzeit auf Grund einer Erklärung des Beklagten angezeigt worden, er habe seit dem 19. September 1957 keine Abstandshalter hergestellt oder herstellen lassen. Diese Erklärung war jedoch in der Sache unrichtig, wenn man mit dem Berufungsgericht die Geschäftsführertätigkeit des Beklagten für die Schlabs GmbH mit berücksichtigt.

Dagegen mußte der Klägerin ein Teil der Kosten des ersten Rechtszuges deswegen auferlegt werden, weil sie den Rechtsstreit mit einem Auskunftsantrag aus § 22 GebrMG eingeleitet hat, der nach den zutreffenden Ausführungen des Landgerichtsurteils (S.6) von vornherein unbegründet gewesen ist.

Die Kostenverteilung folgt aus § 92 in Verbindung
mit § 91 a ZPO.

Dr. Nastelski

Dr. Spengler