

BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZR_88/64

BESCHLUSS

in der Patentnichtigkeitssache

des Kaufmanns Hans H [REDACTED] in G [REDACTED] (Obb.),

Klägers und Berufungsklägers,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] in [REDACTED] -

gegen

die Firma Z [REDACTED]-Metallbau KG Dipl.-Ing. Karl H [REDACTED] (vorher:
Firma Metallbau KG Dr. B [REDACTED] und H [REDACTED]) in V [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haftenden Ge-
sellschafter, den Dipl.-Ing. Karl H [REDACTED]

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: 1) Patentanwalt Dipl.-Ing. [REDACTED]
in [REDACTED], [REDACTED];
2) Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] in
[REDACTED], [REDACTED] -.

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 6. Juli 1967 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Claßen und Schneider

beschlossen:

Von den Kosten des in der Hauptsache erledigten Rechtsstreits tragen der Kläger 2/3 und die Beklagte 1/3.

G r ü n d e :

Der Beklagten ist auf Grund des Ersten Überleitungsgesetzes mit Wirkung vom 2. Oktober 1948 das Patent Nr. 815 314 erteilt worden, das einen Zwangsmischer betrifft. Auf die Nichtigkeitsklage der Firma D [REDACTED]-Werk Hermann A [REDACTED], welche von der Beklagten wegen Patentverletzung belangt worden ist, hat der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts durch rechtskräftige Entscheidung vom 11. Dezember 1956 (Ni I 45/54) das Patent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß er die erteilten Ansprüche 1 bis 5 zu einem neuen Anspruch 1 folgenden Wortlauts zusammengefaßt hat:

"Mischer, besonders für Baustoffe aller Art, mit um eine lotrechte Achse rotierendem Mischtrog und einem in diesem im gleichen Drehsinn exzentrisch um eine zur Trogachse parallele Achse umlaufenden Mischflügel, wobei nur der Mischflügel angetrieben und der Mischtrog durch die Reibungskraft des Mischgutes mitgenommen wird, gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) der Mischflügel 7 besteht aus einem Armkreuz mit an den Armen starr befestigten Flügelblättern,

- 3 -

- b) ein um seine Längsachse verstell- und/oder verschiebbarer, vorzugsweise pflugschar-ähnlich ausgebildeter, Brems- und Wendeflügel ist so angeordnet, daß er das Mischgut nach dem umlaufenden Mischflügel hin ableitet."

Die bisherigen Ansprüche 6 und 7 sind durch neue Ansprüche 2 und 3 ersetzt worden; die Ansprüche 8 bis 11 sind unverändert geblieben. Wegen ihres Inhalts wird auf die Patentschrift und das Ergänzungsblatt hierzu Bezug genommen.

Auf die zweite, von der Firma E. A. Brandt erhobene Nichtigkeitsklage hat der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts durch Entscheidung vom 8. November 1960 (Ni II 97/58) das Patent zu einem weiteren Teil für nichtig erklärt, indem er den neuen Anspruch 1 ersatzlos gestrichen hat. Auf die Berufung der Patentinhaberin hat jedoch der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die Klage durch Urteil vom 23. November 1962 (I ZR 44/61) abgewiesen.

Im vorliegenden Verfahren hat der Kläger, der in seinem Betonsteinwerk Maschinen verwendet, die von der ersten Nichtigkeitsklägerin hergestellt worden sind und nach Auffassung der Beklagten unter das Streitpatent fallen, erneut beantragt, den neugefaßten Anspruch 1 wegen fehlender Schutzfähigkeit für nichtig zu erklären. Er hat seine Klage auf eine Reihe druckschriftlicher Vorveröffentlichungen, welche dem Streitpatent bereits im zweiten Nichtigkeitsverfahren entgegengehalten worden sind, und zusätzlich auf die britische Patentschrift Nr. 260 745 gestützt. Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespatentgerichts hat durch Urteil vom 9. April 1964 die Klage entsprechend dem



Antrag der Beklagten abgewiesen und die Kosten dem Kläger auferlegt.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger Berufung eingelegt, mit der er sein Klagebegehren zunächst weiterverfolgt hat. Während des Berufungsrechtszuges ist das Streitpatent infolge Zeitablaufs erloschen. Die Beklagte hat alsdann auf etwaige Schadensersatzansprüche wegen Patentverletzung gegenüber dem Kläger verzichtet und überdies zum Ausdruck gebracht, daß sie gegen ihn keinen Strafantrag wegen vorsätzlicher Patentverletzung (§ 49 PatG) stellen werde. Der Kläger hat daraufhin den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte hat dieser Erklärung zugestimmt.

Jede der Parteien beantragt nunmehr,

der Gegenseite die Kosten des Rechtsstreits zu überbürden.

Da sich der Rechtsstreit nach der übereinstimmenden Erklärung der Parteien in der Hauptsache erledigt hat, ist nur noch über die Kosten zu befinden. Diese Entscheidung, die sich auf beide Rechtszüge bezieht (BGH LM Nr. 2 zu § 91 a ZPO) und eine mündliche Verhandlung nicht voraussetzt (§ 42 f Abs. 3 Nr. 3 PatG), ist gemäß den §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG in Verbindung mit § 91 a Abs. 1 Satz 1 ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu treffen (BGH GRUR 1961, 278 - Lampengehäuse -).

Entgegen der Auffassung des Klägers gebietet es die Billigkeit nicht, die Beklagte bereits deswegen mit den gesamten Kosten des Rechtsstreits zu belasten, weil sie

nach dem Erlöschen des Streitpatents darauf verzichtet hat, Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Schutzrechts gegen den Kläger geltend zu machen. Durch ihren Verzicht hat sich die Beklagte nicht, wie der Kläger meint, freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben. Es ist zwar richtig, daß nach der zuletzt erwähnten Entscheidung des Bundesgerichtshofs der Nichtigkeitsbeklagte regelmäßig die Kosten zu tragen hat, wenn er auf sein Patent verzichtet und hierdurch der Nichtigkeitsstreit sich erledigt. In jenem Falle hat der Patentinhaber erkennbar die weitere Verteidigung seines Schutzrechts angesichts des entgegengehaltenen Standes der Technik mit Recht für zwecklos gehalten. Der vermutliche Ausgang des Rechtsstreits konnte daher, wenn eine Sachentscheidung hätte erlassen werden müssen, nicht zweifelhaft sein, wie im Beschluß des Bundesgerichtshofs hervorgehoben wird (vgl. aaO S. 279). So liegen die Dinge hier aber nicht. Es fehlt jeder brauchbare Anhalt dafür, daß die Beklagte dieses Rechtsstreits selbst die Rechtswirksamkeit ihres Patents verneint oder auch nur als fragwürdig angesehen und aus diesem Grunde auf ihre Schadensersatzansprüche gegenüber dem Kläger verzichtet habe. Es kommen vielmehr andere Überlegungen in Betracht, welche die Beklagte zu ihren Verzicht bewogen haben können. So ist z.B. vorstellbar, daß die Beklagte von einer Inanspruchnahme des Klägers hat absehen wollen, weil es sich nur um verhältnismäßig geringfügige Schadensersatzansprüche handelte - der Kläger hat das Streitpatent allenfalls durch die Benutzung einiger weniger Maschinen in seinem Gewerbebetrieb verletzt - oder weil sie mit irgendwelchen Schwierigkeiten beim Nachweis des Verletzungstatbestandes rechnete. Als besonders naheliegend drängt sich auch der Gedanke auf, daß die Beklagte den Verzicht erklärt hat, um den Kläger zu hindern,

sein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des infolge Zeitablaufs erloschenen Streitpatents darzutun, wie es die Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl. u.a. GRUR 1965, 231, 233 - Zierfalten -) vorschreibt.

Auch wenn die Beklagte durch ihren Verzicht eine erneute Klärung der Frage, ob das Streitpatent zu Recht erteilt worden ist oder nicht, bewußt vereitelt haben sollte, vermag dies die Kostenentscheidung nicht zu ihren Lasten zu beeinflussen. In diesem Falle hätte die Beklagte nur von der ihr durch die Rechtsordnung eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Nachprüfung des erloschenen Streitpatents auf seine Rechtmäßigkeit zu unterbinden.

Entgegen seiner Annahme kann der Kläger auch nichts daraus herleiten, daß die Beklagte ihren Verzicht erst in der Berufungsinstanz ausgesprochen hat. Zwar hat der Kläger in der Klageschrift vom 25. Juli 1963 ausdrücklich vorgebracht, er habe als gewerblicher Benutzer der von der ersten Nichtigkeitsklägerin hergestellten Mischer ein beachtliches Eigeninteresse an der Nichtigkeitserklärung des Streitpatents. Es mag auf sich beruhen, ob der Kläger mit diesem Vortrag lediglich von vornherein der von ihm etwa erwarteten Einrede der Beklagten hat begegnen wollen, daß er das Nichtigkeitsverfahren nur äußerlich im eigenen Namen, der Sache nach aber im Interesse der ersten Nichtigkeitsklägerin und auf deren Weisung hin betreibe und infolgedessen den Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache gegen sich gelten lassen müsse (vgl. hierzu BGH GRUR 1963, 253 f - Bürovorsteher -). In jedem Falle konnte der Kläger unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ver-

langen, daß die Beklagte ihm gegenüber auf ihre Schadensersatzansprüche verzichte. Somit kann keine Rede davon sein, daß die Beklagte den Verzicht "verspätet" erklärt und deshalb die durch den Rechtsstreit erwachsenen Kosten zu tragen habe. Zu Unrecht verweist der Kläger in diesem Zusammenhang auf den in LM unter Nr. 1 zu § 91 a ZPO veröffentlichten Beschluß des Bundesgerichtshofs. In dem dort entschiedenen Falle ging es, anders wie hier, um die Frage, ob eine verzögerte Erledigungserklärung Kostenfolgen nach dem Grundgedanken des § 93 ZPO nach sich ziehen könne.

Darüber hinaus kann von einer kostenverursachenden Verspätung schon deswegen nicht gesprochen werden, weil der Verzicht der Beklagten während der Laufzeit des Streitpatents für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren bedeutungslos geblieben wäre. Bis zum Erlöschen des Streitpatents war der Kläger nämlich grundsätzlich nicht gehalten, ein eigenes rechtliches Interesse an der Nichtigkeitsklärung nachzuweisen (vgl. hierzu BGH GRUR 1955, 476, 477 - Spülbecken -).

Da sonach die vom Kläger angeführten Gründe eine einseitige Belastung der Beklagten mit den Kosten des Rechtsstreits nicht rechtfertigen, bedarf es der Prüfung, welche der Parteien bei einer Sachentscheidung voraussichtlich unterlegen wäre (vgl. hierzu BGH LM Nr. 6 zu § 91 a ZPO). Diese Frage kann jedoch nicht eindeutig beantwortet werden. Der erkennende Senat ist ohne vorherige Anhörung eines Sachverständigen nicht imstande, sich ein abschließendes Bild darüber zu machen, ob die streitbefangene Erfindung patentwürdig ist oder nicht. Der vom Senat ernannte Sachverständige hat bisher lediglich den Entwurf eines Gutachtens eingereicht und zwar ausschließ-

lich zur Belegung seiner Entschädigungsforderung. Wie der Sachverständige erklärt hat, habe er beabsichtigt, den Entwurf gegebenenfalls durch die von ihm bereits durchgeführten und noch geplanten Versuche zu modifizieren. Bei dem Entwurf handelt es sich also nur um eine vorläufige Äußerung des Sachverständigen, welche für die hier zu treffende Entscheidung nicht verwertet werden kann und infolgedessen auch nicht den Parteien zwecks Stellungnahme zugänglich gemacht worden ist. Zwar ist es nicht ausdrücklich untersagt, auch nach Erledigung der Hauptsache noch Beweise zu erheben (BGHZ 13, 142, 145; 21, 298, 300). Es widerspräche jedoch der Bestimmung des § 91 a Abs. 1 ZPO, welche die Prozeßbeendigung nach Erledigung der Hauptsache vereinfachen und dadurch die Gerichte entlasten will (vgl. BGH LM Nr. 6 zu § 91 a ZPO), wenn man im vorliegenden Falle den gerichtlichen Sachverständigen mit der Durchführung der von ihm noch in Aussicht genommenen Versuche und mit der Erstattung eines endgültigen Gutachtens beauftragen würde. Ein solches Gutachten müßte, sofern es als Entscheidungsgrundlage dienen soll, aller Voraussicht nach in einer mündlichen Verhandlung unter Hinzuziehung der Parteien mit dem Sachverständigen erörtert werden. Die weitere Gestaltung des vorliegenden Verfahrens, in welchem lediglich noch über die Kosten zu entscheiden ist, würde demnach wahrscheinlich den gleichen Aufwand erfordern wie ein Verfahren, in welchem sich die Hauptsache nicht erledigt hat.

Der erkennende Senat kann somit die benötigten Unterlagen für die Entscheidung darüber, welche der Parteien in der Hauptsache endgültig unterlegen und demgemäß grundsätzlich kostenpflichtig geworden wäre, nicht mehr gewinnen. Es muß daher allein das billige Ermessen zu einer tragbaren Lösung des Kostenpunktes führen (vgl. BGH aaO).

Hierbei geht der Senat von der Erwägung aus, daß sich kein Anzeichen für die Annahme findet, der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs habe in seinem im zweiten Nichtigkeitsverfahren ergangenen Urteil vom 23. November 1962 das Streitpatent aufgrund des ihm unterbreiteten Standes der Technik (vgl. u.a. die auch vom Kläger des vorliegenden Rechtsstreits dem Streitpatent entgegengehaltenen Druckschriften betreffend das deutsche Patent Nr. 266 393, das britische Patent Nr. 345 638, die USA-Patente Nr. 1 855 688 und Nr. 2 091 532 sowie das französische Patent Nr. 901 939) unrichtig gewürdigt. Es kommt infolgedessen allein darauf an, ob die britische Patentschrift Nr. 260 745, welche der Kläger in den Rechtsstreit zusätzlich eingeführt hat, für sich allein oder zusammen mit den vom Ersten Zivilsenat bereits berücksichtigten Entgegenhaltungen dazu nötig, der streitbefangenen Erfindung die Patentfähigkeit abzusprechen. Die britische Patentschrift beschreibt jedenfalls einen Bauteil, welcher das Mischgut zum Rührwerk hinleitet (vgl. aaO S. 1, Z. 50 bis 61; S. 2, Z. 50 bis 59; S. 3, Z. 24 bis 29) und damit dem erfindungswesentlichen Brems- und Mischflügel des Streitpatents immerhin näher steht, als das, was in den vom Ersten Zivilsenat erörterten Entgegenhaltungen gezeigt wird. Unter diesen Umständen läßt es sich nicht ohne weiteres ausschließen, daß die britische Patentschrift im Zusammenhang mit anderen Entgegenhaltungen die Erfindungshöhe der durch Anspruch 1 des Streitpatents erteilten Lehre in Frage stellt.

Nach alledem erscheint es bei Abschätzung der beiderseitigen Erfolgsaussichten der Parteien als sachgerecht, den Kläger mit 2/3 und die Beklagte mit 1/3 der entstandenen Prozeßkosten zu belasten.

Nastelski

Bundesrichter Dr. Bock
ist beurlaubt und daher an der Unterzeichnung verhindert.

Spreng

Nastelski

Claßen

Schneider