

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 113/94

vom

11. Juli 1995

in der Patentnichtigkeitssache

A [REDACTED] S [REDACTED] S.p.A., Via P [REDACTED] N [REDACTED] [REDACTED],
[REDACTED] N [REDACTED], Como, Italien, gesetzlich vertreten durch
ihren Geschäftsführer Giorgio S [REDACTED] und Luciano S [REDACTED],
ebenda,

Klägerin und Berufungsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte E. [REDACTED] und
Kollegen, [REDACTED],
[REDACTED] -

gegen

M [REDACTED]-Werke L [REDACTED] GmbH & Co. KG, gesetzlich
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
L [REDACTED] Verwaltungsgesellschaft mbH, diese ver-
treten durch die Geschäftsführer Horst I [REDACTED],
Oskar L [REDACTED] und Reinhard L [REDACTED],
S [REDACTED]straße [REDACTED], R [REDACTED],

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Patentanwälte
Dipl.-Ing. F. [REDACTED] und
Kollegen, [REDACTED],
[REDACTED] -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat ohne mündliche Verhandlung am 11. Juli 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner

beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gründe:

1. Die Beklagte war Inhaberin des auf die Anmeldung vom 16. Juli 1985 erteilten deutschen Patents 35 25 279 (Streitpatents), das ein "Möbelscharnier" betraf und fünf Ansprüche umfaßte. Die Klägerin hat gegen das Streitpatent Nichtigkeitsklage erhoben, mit der sie den Anspruch 1 angegriffen hat. Die Klage war zunächst auf mangelnde Patentfähigkeit gestützt; im Laufe des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht hat die Klägerin die Klage mit Zustimmung der Beklagten auch auf mangelhafte Offenbarung nach §§ 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG erstreckt. Durch Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des Bundespatentgerichts vom 10. Mai 1994 ist die Nichtigkeitsklage abgewiesen worden.

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin Berufung eingelegt und ihre Berufung nur noch auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG gestützt. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 14. Dezember 1994 angekündigt, sie werde anhand von entsprechend der Leh-

- 3 -

re des Streitpatents abgeänderten Scharnieren aus ihrer eigenen Produktion beweisen, daß der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit der Lehre des Streitpatents nicht gegeben sei. Der Senat hat der Beklagten hierzu eine Frist bis 28. Februar 1995 bewilligt. Mit Schriftsatz vom 27. Februar 1995 hat die Beklagte mitgeteilt, daß sie das Streitpatent mit Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt "zurückgenommen" habe und zugleich erklärt, daß sie auf alle Ansprüche aus dem durch die Zurücknahme erloschenen Patent auch für die Vergangenheit gegenüber der Klägerin und/oder Dritten verzichtet.

Die Parteien haben übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2. Aufgrund der übereinstimmenden Erklärungen der Parteien hat der Senat davon auszugehen, daß der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist. Der Senat hat nur noch über die Kosten zu entscheiden. Dabei ist gemäß § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG 1981 die Vorschrift des § 91 a ZPO entsprechend anzuwenden.

3. Der Senat hat den bisherigen Sach- und Streitstand nach billigem Ermessen zu berücksichtigen. Als Grundsatz gilt, daß demjenigen die Kosten aufzuerlegen sind, der unterlegen wäre, wenn das zu erledigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Im Regelfall nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Patent erscheint der Prozeßausgang nicht zweifelhaft (vgl. BGH, Beschl. v. 9.12.1960



- I ZR 121/59, GRUR 1961, 278 - Lampengehäuse). Vorliegend kommt hinzu, daß die Beklagte weder die mit Schriftsatz vom 7. September 1994 angekündigte Berufungserwiderung noch das mit Schriftsatz vom 14. Dezember 1994 angekündigte Modell vorgelegt hat.

Nach allem waren der Beklagten - unter entsprechender Abänderung der angefochtenen Entscheidung im Kostenpunkt - die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge aufzuerlegen.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Melullis

Greiner